



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce **J. M.**, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, **za účasti:** K. D. – P. a. s., zastoupená Martinem Kolářem, advokátem se sídlem Děčín I, Masarykovo nám. 20, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 6. 2000, č. j. O - 74772 - 93,

t a k t o :

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou doručenou Vrchnímu soudu v Praze dne 9. 8. 2000 se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „Úřad“ nebo „ÚPV“) ze dne 16. 6. 2000, č. j. O-74772-93, kterým byl zamítnut jeho rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 12. 1999 o výmazu slovní ochranné známky č. 181783 ve znění „K.“ v grafickém provedení, a to podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. z důvodů, že jde o označení popisné, běžně užívané v českém jazyce a nemající schopnost rozlišit výrobky a služby majitele ochranné známky od ostatních podnikatelských subjektů.

V žalobě o osmnácti stranách žalobce namítl, že ochranná známka „K.“ byla zapsána v rejstříku ochranných známek pod č. 181783 s právem přednosti od 29. 1. 1993 pro výrobky a služby třídy 6, 7, 9, 11, 17, 37 a rozhodnutím o jejím výmazu byl zkrácen na svých právech. Konkrétně namítá :

1) (bod II. žaloby)

Opomenutí účastníka řízení, pro které je třeba rozhodnutí považovat za nicotné. Návrh na výmaz ochranné známky trpěl vadou spočívající ve vymezení účastníků řízení, v rozhodnutí pak v rozporu s ust. § 47 odst. 5 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, vůbec není uveden okruh účastníků, který nelze dovozovat z rozdělovníku uvedeného až za razítkem a podpisem rozhodnutí. Rozhodnutí bylo vydáno vůči žalobci, ač tento v době zahájení řízení účastníkem podle § 38 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách být nemohl. Tím mohla být jen společnost T. a. s., která v té době byla majitelem ochranné známky, a vůči tomuto účastníku bylo také řízení zahájeno a k návrhu se vyjádřil. Účastenství jednoho subjektu pak vylučuje účastenství jiného, v daném případě žalobce. Žalobce se stal vlastníkem ochranné známky s účinností od 13. 10. 1998, což bylo zveřejněno ve Věstníku ÚPV č. 12 - 1998, v části B, str. 2590. Rozhodnutí obou stupňů pak směřují jen vůči žalobci a zcela opomíjejí T. a. s., což vede k porušení účastnických práv tohoto subjektu. Tato společnost ovšem nemůže být žalobcem pro nedostatek procesní legitimace, neboť nemohla podat odvolání proti rozhodnutí, které jí nebylo doručeno, a s poukazem na rozhodnutí Vrchního soudu ze dne 19. 11. 1992, č. j. 6 A 58/92 - 22 a ze dne 21. 10. 1994, č. j. 6 A 65/94 - 19 (o nemožnosti podání žaloby účastníkem, který ve správním řízení nepodal odvolání) sama nemá možnost se porušení svých procesních práv dovolat. Přitom k výmazu ochranné známky došlo *ex tunc* a výmazem tak bylo zasaženo i do práv předchozího majitele ochranné známky. Vadné vymezení účastníků řízení není jen formální vadou, za kterou ji označují důvody druhoinstančního rozhodnutí, které navíc ve výroku odkazuje pouze na ust. § 59 odst. 2 správního řádu a zcela pomíjí příslušné ustanovení zákona o ochranných známkách.

2) (bod III. žaloby)

Žalobce namítá, že rozhodnutí je nesprávně založeno na správním uvážení. Přitom „rozlišovací způsobilost“, stejně jako „popisnost“, je jedním z pilířů, na nichž je vybudován institut ochranné známky. Tzv. „distinktivita“ je výrazem nemajícím oporu v zákoně a užívaným k navození dojmu o možnosti správního uvážení, které u posuzování rozlišovací způsobilosti, jakožto neurčitého právního pojmu, nemá místa. Neurčitý právní pojem, poté, co byl interpretován, a za situace, kdy dopadá na daný případ, je přezkoumatelný soudem, kdežto správní uvážení jen v omezené podobě. Označení buď rozlišovací schopnost má, nebo nemá, a úvahy o míře či dostatečnosti rozlišovací způsobilosti nemají oporu v zákoně.

3) (bod IV. žaloby)

Rozhodnutí je třeba považovat za nezákonné i proto, že žalovaný po obdržení návrhu na výmaz ochranné známky seznal možný důvod, pro který by mohl známku vymazat i z moci úřední, a přesto neznemožnil její současný převod z T. a. s. na žalobce. Tím vlastně potvrdil její zápisnou způsobilost. Nevymazal-li ovšem ochrannou známku proti jejímu předešlému majiteli, nemohl tak učinit ani následně proti žalobci.

4) (bod V. žaloby)

Nepřezkoumatelnost rozhodnutí dále spočívá v tom, že žalovaný neuvedl rozdíl v přístupu k aplikaci pojmů „rozlišovací způsobilost“ a „popisnost“ při posuzování při zápisu ochranné známky a při jejím výmazu. Vyložit to lze jen tak, že žalovaný *ad hoc* zpřísnil, resp. zúžil výklad známkoprávních předpisů a tytéž skutečnosti interpretoval dvojím způsobem. Zpřísnění přístupu nedává oprávnění ke zpětnému vymazávání již zapsaných ochranných známek, v daném případě na újmu žalobce. Takováto retroaktivita je nepřijatelná.

5) (bod VI. žaloby)

Nezákonnost je třeba podle žalobce spatřovat i v překročení striktní dikce zákona o ochranných známkách, jakoby rozlišovací způsobilost spočívala i v aplikaci účelových přívlastků (určitému výrobcí či poskytovateli a odlišení od jiných výrobců či poskytovatelů). K tomu odkazuje na rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 5. 1996 k OZ - 65471 - 91. Z toho plyne, že není-li přihlášené označení dlouhodobě používáno jinými výrobcí, je schopno odlišit výrobky přihlašovatele a plnit tak základní funkci ochranné známky.

6) (bod VII. žaloby)

Podle dosavadní známkoprávní praxe je výraz „K.“ označením sugestivním a jeho známkoprávní způsobilost proto podle § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Sb. vůbec nebylo třeba dokládat, a tedy nebylo možné pro nedostatek zápisné způsobilosti ani známku vymazat. Výraz „K.“ je výrazem popisujícím výrobce kabelů, obdobných výrobků a jejich komponentů a montovaných výrobků tyto prvky obsahujících. Žalovaný ovšem s tímto výrazem zachází, jako by byl popisným výrazem pro výrobky kabelů, pro výrobky obdobné, jejich komponenty a montované výrobky tyto prvky obsahující. Jestliže popisnost výrazu pro výrobky a služby je důvodem zápisné nezpůsobilosti, která může být překonána doklady o předchozím užívání, pak výraz popisující výrobce důvodem zápisné nezpůsobilosti být nemůže. Rozdíl mezi označením pro výrobek popisný a mezi označením výrobce navozujícím představu určitých výrobků je výrazem tzv. sugestivním a nemůže být známka vymazána pro popisnost.

7) (bod VIII. žaloby)

Žalovaný se vůbec nevyjádřil k rozkladovému tvrzení žalobce o exkluzivní rozlišovací způsobilosti, resp. distinktivitě v době zápisu ochranné známky, neboť tehdy nebylo žádného podnikatele v České republice, který by v obchodním jménu prioritně používal označení „K.“, a to ani navrhovatel výmazu. I resortní literatura popírá originalitu označení jako podmínku rozlišovací způsobilosti. Popisnost proto nemusí mít za následek nedostatek rozlišovací způsobilosti. Např. označení „Dobrá voda“ není spotřebitelem chápáno jako popis vlastností vody, ale jako označení výrobce.

8) (bod IX. žaloby)

Žalovaný pochybil i ve vymezení pojmu „účel výrobku“ a nevypořádal se s rozkladovou námitkou, že za označení postrádající rozlišovací způsobilost se pokládají především označení vytvořená z údajů sloužících v obchodě k označení druhu, jakosti, účelu a hodnoty výrobku. Nelze totiž vycházet z pojmů zákona č. 137/1995 Sb., které ust. § 2 - 4 zákona č. 174/1988 Sb. neobsahovalo.

9) (bod X. žaloby)

Navrhovatel výmazu v průběhu výmazového řízení užil nátlaku na žalobce podáním trestního oznámení, navíc v návrhu na výmaz i v trestním oznámení argumentoval odlišným posouzením ochranné známky. To je zřejmé z trestního oznámení vedeného u PČR OŘ II. odd. SKP, Praha 3.

10) (bod XI. Žaloby)

Rozhodnutí žalovaného zcela opomíjí skutečnost, že v době zápisu ochranná známka měla fakticky prioritní způsobilost mezi podnikateli a je vyloučeno, aby totéž označení právně rozlišovací způsobilost nemělo a fakticky ji mělo.

11) (bod XII. žaloby)

Rozhodnutí zasáhlo do hmotných práv žalobce, když na základě rejstříkového zápisu převodu ochranné známky od předchozího majitele žalobce zaplatil dohodnutou kupní cenu, což by se nestalo, pokud by původní vlastník nebyl v řízení opomenut. Mířil-li návrh proti účastníku, který nebyl pasivně legitimován, mělo být řízení zastaveno.

Závěrem žalobce shrnuje, že přesto, že napadené rozhodnutí žalovaného je nicotné, autoritativně se dotýká jeho práv a povinností, které v dobré víře nabyl převodem ochranné známky. Z těchto důvodů navrhuje zrušení rozhodnutí správních orgánů obou stupňů a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě ze dne 13. 9. 2000 označil tuto za místy nesrozumitelnou a k věci samé uvedl, že se ve výmazovém řízení zabýval schopností ochranné známky plnit její základní funkci, tj. schopností rozlišit výrobky konkrétního podnikatelského subjektu od subjektů jiných. Návrh totiž sledoval právě výmaz pro nedostatek rozlišovací způsobilosti či schopnosti individualizovat výrobky či služby ve vztahu ke konkrétnímu subjektu. Žalobní námitky zcela popírají smysl ust. § 25 zákona o ochranných známkách, pokud by žalobce měl pravdu, nebylo by možno nikdy zapsanou známku vymazat. Řízení o výmazu není opravným prostředkem, proto je možné způsobilost známky k zápisu znovu posuzovat. Žalovaný došel k závěru, že slovní označení „K.“ bez dalších rozlišovacích prvků není schopno funkci ochranné známky plnit, neboť se jedná o obecný pojem místa, kde se vyrábějí, popř. skladují kabely, elektrické vodiče a další podobné výrobky, a proto je pojmem popisným, neschopným rozlišení výrobců či poskytovatelů služeb. Nepřesné označení majitele ochranné známky v návrhu je formální vadou, která nemohla způsobit nezákonnost rozhodnutí, protože ke zhojení vady došlo v průběhu řízení a známka byla specifikována tak, že nemohla vzniknout pochybnost o předmětu řízení. Podle § 38 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. je účastníkem řízení vždy majitel ochranné známky. Nabytí ochranné známky žalobcem (bod II. žaloby) v průběhu výmazového řízení patří zcela do soukromé sféry žalobce a předchozího majitele; žalovanému tak nelze vytýkat, že tento převod dopustil. V důsledku změny majitele se stala veškerá vyjádření původního majitele irelevantními a na jeho místo nastoupil žalobce. V procesních náležitostech druhoinstančního rozhodnutí žalovaný nepochybil, jde o řízení podle § 53 a násl. správního řádu. V pojmech „distinktivita“ (bod III. žaloby) a „exkluzivní distinktivita“ lze přisvědčit žalobci, že je zákon neužívá, žalobce z nich ovšem rovněž vychází, stejně jako popírá možnost správního uvážení a sám k němu nabádá. Rozsah správního uvážení je dán zákonnou normou vymezující ochrannou známku jako označení sloužící k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů. Tvrzení žalobce v bodě VII. žaloby, že výraz „kabelovna“ neevokuje výrobky, ale výrobce, je mylné. Samotné slovo „kabelovna“ bez dalšího rozlišení nemůže být ze své podstaty vztaženo pouze k jednomu konkrétnímu subjektu. K bodu VIII. žaloby uvádí žalovaný, že rozhodující je základní smysl a účel ochranné známky, tj. není nutná novost ani původnost označení, ale určitá míra originality či spíše právě rozlišovací schopnosti označení ke konkrétnímu subjektu, potřebná z hlediska ochrany spotřebitele, který si musí ochrannou známku spojit s konkrétním výrobcem či poskytovatelem služeb. K bodu X. žaloby žalovaný konstatuje, že není oprávněn hodnotit trestněprávní ani nekalosoutěžní aspekty věci. Bod XI. žaloby obsahuje subjektivní rozbor pojmu „rozlišovací způsobilost“ žalobce, který však pro žalovaného není rozhodný, neboť on

je orgánem, kterému posouzení tohoto aspektu svěřil zákon. Nelze přičítat žalovanému, že žalobce nabytí ochrannou známku v průběhu výmazového řízení (bod XII. žaloby). Správní rozhodnutí obou stupňů byla v době svého vydání řádně adresována žalobci jako majiteli ochranné známky a odůvodnění rozkladového rozhodnutí se dostatečně vypořádalo se všemi argumenty žalobce a obsahuje i úvahy, které k výmazu ochranné známky vedly. Žalovaný v řízení neporušil zákon ani nepřekročil meze správního uvážení, jeho rozhodnutí se opírá o spolehlivě zjištěný skutečný stav věci. Proto navrhuje zamítnutí žaloby.

Žalobce podáním ze dne 22. 9. 2000 doplnil, že trestní oznámení navrhovatele výmazu skončilo usnesením Policie ČR ze dne 28. 8. 2000 o odložení věci, v němž je výslovně uvedeno, že se nejedná o trestný čin. Toto usnesení je potvrzením žaloby v tom, že navrhovatel výmazu uvedl rozdílná tvrzení v návrhu na výmaz a v trestním oznámení, a potvrzením žalobního tvrzení o dobré víře žalobce při nabytí ochranné známky. Kopii usnesení připojil. V podání ze dne 18. 10. 2000 replikoval žalobce k vyjádření žalovaného, že žalovaný zaměňuje hmotněprávní cesi práv k ochranné známce s univerzální sukcesí ve správním řízení, úvaha soudu pak je na místě i tam, kde správnímu orgánu nepřísluší správní uvážení a že výmazové řízení systematicky nepatří k řízení o zápisu ochranných známek.

Věc nebyla skončena Vrchním soudem v Praze do 31. 12. 2002, proto byla podle § 132 zákona 150/2002 Sb., soudní řád správní, postoupena Nejvyššímu správnímu soudu k dokončení v řízení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.) - tedy v řízení o žalobách proti rozhodnutím správního orgánu. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 6. 2003 žalobu odmítl podle § 46 odst. 2 s. ř. s., v dalším řízení ovšem zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, usnesení o odmítnutí žaloby zrušil a rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 6. 2000, č. j. O - 74772 - 93, ve věci výmazu slovní ochranné známky „K.“ v grafickém provedení zapsané v rejstříku ochranných známek pod č. 181783, je soud ve správním soudnictví (č. j. Konf 5/2005 - 10 ze dne 19. 5. 2005). Proto Nejvyšší správní soud pokračoval v řízení o žalobě.

S ohledem na pokračování v řízení podle jiného procesního předpisu, než v době podání žaloby, vyzval soud účastníky k předložení důkazních návrhů a označení zúčastněných osob. Současně vyzval k vyjádření navrhovatele výmazu předmětné ochranné známky, zda hodlá v řízení uplatňovat práva zúčastněné osoby. Žalovaný k výzvě soudu odkázal na svá předchozí vyjádření a správní spis. Navrhovatel výmazu ochranné známky K. D. - P. a. s. uplatnil právo na postavení zúčastněné osoby, věcně se nevyjádřil.

Žalobce podáním ze dne 9. 8. 2005 zopakoval a pozměnil na 21 stranách žalobní argumentaci a doplnil návrh důkazů. Zejména poukázal na výpis z obchodního rejstříku, z něhož je zřejmé, že navrhovatel výmazu název „K.“ učinil součástí svého obchodního jména až dne 20. 5. 1993; ochranná známka „K.“ však byla zapsána do rejstříku ochranných známek již dne 29. 1. 1993. Navrhl provedení důkazů (přílohy č. 2 - 1, přičemž přílohy č. 2 - 7 jsou dokumenty obsažené ve správním spise včetně rozhodnutí, příloha č. 8 protokol PČR, příloha č. 9 souhrn judikátů a komentářů, příloha č. 10 již usnesení PČR o odložení trestního oznámení, příl. č. 11 výpis z obchodního rejstříku týkající se navrhovatele výmazu). Poukazuje na novou právní úpravu ochranných známek zákonem č. 441/2003 Sb., podle něhož se musí souzená věc řídit, a uvádí, že proto nebude třeba obsáhle zkoumat kazuistiku původní žaloby. Zejména je třeba vycházet z jeho ust. § 52 odst. 1 o důvodech neplatnosti

ochranné známky a ust. § 32 odst. 2 vylučujícího výmaz ochranné známky zapsané v rozporu s ust. § 4 písm. b) nebo c) tohoto zákona v případě, že známka po zápisu získala rozlišovací způsobilost pro výrobky, pro které byla zapsána. Navrhovatelí výmazu bylo na prospěch vymazání ochranné známky z rejstříku a záměrně zmařil, aby známka získala uvedenou rozlišovací způsobilost, což naplňuje podmínka ust. § 36 odst. 3 občanského zákoníku. Žalobce opakuje žalobní námitky s tím, že výtka proti opomenutí účastníka T. a. s. nyní odpovídá ust. § 34 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., nedostatek podmínek pro výmaz ust. § 32 odst. 1, 2, 4 písm. b), c), d) zákona č. 441/2003 Sb., dále komentuje důvody návrhu výmazu a podaného neúspěšného trestního oznámení, když podotýká, že je minoritním akcionářem společnosti navrhovatele preferujícím dohodu. Žalobce shrnuje znovu žalobní argumentaci ústící v návrh na zrušení rozhodnutí obou stupňů a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný v dalším písemném vyjádření k žalobě ze dne 18. 8. 2005 zopakoval argumentaci z předchozího vyjádření se shodným návrhem na zamítnutí žaloby.

Nejvyšší správní soud přezkoumal zákonnost napadeného správního rozhodnutí v rozsahu a mezích žaloby (§ 75 odst. 1 s. ř. s.) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. O věci přitom rozhodoval bez jednání za podmínek souhlasu účastníků řízení podle § 51 odst. 1 s. ř. s. Na překážku rozhodování bez jednání nejsou ani žalobcem učiněné důkazní návrhy; pokud by soud prováděl důkazy, musel by tak učinit při jednání (§ 77 odst. 1 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud však neshledal důvod k jejich provedení. Doklady pro věc podstatné jsou obsahem správního spisu. Důkaz výpisy z obchodního rejstříku ani usnesením PČR o odložení trestního oznámení neshledal soud za potřebné provádět.

Ve správním spise je založena přihláška ochranné známky ze dne 10. 2. 1993 s přílohami, podaná fi G., zast. p. J. M., dne 2. 5. 1994 byla podána žádost o změnu v podané přihlášce, která mj. spočívala ve změně názvu přihlašovatele na J. M. – K. G. Datum zápisu je v evidenci uvedeno 16. 12. 1994, právo přednosti vyznačeno od 29. 1. 1993. Dne 18. 1. 1996 byla podána žádost o převod ochranné známky (č. zápisu 181783) z majitele J. M. na nabyvatele T. a. s. (oba se stejným sídlem B. 105, P. 3), nedatovanou žádostí s vyraženým datem podání 3. 3. 1998 bylo požádáno o převod ochranné známky (č. zápisu 181783) z T. a. s. na J. M. (opět shodná sídla), připojena byla smlouva o převodu ochranné známky ze dne 26. 6. 1997 a zápis z valné hromady T. a. s. ze dne 25. 6. 1997. Dne 26. 5. 1998 podal navrhovatel K. D. – P. a. s. návrh na výmaz ochranné známky „K.“ č. 181783, a to proti majiteli J. M. s odůvodněním, že ochranná známka v rozporu s ust. § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1997 Sb. postrádá rozlišovací schopnost individualizovat zboží a služby, které mají být chráněny. V důvodech návrhu je uvedeno, že ochranná známka není distinktivní, ale pouze popisná a že „kabelovna“ je obvyklý výraz pro závod nebo oddělení na výrobu kabelů. Chránění tohoto výrazu by vylučovalo užívání zcela běžných pojmů odvozených od slova kabel, přitom takové označení nese řada podniků. Připojen byl posudek Ústavu pro jazyk český ze dne 18. 5. 1998, č. j. 85/98 o tom, že jde o běžné označení v českém jazyce. Podle výpisu z obchodního rejstříku název navrhovatele (obchodní jméno) byl zapsán s účinností od 20. 5. 1993 - dříve K. I D. a. s. Dále byly připojeny výpisy z obchodního rejstříku, z nichž je patrné, že 2 subjekty mají slovo „K.“ přímo v obchodním jménu, 10 subjektů slovo „K. 1“ a 57 subjektů slovo „kabel“ nebo jeho odvozeniny. Návrh byl doručen k vyjádření T. a. s. dne 3. 7. 1998. Dne 28. 7. 1998 sdělila JUDr. B., že byla zmocněna jednat jménem T. a. s. ve věci ochranné známky (je zřejmé i ze spisu ÚPV) a že podle žádosti o převod ochranné známky doručené ÚPV dne 3. 3. 1998 je nabyvatelem J. M., který ji rovněž výslovně zmocnil k zastupování před Úřadem, plnou moc doložila. Dne 23. 12. 1999 vydal Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutí zn. O - 74722, jímž se podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona

č. 137/1995 Sb. ochranná známka č. 181783 vymazává, rozhodnutí bylo doručeno JUDr. B. a navrhovateli. V rozhodnutí je uvedeno, že ochranná známka byla zapsána za účinnosti zákona č. 174/1998 Sb., o ochranných známkách a ust. § 4 písm. a) tohoto zákona vylučovalo zápis ochranné známky bez rozlišovací způsobilosti nebo tvořené převážně popisnými údaji. Daná ochranná známka je tvořena slovem v češtině zcela běžným, sloužícím v obchodě k určení druhu zboží i určení účelu výrobků, je tedy označením popisným. Rozkladem se J. M. domáhal zrušení rozhodnutí o výmazu, v něm namítl nedostatky návrhu (uvedení majitele ochranné známky), vady řízení (opomenutí T. a. s.), věcně pak namítl, že označení „K.“ získalo pro něho jako podnikatele rozlišovací schopnost užíváním v obchodním styku, a že ÚPV nesprávně vyložil pojmy a nesprávně uvážil o naplnění podmínek výmazu. Předseda ÚPV rozhodnutím ze dne 16. 6. 2000, č. j. O - 74772 - 93 podle § 59 odst. 2 správního řádu rozklad zamítl. V záhlaví uvedl, že je rozhodováno o rozkladu podaném J. M. proti rozhodnutí ÚPV ze dne 23. 12. 1999 o výmazu slovní ochranné známky č. 181783. Rozhodnutí stojí na obdobných důvodech jako rozhodnutí prvostupňové, a to že podle § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Sb. se jedná o označení bez rozlišovací způsobilosti, tvořené převážně popisnými údaji. Současně nebylo prokázáno, že by se ve smyslu § 8 vyhl. č. 187/1988 Sb. jednalo o označení příznačné, neboť nebyly doloženy potřebné doklady. Dané označení nemá rozlišovací způsobilost, jde o běžně užívané slovo, a ve vztahu k výrobcí je jeho význam popisný. Ochranná známka tak je nedistinktivní a nemůže plnit základní funkci ochranné známky a neslouží účelu, pro který byl institut ochranné známky zřízen. Takový nedostatek nemůže být zhojen, a ochranná známka byla zapsána jen v důsledku pochybení Úřadu. Převod práv k ochranné známce byl zapsán ke dni 13. 10. 1998, tedy po podání návrhu. Proto ÚPV jednal s T. a. s. jako s majitelem a nemohl opomenout jeho účastnická práva. Rozhodnutí pak bylo vydáno vůči subjektu, který v době jeho vydání majitelem ochranné známky byl. Formální vada byla tak v průběhu řízení zhojena a nezpůsobila nezákonnost rozhodnutí.

V první řadě je třeba vymezit, podle kterého zákona byla věc posuzována a zda a jaký význam pro posouzení soudem má nová právní úprava. Žalovaný napadené rozhodnutí vydal za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, přičemž prvostupňové rozhodnutí bylo vydáno před novelou provedenou zákonem č. 116/2000 Sb., která ovšem na řízení v dané věci neměla vliv. Podle § 25 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. se ochranná známka vymaže, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu Úřad zjistí, že : a) známka byla zapsána v rozporu s tímto zákonem. Podle § 42 odst. 2 tohoto zákona se vztahy z ochranných známek zapsaných před účinností tohoto zákona řídí ustanoveními tohoto zákona a vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. Soulad či rozpor zápisu dané ochranné známky se zákonem je proto třeba posuzovat podle zákona předchozího, tj. podle zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Poukazuje-li žalobce ve svém podání ze dne 9. 8. 2005 na zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, jako na zákon, podle něhož je třeba žalobu posoudit, a na konkrétní ustanovení tohoto zákona, z nichž je třeba vycházet, nelze mu přisvědčit. Soud podle § 75 odst. 1 s. ř. s. vychází při přezkoumání rozhodnutí ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu; stejná zásada platila i v době podání žaloby (§ 250i odst. 1 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2002). Vzhledem k tomu, že rozhodnutí žalovaného nabylo právní moci, mohla by nová právní úprava mít vliv na posouzení návrhu jen v dalším řízení po jeho zrušení, a to v mezích daných ustanovením § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Soud, který nenahrazuje rozhodnutí správního orgánu svým rozhodnutím a neposuzuje věc podle skutkového a právního stavu v době vydání

rozsudku, pak k nové právní úpravě v daném případě nepřihlíží. Ve světle uvedených předpisů pak Nejvyšší správní soud zkoumal zákonnost postupu i rozhodnutí žalovaného, když závěry jsou uvedeny podle jednotlivých žalobních námitek, ovšem v pořadí jejich logické souslednosti a návaznosti:

Za přednostní je třeba považovat žalobní námitku ad 1): pokud by totiž bylo napadené rozhodnutí nicotné, pak by nebylo ani možno vážit naplnění námitek ostatních a soud by tuto nicotnost podle § 76 odst. 2 s. ř. s. vyslovil. Důvodem pro takové rozhodnutí soudu je, že správní rozhodnutí trpí takovými vadami, které vyvolávají jeho nicotnost. Za důvod nicotnosti stávající judikatura považuje nedostatky natolik zásadní a zřejmé, že po účastnících nelze spravedlivě žádat, aby tento správní akt respektovali (např. rozhodnutí NSS ze dne 18. 11. 2003, č. j. 2 Afs 12/2003 - 213, zveřejněno pod č. 212/2004 Sb. NSS). Žalobce za důvod nicotnosti označil porušení účastnických práv společnosti T. a. s. i svých vlastních.

V návrhu na výmaz ochranné známky podaný dne 26. 5. 1998 navrhovatel označil za jejího majitele J. M. Náležitosti návrhu byly stanoveny v § 13 odst. 1 vyhlášky ÚPV č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, a podle písm. b) tohoto ustanovení mezi ně patřilo uvedení názvu a sídla, nebo jména a adresy majitele ochranné známky. Podle odst. 4 téhož ustanovení Úřad vyzve majitele, aby se k návrhu vyjádřil. Návrh byl doručen k vyjádření společnosti T. a. s., jehož zástupkyně, která byla rovněž zástupkyní žalobce, sdělila Úřadu, že dne 3. 3. 1998 bylo požádáno o převod ochranné známky ze společnosti T. a. s. na J. M., který je od tohoto data nabyvatelem ochranné známky. Podle § 19 odst. 1 zákona o č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, může majitel ochranné známky převést ochrannou známku pro všechny výrobky a služby, pro které je zapsána, nebo pro jejich část, písemnou smlouvou na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, jestliže tyto výrobky nebo služby jsou k datu uzavření smlouvy předmětem jejího podnikání. Smlouva o převodu ochranné známky nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek. Podle shodného vyjádření žalobce i žalovaného došlo k zápisu do rejstříku ochranných známek dne 13. 10. 1998, tedy po podání návrhu a před vydáním rozhodnutí Úřadu. V době podání návrhu tedy byl evidovaným majitelem ochranné známky T. a. s., navrhovatel v návrhu označil za majitele J. M. Řízení o výmaz ochranné známky podle § 25 může být buď návrhové, nebo zahájené na základě vlastního podnětu Úřadu. V daném případě šlo o řízení návrhové. Zjistil-li Úřad, že jeden z údajů uvedených v návrhu neodpovídá skutečnosti, mohl v souladu s ust. 38 odst. 5 zákona č. 137/1995 Sb. vyzvat navrhovatele k odstranění vady. Tento postup je však na místě jenom tam, kde neúplnost či vada podání znemožňuje pokračování v řízení. Uvedení majitele ochranné známky v návrhu je sice jeho povinnou náležitostí, ovšem okruh účastníků výmazového řízení není vymezen obsahem návrhu, ale je dán zákonem. Podle § 38 odst. 1 cit. zákona je účastníkem řízení majitel ochranné známky, o níž má být řízení vedeno. Účastníkem řízení tak ze zákona byla společnost T. a. s. Za takové situace lze dospět k závěru, že vada návrhu spočívající v nesprávném označení majitele ochranné známky neznemožňovala pokračování v řízení. Společnost T. a. s. však v průběhu řízení převedla ochrannou známku na J. M. a tudíž přestala splňovat podmínky účastníka tohoto řízení. Došlo tak k situaci, kdy se majitelem ochranné známky stal ten, kdo za něho byl označen v návrhu na zahájení řízení. Nerozhodné jsou všechny žalobní námitky porušení účastnických práv společnosti T. a. s. Žalobou totiž podle § 247 odst. 1 o. s. ř. (ve znění účinném v době podání žaloby) musí žalobce tvrdit porušení **svých práv** rozhodnutím správního orgánu. Cituje-li žalobce např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 11. 1992, č. j. 6 A 58/92 - 22 (zveřejněno v časopise Správní právo č. 4/93 pod č. 8), opomíjí první právní větu tohoto judikátu, v níž je uvedeno: *Ve správním soudnictví při rozhodování o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů soud poskytuje*

ochranu pouze subjektivním právům žalobcovým. Pokud se žalobce dovolá u soudu ochrany pro práva cizí, musí být řízení o žalobě zastaveno, stejně tak tvrdí-li žalobce, že bylo porušeno právo jeho, ač vpravdě o jeho právo vůbec nešlo; v těchto případech je žaloba podána neoprávněnou osobou. Žalobce se tedy nemůže domáhat ochrany porušených práv společnosti T. a. s., která ostatně pouze mohla postrádat ukončení řízení vůči ní, a navíc občanský soudní řád i jí tehdy zajišťoval možnost ochrany jejích práv postupem podle § 250b odst. 2. Pokud jde o její práva, která by mohla být dotčena výmazem ochranné známky z titulu předchozího vlastnictví, pak zákon o ochranných známkách v řízení o výmaz účastenství předchozích majitelů ochranných známek nepředpokládá. Lze tedy z žalobních námitek vážit jen tvrzené porušení práv žalobce. V důsledku podaného návrhu bylo zahájeno řízení o výmaz ochranné známky a toto zahájení řízení bylo Úřadem oznámeno subjektu, který byl ze zákona účastníkem řízení jako majitel ochranné známky. V průběhu řízení jím však být přestal a ponechat je třeba při tomto přezkumu stranou skutečnost, že vůči subjektu, jemuž bylo zahájení řízení oznámeno, nebylo toto nijak ukončeno. S touto námitkou úzce souvisí i část námitek ad 11), že řízení proti účastníkovi, který nebyl pasivně legitimován, mělo být zastaveno; nejde o zásah do práv žalobcových. Stejně tak s nedostatkem porušených práv jiného subjektu nelze spojovat porušení práv žalobce spočívajících v převodu ochranné známky v průběhu řízení o její výmaz. Smlouva o převodu ochranné známky byla uzavřena před zahájením výmazového řízení a před zápisem převodu do rejstříku ochranných známek byla existence výmazového řízení známa jak převodci tak i nabyvateli, což je zřejmé z vyjádření jejich společné zástupkyně ze dne 28. 7. 1998.

Bylo tu tedy vedeno správní řízení a v jeho průběhu oznámil jiný subjekt, že na něho smluvně byla převedena práva z ochranné známky a také se v průběhu řízení stal majitelem této známky. Převodem práv k ochranné známce pak nabyt žalobce práv s ochrannou známkou spojených (§ 13 - 15 zákona č. 137/1995 Sb.), pokud jde o řízení, která by případně ohledně ochranné známky nebo v souvislosti s ní byla vedena, mohl by se stát jejich účastníkem jen jako procesní nástupce, tzn. že se mohl stát účastníkem jen těch řízení, které procesní nástupnictví předpokládají. Nelze přisvědčit žalobci v tom, že účastenství jednoho subjektu vylučuje účast subjektu jiného. Řízení by mohlo být vedeno i s více účastníky (např. pokud by bylo sporné, kdo je majitelem ochranné známky), přičemž ovšem jen vůči majiteli by bylo možno rozhodnout o výmazu a vůči ostatním účastníkům by bylo řízení ukončeno jen rozhodnutím procesním (a jak výše uvedeno, porušení práva společnosti T. a. s. na řádné ukončení řízení vůči ní není žalobce oprávněn namítat a soud k této námitce také nepřihlíží). Otázkou pak je, zda v daném případě přicházelo v úvahu procesní nástupnictví tohoto nového subjektu (J. M.), či zda bylo na místě řízení ukončit. Zákon o ochranných známkách, stejně jako správní řád výslovně procesní nástupnictví neřeší. Správní teorie však právní nástupnictví ve správním řízení nevylučuje, rozlišuje však jeho možnost podle charakteru řízení. Ve správním řízení zakončeném vydáním správního aktu *ad personam* tuto možnost nepřipouští, oproti tomu ve správním řízení vztahujícím se k věci - *ad rem*, toto nástupnictví připouští. Tedy pro případ, že je určitá osoba účastníkem řízení jen proto, že je nositelem určitých práv, pak s převodem těchto práv dojde i ke změně účastenství v řízení, které se ve věci těchto práv vede. Např. Komentář Správního řádu, Vopálka, Šimůnková, Šolín, C. H. Beck 1999 nevylučuje procesní nástupnictví ve správním řízení (pokud není vyloučeno zákonem), když za rozhodnou považuje možnost uplatnění účastnických práv v tom časovém úseku správního řízení, ve kterém subjekt postavení účastníka řízení měl. V daném případě zákon o ochranných známkách procesní nástupnictví sice neupravoval, ale ani nevylučoval, přičemž z povahy věci je třeba řízení o výmazu ochranné známky považovat za řízení směřující *ad rem*. Procesní nástupnictví zde proto nelze považovat za vyloučené a účastník řízení, jemuž bylo zahájení tohoto řízení oznámeno, také

v průběhu řízení sdělil, že majitelem ochranné známky je někdo jiný. Stejně tak by toto oznámení mohlo být považováno za oznámení učiněné žalobcem, neboť zástupkyně T. a. s. současně oznámila, že zastupuje i žalobce, a to doložila plnou mocí. Žalobce ovšem žalobou vůbec nenamítá porušení svých účastnických práv v řízení (tedy např. nedostatek vyrozumění o návrhu na výmaz a nemožnost se k němu vyjádřit před vydáním rozhodnutí I. stupně) a soud není oprávněn tyto vady specifikovat a zkoumat na základě vlastního poznání o stavu řízení. Přiřítat to skutečnosti, že oba subjekty byly zastoupeny stejnou zástupkyní, a tedy žalobce ve skutečnosti tímto postupem újmu neutrpěl, by bylo pouhou spekulací. Žalobce ovšem namítá nedostatek náležitostí rozhodnutí vydaných v obou stupních, a to ve vztahu k identifikaci účastníků řízení. Jde o náležitost vyplývající z ust. § 47 odst. 5 správního řádu. V rozhodnutí I. stupně ze dne 23. 12. 1999 je v úvodu konstatován jednak J. M., jednak K. D., v záhlaví rozhodnutí jsou oba subjekty uvedeny opět, a to ve vztahu k jejich procesnímu postavení navrhovatele a majitele ochranné známky. Vzhledem k tomu, že správní řád nestanoví, kde mají být účastníci řízení v rozhodnutí uvedeni, lze tím považovat literu zákona za naplněnou. V rozhodnutí druhého stupně ze dne 16. 6. 2000 takto účastníci plně vymezení nejsou a žalobci lze jistě přisvědčit, že uvedení účastníků řízení v rozhodnutí není splněno jejich uvedením v rozdělovníku obsaženém za konečnými náležitostmi rozhodnutí. Ovšem v záhlaví rozhodnutí je uvedeno, že je vydáváno rozhodnutí ve věci rozkladu podaného majitelem ochranné známky J. M. a z toho je jistě zřejmé, že žalobce zde je jako účastník řízení specifikován dostatečně. Ani v tom soud neshledal důvod tvrzené nicotnosti rozhodnutí, ale ani nezákonnosti, která by mohla být důvodem k jeho zrušení. Nebylo žádného důvodu k tomu, aby mezi účastníky řízení byl uveden T. a. s., který své postavení v průběhu řízení pozbyl a o jehož možných porušených právech platí to, co již bylo uvedeno výše. Z dalších formálních nedostatků je žalovanému vytýkáno, že rozkladové rozhodnutí poukazuje jen na ust. § 59 odst. 2 správního řádu a zcela pomíjí příslušné ustanovení zákona o ochranných známkách. Uvedení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodováno, je náležitostí výroku rozhodnutí (§ 47 odst. 2 správního řádu). V rozhodnutí, kterým se ochranná známka vymazává, je třeba uvedením právního předpisu jistě rozumět uvedení předpisu, podle něhož tak Úřad činí. Ve výroku prvostupňového rozhodnutí také je výslovně uvedeno ust. § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. Jde o vymezení dostačující a také správné. Jiná je situace u rozhodnutí odvolacích (rozkladových). Ta jsou rozhodnutím jednak o důvodnosti odvolání (rozkladu), jednak o správnosti přezkoumávaného rozhodnutí (neboť podle § 59 odst. 1 správního řádu není odvolací orgán rozsahem odvolání vázán). Ustanovení o odvolacím řízení se přitom přiměřeně vztahují i na řízení o rozkladu (§ 61 odst. 3 správního řádu), který se v daném případě podává na základě ust. § 38 odst. 7 zákona o ochranných známkách. V odvolacím řízení pak lze rozhodnutí opřít jen o rozhodnutí procesní (§ 61, § 59 správního řádu), neboť rozhodnutí prvního a druhého stupně tvoří jeden celek (jinak by tomu bylo pouze, pokud by v odvolacím řízení bylo rozhodnutí ve výroku změněno, což není daný případ). Napadenému rozhodnutí by tak mohlo být jen vytknuto, že mimo ust. § 59 odst. 2 správního řádu nezmiňuje i ust. § 61 spr. ř., což samo o sobě není pochybením, pro které by bylo třeba rozhodnutí zrušit. Pokud jde tedy o žalobní námitku nedostatků náležitostí rozhodnutí, vymezení účastníků a nerespektování jejich práv v řízení, neshledal ji soud důvodnou. Vážít přitom mohl jen tvrzené porušení žalobcových práv, když jiné nedostatky, které by vedly k vyslovení nicotnosti rozhodnutí z moci úřední, neshledal (§ 76 odst. 2 s. ř. s.).

Námitka ad 3) vytýká žalovanému, že v průběhu výmazového řízení provedl zápis převodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek, ač tak učinit neměl, a pokud tak učinil, tak tím fakticky potvrdil její zápisnou způsobilost. Zákon č. 137/1995 Sb. nijak neomezuje možnost převodu ochranných známek, s výjimkou podmínky odpovídajícího

předmětu podnikání nabyvatele, a pro účinnost tohoto převodu vůči třetím osobám stanoví podmínku zápisu do rejstříku ochranných známek (§ 19 odst. 1). Jiné než uvedené podmínky (kromě náležitostí žádosti - § 10 vyhl. č. 213/1995 Sb.) není Úřad povinen zkoumat; není tedy ani povinen zkoumat zápisnou způsobilost převedené ochranné známky. Skutečnost, že je vedeno řízení o výmazu této ochranné známky, nemá na možnost zápisu do rejstříku ochranných známek vliv. Jistě je Úřad i při zápisu převodu povinen postupovat podle obecných principů řádné správy, a i když to není jeho zákonnou povinností, bylo by lze očekávat vyrozumění nabyvatele ochranné známky o tom, že je zahájeno řízení o výmaz této známky, aby nebyl na svých právech poškozen. V daném případě však toho nebylo třeba, neboť nabyvatel s touto skutečností obeznámen byl (viz podání jeho zástupkyně ze dne 28. 7. 1998) a ničeho z ní ve vztahu k zápisu převodu nevyvodil. Zápis převodu ochranné známky tak měl vliv jen na okruh účastníků výmazového řízení, v němž změna majitele respektována byla. Zápis převodu ochranné známky se tedy nijak neodrazil na zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí a skutečnost, že byl proveden zápis převodu do rejstříku ochranných známek, nijak nevylučuje posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky ve zvláštním řízení; proto soud tuto námitku neshledal důvodnou. Stejně tak nelze přiznat důvodnost ani části žalobní námitky ad 11) vytýkající Úřadu, že v důsledku převodu ochranné známky byl žalobce poškozen zaplacením kupní ceny - i tomu mohl žalobce zabránit při vědomosti o výmazovém řízení před tím, než byl převod zapsán. Navíc ani tato skutečnost by neměla vliv na zákonnost přezkoumávaného rozhodnutí, případná škoda by musela být řešena cestou nároku podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Zápisnou způsobilost ochranné známky pak bylo třeba zkoumat v mezích daných zákonem č. 174/1988 Sb. Ten stanovil v § 2, že ochranná známka je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno v rejstříku ochranných známek. Podle § 4 písm. a) cit. zákona bylo ze zápisu do rejstříku vyloučeno označení, které nemá rozlišovací způsobilost nebo které tvoří převážně popisné údaje, ledaže by bylo prokázáno, že se označení pro výrobky nebo služby přihlašovatele stalo příznačným. Tyto podmínky byl Úřad oprávněn zkoumat v rámci řízení o výmaz ochranné známky. Nelze přisvědčit žalobci v tom, že žalovaný nebyl oprávněn posuzovat znovu podmínky zápisu ochranné známky, když jednou byla shledána způsobilou k zápisu s tím, že jiný výklad by znamenal zpřísnění podmínek na základě nového zákona a jeho nepřípustnou retroaktivitu (část námitky ad 4). Zákon č. 137/1995 Sb. svěřil ustanovením § 25 Úřadu pravomoc kdykoliv znovu přezkoumat soulad zápisu ochranné známky se zákonem. To znamená, že zápisná způsobilost zapsané ochranné známky může být, ať k návrhu nebo z moci úřední, zpochybněna a Úřad je oprávněn ji znovu posoudit. Jistě by tak nemohl učinit podle kritérií, které zákon v době zápisu neznal. V daném případě tomu tak ovšem nebylo, neboť žalovaný vycházel z podmínek stanovených v době zápisu citovaným ustanovením zákona č. 174/1988 Sb. K námitce ad 2) lze uvést, že pojem „rozlišovací způsobilost“ ani „popisnost“ v zákoně ani ve vyhlášce č. 187/1988 Sb., o řízení ve věcech ochranných známek, definován nebyl. Jedná se o pojmy, jejichž význam je z jazykového hlediska celkem neproblematický, jiná je otázka posouzení, zda ochranná známka tyto vlastnosti má či nikoliv; z tohoto hlediska je třeba je považovat za tzv. „neurčité pojmy“, neboť nejen nejsou definovány, ale jejich přesná definice by byla velmi obtížná. Správní uvážení (diskreční pravomoc), tj. zákonem povolená volná úvaha správního orgánu, znamená volbu mezi možnými řešeními a soudem přezkoumatelné je správní uvážení pouze omezeně (k tomu srovnej např. rozsudky Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 1992,

č. j. 6 A 6/92 - 3 a ze dne 17. 12. 1993, č. j. 6 A 33/92 - 11 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003, č. j. 5 A 139/2002 - 46). V daném případě taková možnost správnímu orgánu ale zákonem dána není - jen v tom lze ovšem dát za pravdu žalobci oproti vyjádření žalovaného. Od správního uvážení je totiž třeba odlišit úvahu správního orgánu o naplnění podmínek zákona a hodnocení důkazů, a tedy i úvahu o naplnění neurčitěho právního pojmu. V tomto případě úvaha správního orgánu přezkumu soudu plně podléhá. Nelze z ničeho dovodit, že žalovaný postupoval v daném případě cestou správního uvážení, k tomu neměl zákonem vytvořený prostor. Hodnotil pouze skutečnosti z hlediska naplnění zákonných podmínek a vyložil naplnění pojmů, které jsou pro rozhodnutí, k němuž byl oprávněn, rozhodné. Možnost správního uvážení není tak navozen užíváním pojmu „distinktivita“, neboť z něho by nic takového nebylo možno dovodit. Je ovšem pravdou, že se jedná o pojem, který rozhodný zákon nezná. V literatuře, judikatuře i praxi je však tohoto pojmu dlouhodobě užíváno, a to ve stejném smyslu jako pojmu „rozlišovací způsobilost“ (ostatně v tomto významu ji užívá i žalobce). To odpovídá i významu slova, jaký je mu přiřazen ve slovnících (např. Ilustrovaná encyklopedie, Encyklopedický dům s. r. o., Praha 1995, Slovník cizích slov, Ottovo nakladatelství s. r. o. Praha 2000, Akademický slovník cizích slov, Academia Praha 2001). Pokud tedy pojmu „distinktivita“ nedává žalovaný jiný obsah, než je schopnost označení rozlišit výrobky a služby, nevybočuje nijak z mezí zákona. V daném případě v rozhodnutí prvoinstančním tento pojem není užit vůbec, v rozhodnutí druhoinstančním jen v konstatování tvrzení navrhovatele a dále v závěru, že ochranná známka je nedistinktivní a distinktivitu nezískává ani tmavým podkladem a že ji ochranná známka neměla ani v době zápisu. Přitom tohoto pojmu užívá při hodnocení rozlišovací způsobilosti, tedy způsobilosti odlišit danou ochrannou známkou výrobky nebo služby jejího přihlašovatele - plně v mezích zákona a v mezích podmínek, které je Úřad oprávněn posuzovat. Rozhodnutí nijak nehodnotí míru rozlišovací způsobilosti, ale vychází z toho, že ji daná ochranná známka nemá a neměla. Dostatečnost rozlišovací schopnosti je zmíněna jen při vysvětlení obecného pojetí tohoto pojmu, bez závěrů k danému případu, u něhož je nepochybně vyjádřen nedostatek rozlišovací způsobilosti. Z užívání žalobou kritizovaného pojmu žalovaným tak nelze ve prospěch žalobce ničeho vytěžit.

Námitkou ad 4) žalobce napadá nerespektování rozdílů mezi pojmy „rozlišovací způsobilost“ a „popisnost“, při posuzování při zápisu ochranné známky a při jejím výmazu. Zákon č. 174/1988 Sb. v § 2 považuje schopnost odlišit výrobky či služby od různých výrobců či poskytovatelů služeb za základní vlastnost ochranné známky, přičemž v ust. § 4 písm. a) vylučuje ze zápisu, tedy určuje, že tuto podmínku nesplňují, označení bez rozlišovací způsobilosti nebo označení tvořená převážně popisnými údaji. Nejde tedy o pojmy totožné, přičemž označení tvořená převážně popisnými údaji jsou ze zápisu vyloučena i v případě, že by snad sama o sobě byla schopna rozlišení výrobků či služeb. K závěru o zápisné nezpůsobilosti stačí naplnění jednoho z těchto pojmů. Prvostupňové rozhodnutí vychází ze závěru o jednoznačné popisnosti označení, druhostupňové rozhodnutí se výslovně plně ztotožňuje se závěry prvostupňového rozhodnutí a současně poukazuje na neschopnost označení individualizovat výrobky či služby jejího majitele, a to v rozporu s ust. § 2 zákona č. 174/1988 Sb. (tedy ve vztahu k obecnějšímu požadavku na nezbytnost odlišitelnosti výrobků a služeb). To nelze považovat za zaměnitelné užívání zákonných pojmů a není to na újmu srozumitelnosti či zákonnosti napadeného rozhodnutí. Odlišný způsob interpretace pojmů při rozhodování o zápisu ochranné známky a při rozhodování o jejím výmazu je logický, opak by totiž zcela vylučoval možnost výmazu podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. Takový postup sám o sobě není dokladem o účelovém zpřísnění výkladu známkoprávních předpisů v případě žalobce; ten ani netvrdí nic, z čeho by bylo možno dovodit, že žalovaný v jeho případě takto postupoval.

K tomu by totiž musel doložit, že v době, kdy ochranná známka byla zapsána, se jednalo o výklad všeobecně akceptovaný v rozhodovací činnosti Úřadu a nikoliv o exces v posouzení - z toho vychází žalovaný tvrdící, že podmínky zápisu ochranné známky nebyly splněny v době, kdy byla zapsána.

Odkazuje-li žalobce v námitce ad 5) na rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 5. 1996 k OZ - 65471 - 91 a dovozuje-li z něho překročení díkce zákona užitím účelových přívlastků vztahujících rozlišovací způsobilost k určitému výrobcí a k odlišení od jiných výrobců, nelze s ním souhlasit. Citované rozhodnutí skutečně obsahuje závěr o tom, že přihlašované označení musí být příznačné právě jen ve vztahu k výrobkům přihlašovatele, ovšem s tím, že pokud přihlašované označení bylo užíváno více výrobcí téhož druhu zboží (zde označení „EXTRA SPECIAL“ a výrobcí kávy), jde o označení vyloučené ze zápisu. Nelze z toho však dovodit závěr, který činí žalobce, a to, že pokud by dané označení užíval sám, může plnit funkci ochranné známky. To žalobce tvrdí i v souvisících námitkách ad 7) a ad 10). Výluka zápisu popisného označení podle § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Sb. se skutečně neuplatní tam, kde přihlašovatel prokáže, že se toto označení stalo příznačným pro jeho výrobky či služby. Podmínky příznačnosti byly stanoveny v § 8 vyhlášky č. 187/1988 Sb., konstatuje je i žalovaný v napadeném rozhodnutí s tím, že je žalobce nesplnil. Tyto podmínky by musely být splněny v době zápisu ochranné známky. To ze spisu nevyplývá a v rozkladu žalobce je pouze argumentováno tím, že majitel ochranné známky (firma J. M. – K. G.) od r. 1995 má ve Slovenské republice zapsanou ochrannou známku „K K“. V tom naplnění podmínek příznačnosti spatřovat nelze, navíc jde o jiné znění ochranné známky, jiného majitele a tedy ani není třeba poukazovat na dispozice s ochrannou známkou a změny majitelů v rozhodné době. Také, jak již bylo uvedeno, popisnost označení, které je zcela běžně užívaným slovem, brání ztotožnění s výrobky určitého výrobce, tedy nemůže plnit účel ochranné známky.

Rozhodnutí obou stupňů se s tímto tvrzením, byť stručně, vypořádala, vycházejíce z posouzení označení jako natolik popisného, že vylučovalo zhojení zápisné nezpůsobilosti příznačností označení. Nerozhodná je žalobní argumentace, že označení „K.“ v době zápisu ochranné známky podle obchodního rejstříku neužíval jiný podnikatel. Důvodem zápisné nezpůsobilosti nebyla kolize s názvem jiného podnikatele ve smyslu § 4 odst. d) zákona č. 174/1988 Sb.

Žalobní námitka ad 6) poukazuje na skutečnost, že popisnost označení se nevztahuje k výrobkům, ale k výrobcí, jde tedy o označení výrobce pouze navozující představu určitých výrobků, a tedy označení sugestivní. Je-li výraz „K.“ označením sugestivním, nebylo třeba podle žalobce vůbec zápisnou způsobilost tohoto označení dokládat. Zákon o sugestivních označeních nehovoří a nelze dospět k závěru, že u takových označení není třeba zkoumat zápisnou způsobilost. Sugestivní označení, tedy označení asociující u spotřebitele určitou představu o výrobku a jeho výrobcí, mohou i nemusí splňovat podmínky zápisu. Zákon popisnost jako důvod výluky zápisu nevztahuje pouze k výrobku a nelze hovořit o tom, že v daném případě jde o popisnost ve vztahu k označení konkrétního výrobce. Výraz „kabelovna“ je běžně užívaným slovem, a ani neměl vztah k přihlašovateli ochranné známky v tom smyslu, že by mohl asociovat představu o něm jako o konkrétním výrobcí a odlišovat jej od výrobců jiných, jak je stanovena základní podmínka ochranné známky v § 2 a jaký je i smysl ochranných známek vyjádřený v § 1 zákona č. 174/1988 Sb. V daném případě se jednalo o slovní grafickou ochrannou známku tvořenou jedním slovem „K.“. Důvody zápisné nezpůsobilosti v prvostupňovém rozhodnutí vycházejí z toho, že jde v češtině o zcela běžné slovo, označující závod nebo oddělení závodu na výrobu elektrických vodičů nebo kabelů. V tom odkazují na odborné vyjádření Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky

ze dne 18. 5. 1998 vycházející z citace Slovníku spisovného jazyka českého (Academia Praha 1989). Z toho důvodu je třeba označení považovat za popisné a zcela nezpůsobilé k odlišení výrobků. Druhostupňové rozhodnutí se s touto argumentací ztotožnilo s tím, že takové označení není schopno individualizovat výrobky a služby jejího majitele. Tento výklad soud jako zákonu odpovídající akceptuje. Rozlišovací schopnost označení postrádá nejen ve vztahu k okruhu spotřebitelů daného zboží, ale všeobecně, neboť je tvořeno v češtině obvyklým slovem s jednoznačným významem a tento význam s výrobky, pro které je určeno, plně souvisí.

V námitce ad 8) žalobce žalovanému vytýká užití pojmů, které zákon č. 174/1988 Sb. neznal a užívá je až zákon č. 137/1995 Sb., a to při argumentaci pojmem „účel výrobku“. Žalovaný se pak také nevypořádal s obdobnou rozkladovou námitkou. Žalobci lze přisvědčit, že v prvostupňovém správním rozhodnutí je uvedeno, že za označení postrádající rozlišovací způsobilost se pokládají především označení, která jsou vytvořena výlučně z údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, účelu a hodnoty výrobku, druhostupňové rozhodnutí - tedy konečné rozhodnutí, vůči němuž podle § 247 odst. 2 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2002 mohla směřovat žaloba - již tuto argumentaci neobsahuje. Přitom skutečně takové hodnocení odpovídá ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., předchází a pro posouzení rozhodný zákon o ochranných známkách takové pojetí neznal. To ovšem neznamená, že žalovaný posuzoval zápisnou způsobilost podle zákona, který na věc vztáhnout nemohl. Argumentace není uvedena jako znění zákona, ale jako výkladové pravidlo, a mimo to důvodem, proč bylo předmětné označení označeno za vyloučené ze zápisu, tento výklad nebyl. Neúplnost argumentace žalovaného ve vztahu k této rozkladové námitce sama o sobě důvodem ke zrušení rozhodnutí není.

Pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí žalovaného je zcela bez významu tvrzení o nátlaku navrhovatele výmazu v průběhu výmazového řízení na žalobce podáním trestního oznámení - námitka ad 9). Žalobce neučinil v řízení pod tíhou trestního oznámení žádný úkon, který by mu byl k tíži, nerozhodný je i obsah trestního oznámení, neboť sama skutečnost jeho existence ani v něm obsažená tvrzení se do rozhodnutí žalovaného nijak nepromítla. Úřad rozhodoval na základě návrhu na výmaz a naplnění podmínek pro výmaz ochranné známky posuzoval v mezích rozhodného zákona.

Nejvyšší správní soud neshledal napadené rozhodnutí žalovaného nicotným ani nezákonným, stejně tak jako nezjistil vady řízení, které by měly vliv na zákonnost rozhodnutí. Proto žalobu podle § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

Žalobce neměl ve věci úspěch, podle § 60 odst. 1 s. ř. s. nemá právo na náhradu nákladů řízení. Úspěšnému žalovanému náklady řízení přesahující jeho běžnou úřední činnost nevznikly; soud mu proto právo na náhradu nákladů řízení podle téhož ustanovení nepřiznal.

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

V Brně dne 6. října 2005

JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu