



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava Hnízдила v právní věci žalobce: **Kraft Foods Slovakia, a.s.**, se sídlem Račianska 44, Bratislava, Slovenská republika, zastoupeného advokátem JUDr. Karlem Čermákem jr., Ph.D. se sídlem Národní tř. 32, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, **za účasti:** I.D.C. Holding, a.s., se sídlem Drieňová 3, Bratislava, Slovenská republika, zastoupeného advokátkou Mgr. Janou Turkovou se sídlem Budečská 6, Praha 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 5. 9. 2002 č.j. O-152 521,

t a k t o :

- I.** Žaloba **s e z a m í t á .**
- II.** Žalovanému **s e n e p ř i z n á v á** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dne 5. 11. 2002 Vrchnímu soudu v Praze shora uvedenou žalobu, v níž se označil obchodním jménem „Jacobs Suchard Figaro, a.s.“.

Věc převzal podle ust. § 132 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) Nejvyšší správní soud, který zjistil, že již od 1. 6. 2001 bylo obchodní jméno žalobce „Kraft Foods Slovakia, a.s.“ a proto podle ust. 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. usnesením ze dne 15. 3. 2004 č.j. 6 A 157/2002 - 57 žalobu odmítl, protože není splněna jedna z podmínek řízení, a to způsobilost žalobce být účastníkem řízení a tento nedostatek je neodstranitelný.

Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2004 sp. zn. III. ÚS 389/04 a žalobce dodatečně opravil své obchodní jméno.

Žalobce v žalobě uvedl, že je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je nákup zboží a jeho velkoobchodní a maloobchodní prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby, zpracování kakaových bobů, výroba konzumního kakaového prášku, tabulkových čokolád, čokoládových a nečokoládových cukrovinek a žvýkaček a další činnosti.

Žalobce je majitelem kombinované ochranné známky č. 167 623 Figaro s právem přednosti 1. 2. 1990. Tato ochranná známka je zapsána pro kakao, čokoládu, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, polotovary a žvýkačky ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Zúčastněná osoba I.D.C. Holding, a.s., podala dne 25. 2. 2000 přihlášku kombinované ochranné známky F Figaro č. přihl. 152 521. Proti této přihlášce podal žalobce dne 14. 5. 2001 námitky, které odůvodnil tím, že je majitelem kombinované ochranné známky č. 167 632 Figaro s právem přednosti 1. 2. 1990, která je zapsána pro výrobky shodné, resp. zaměnitelné s výrobky, pro něž byla přihlášena napadená ochranná známka. V této souvislosti informoval žalovaného o historii používání označení Figaro pro čokoládové výrobky na území bývalého Československa a o tom, že v roce 1996 podal na Slovensku žalobu na určení neplatnosti smluv o převodu ochranných známek č. 157 967 Figaro F (kombinovaná) a č. 156 957 FIGARO (slovní) ze státního podniku Figaro Trnava na společnost I.D.C. Holding, a.s. Důvodem podání žaloby byla skutečnost, že smlouva, kterou byly předmětné ochranné známky převedeny, byla podepsána ředitelem státního podniku Figaro Trnava až po jeho odvolání z funkce; byla tedy podepsána osobou, která nebyla oprávněna činit za státní podnik právní úkony. Proto žalobce navrhl, aby v námitkovém řízení nebyl brán zřetel na existenci ochranných známek č. 151 967 Figaro F (kombinovaná) a č. 156 957 FIGARO, které jsou dosud zapsány pro přihlašovatele.

Rozhodnutím ze dne 13. 9. 2002 Úřad průmyslového vlastnictví námitky zamítl s odůvodněním, že přihlašovatel je majitelem ochranných známek č. 151 967 Figaro F (kombinovaná) a č. 156 957 FIGARO, kterým svědčí starší právo přednosti než namítané ochranné známce žalobce. V odůvodnění dále uvedl, že skutečnost, že přihlašovatel strpěl užívání kombinované ochranné známky č. 167 623 Figaro žalobcem, nezakládá právo žalobce bránit přihlašovateli v rozšiřování jeho známkové řady. Probíhající soudní řízení nemá vliv na rozhodnutí o námitkách a při námitkovém řízení je vždy nutno vycházet ze stávajícího rejstříkového stavu a nelze čekat na vyhlášení soudního rozsudku.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, v němž opět upozornil na probíhající soudní spor a uvedl, že rozhodnutí soudu bude mít zcela zásadní význam pro vlastnictví uvedených ochranných známek. Proto požádal o odložení konečného rozhodnutí o námitkách až do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci platnosti převodu ochranných známek.

Rozklad žalobce byl předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví dne 5. 9. 2002 zamítnut a prvostupňové rozhodnutí bylo potvrzeno. V odůvodnění se žalovaný ztotožnil se závěry prvostupňového rozhodnutí a uvedl, že zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek nemůže dojít k zásahu do zákonem chráněných práv žalobce, neboť přestože právo k namítané ochranné známce je starší než právo ke zveřejněnému označení, přihlašovateli svědčí relevantní práva k ochranné známce, která jsou starší než právo žalobce. Poznamenal, že otázka platnosti převodu ochranných známek náleží pouze do kompetence příslušného soudu. Případný pravomocný výrok by byl pro žalovaného závazný a vyplývala by z něj povinnost uvést stav rejstříku ochranných známek do souladu se stavem určeným rozhodnutím soudu. Jelikož ale takové rozhodnutí soudu dosud vydáno nebylo, je nutno vycházet z právního stavu, který platí v době rozhodování o rozkladu.

Žalobce vyslovil přesvědčení, že napadené rozhodnutí žalovaného je nezákonné a že jím byl žalobce zkrácen na svých právech majitele ochranné známky. Rozhodnutí nebylo vydáno na základě zákonem povolené volné úvahy správního orgánu.

Žalovaný nevzal v úvahu, že v zemi přihlašovatele probíhá shora uvedené soudní řízení, jehož předmětem je otázka platnosti převodu uvedených ochranných známek. Žalobce si je vědom toho, že v souladu s ust. § 38 odst. 8 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“), byla v řízení před žalovaným vyloučena aplikace ustanovení správního řádu o přerušení řízení. Podle ust. § 32 odst. 1 správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb.) je však správní orgán povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí.

Žalobce se domnívá, že bylo povinností žalovaného vyčkat s vydáním rozhodnutí do rozhodnutí soudu o platnosti převodu starších ochranných známek přihlašovatele, neboť se jednalo o otázku, která byla ve vztahu k předmětu řízení o námitkách otázkou předběžnou. Bez rozhodnutí této otázky nebylo možno o námitkách rozhodnout, neboť postavení stran řízení bylo nejisté.

V důsledku tohoto postupu nemají závěry žalovaného oporu v provedených důkazech a nejsou náležitě zdůvodněny. Není také vysvětleno, které skutečnosti vzal žalovaný za prokázané a které nikoli a z čeho při rozhodnutí vycházel. Rozhodnutí totiž předpokládá, že žalovaný musel jako otázku předběžnou posoudit otázku práv zúčastněné osoby k předmětným ochranným známkám. Žalovaný však k této otázce neprováděl žádné důkazy ani nezjistil přesně a úplně skutečný stav věci.

Úvahy žalovaného si navzájem odporují a odůvodnění rozhodnutí je v důsledku toho nesrozumitelné a nepřesvědčivé. Závěr o tom, že I.D.C. Holding, a.s., je majitelem předmětných ochranných známek není nejen náležitě, ale vůbec zdůvodněn.

Žalobce tvrdí, že nezákonný a nesprávný je závěr žalovaného, že přezkum otázky oprávněnosti titulu převodu zmíněných ochranných známek nenáleží do kompetence žalovaného. V tomto směru jsou závěry žalovaného v rozporu s pravidly logického uvažování a žalovaný zřejmě nevycházel z ust. § 40 správního řádu.

Žalobce vytýká rozhodnutí žalovaného další právní vady. Žalovaný řádně nezodůvodnil, proč měl za to, že existence starších ochranných známek, údajně ve vlastnictví zúčastněné osoby, byla vůbec relevantní pro rozhodnutí ve věci o námitkách. V daném případě disponoval žalobce starší ochrannou známkou č. 167 623 FIGARO s prioritou od 1. 2. 1990 a zúčastněná osoba podala prioritně mladší přihlášku zaměnitelné ochranné známky „F Figaro“ dne 25. 2. 2000, tedy více než 10 let po datu priority žalobcovy ochranné známky. To je v rozporu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. Tento zákon nikde nestanoví, že by k zásahu do zákonem chráněných starších práv třetích osob nemělo docházet tehdy, pokud přihlašovatel je majitelem jiné starší ochranné známky, která je shodná nebo zaměnitelná s přihláškou napadenou námitkami na základě starší zaměnitelné ochranné známky namítatele, která je sice starší ve vztahu k nové přihlášce, avšak mladší ve vztahu k jiným ochranným známkám téhož přihlašovatele. Závěr žalovaného je zcela arbitrární, nemá oporu v právních předpisech a představuje vybočení z mezí zákonem povolené volné úvahy.

Žalobce navrhl, aby rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 9. 2002 sp. zn. O-152521 bylo zrušeno, věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení a žalobci přiznána náhrada nákladů řízení.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že při svém rozhodování byl seznámen s tím, že soudní spor o platnosti převodu ochranných známek probíhá od roku 1996 a k datu vydání napadeného rozhodnutí v něm nebylo rozhodnuto. Žalovaný tuto situaci vyhodnotil ve smyslu ust. § 40 správního řádu tak, že konstatoval, že pro zpochybnění oprávněnosti titulu takového převodu a případné zrušení tohoto převodu Úřadem neexistuje zákonná opora a přezkum této otázky náleží pouze do kompetence příslušného soudu. Případný pravomocný výrok soudu v této věci by byl samozřejmě pro Úřad závazný a vyplývala by z něj povinnost uvést stav rejstříku ochranných známek do souladu se stavem určeným rozhodnutím soudu. Žádosti

namítajícího o odklad rozhodnutí či přerušení řízení nebylo možno vyhovět, neboť zákon č. 137/1995 Sb. takové instituty nezná, a přerušení řízení ve smyslu ust. § 29 správního řádu bylo navíc ust. § 38 odst. 8 zákona č. 137/1995 Sb. explicitně vyloučeno.

Žalobcova domněnka, že bylo povinností žalovaného vyčkat s vydáním rozhodnutí do rozhodnutí soudu je lichá. Úřad si ve smyslu § 40 správního řádu učinil úsudek o vlastnictví zúčastněné osoby k předmětným ochranným známkám na základě zápisů v rejstřících, které jsou veřejnými knihami; při rozhodování tak vycházel z právního stavu, který platil v době vydání rozhodnutí. V napadeném rozhodnutí se správně uvádí, že Úřad otázku vlastnictví nemůže řešit – k tomu je příslušný soud, ale smí si o tom učinit úsudek jako o předběžné otázce. Žalobce přitom nebyl na svých právech zkrácen. Bude-li v budoucnu vydáno soudní rozhodnutí, které by dosavadní vlastnická práva k dotčeným ochranným známkám jakýmkoli způsobem změnilo, je na žalobci, aby využil nástrojů, které mu zákon poskytuje a na základě pravomocného soudního rozhodnutí se domáhal svých práv.

K námitce žalobce, že postrádá v rozhodnutí vysvětlení, které skutečnosti vzal žalovaný za prokázané a z čeho při rozhodování vycházel, žalovaný uvedl, že tyto skutečnosti lze seznat z textu rozhodnutí. Úřad shledal, že sice ochranné známky jsou zaměnitelné a že námitky ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. byly podány řádně, že však nebyla splněna další podmínka stanovená § 11 odst. 1 a 2 tohoto zákona, podle níž je Úřad povinen posoudit, zda zápisem přihlášeného označení do rejstříku nedojde k zásahu do zákonem chráněných práv třetích osob, přičemž pokud Úřad zjistí, že přihlášené označení do zákonem chráněných práv třetích osob nezasahuje, námitky zamítne. Úřad na základě existence starších známek ve vlastnictví přihlašovatele, než je ochranná známka ve vlastnictví namítajícího, dospěl k závěru, že zápisem zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek nemůže dojít k zásahu do zákonem chráněných práv namítajícího, neboť přestože právo k namítané ochranné známce je starší než právo ke zveřejněnému označení, přihlašovatelí svědčí relevantní práva k ochranným známkám, která jsou starší než právo namítajícího; přitom skutečnost, že přihlašovatel jako majitel ochranných známek č. 151 967 a č. 156 957 strpěl užívání zaměnitelné mladší ochranné známky č. 167 623 namítajícího na stejných či podobných výrobcích, nemůže mít za následek právo majitele namítané ochranné známky zabránit přihlašovatelí přihlásit označení navazující na jeho starší ochranné známky. Úřad dospěl tedy k závěru, že vzhledem ke shora uvedeným důvodům zápisem zveřejněného označení nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího, neboť tomuto zásahu brání existence práv k známkám, které mají starší právo přednosti než namítaná ochranná známka a které jsou vlastnictvím přihlašovatele.

Rovněž úvaha, proč nebyly vzaty při rozhodování o zápisu napadené ochranné známky námitky vlastníka starší známky a převážila snaha dát přihlašovatelí možnost tvorby známkové řady s jeho staršími ochrannými známkami, je v napadeném rozhodnutí obsažena, a to ve větě: „Odvolací orgán vzhledem k těmto skutečnostem dospěl k závěru, že zápisem zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek nemůže dojít k zásahu do zákonem chráněných práv namítatele, neboť přestože právo k namítané ochranné známce je starší než právo ke zveřejněnému označení, přihlašovatelí svědčí relevantní práva k ochranným známkám, která jsou starší než právo namítatele.“

Posouzení, zda přihlašované označení zasahuje do starších zákonem chráněných práv majitele ochranné známky je správním uvážením, jehož způsob a meze jsou stanoveny jednak v § 9 odst. 1 písm. a) a § 11 zákona č. 137/1995 Sb., jednak v § 34 odst. 5 správního řádu. Pro hodnocení zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí je směrodatné, že Úřad při rozhodování, zda případný zápis přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek může zasáhnout do zákonem chráněných starších práv žalobce jako účastníka správního řízení, nepřekročil meze správního uvážení ani jinak nezneužil zákon, včetně svého zákonného zmocnění. V řízení, které proběhlo lege artis, Úřad vydal správní rozhodnutí,

v němž se vyrovnal s jednotlivými skutkovými zjištěními, jeho úvaha je v souladu se správním spisem, v souladu se zásadami logického myšlení a není ani jinak vadná. Na zjištěné okolnosti byla správně aplikována právní norma.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Zúčastněná osoba ve vyjádření k žalobě uvádí, že žalobce sám uznal, že podle ust. § 38 odst. 8 zákona č. 137/1995 Sb. byla v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví vyloučena aplikace ustanovení správního řádu o přerušení řízení. Přesto žalobce tvrdí, že žalovaný měl vyčkat s vydáním rozhodnutí do rozhodnutí soudu o platnosti převodu starších ochranných známek. Zúčastněná osoba považuje toto stanovisko za zcela nepřijatelné, protože podáním bezdůvodné žaloby na neplatnost něčích práv by bylo možno bezdůvodně blokovat zápis ochranné známky komukoli.

Pokud jde o žalobcovu úvahu, že Úřad průmyslového vlastnictví měl sám řešit otázku platnosti převodu předmětných ochranných známek na zúčastněnou osobu jako předběžnou otázku, upozorňuje zúčastněná osoba že by tak Úřad průmyslového vlastnictví řešil otázku platnosti převodu ochranných známek na území cizího státu a k takovému rozhodování patrně není oprávněn.

Zúčastněná osoba předložila kopie rozsudků soudů Slovenské republiky, jimiž bylo rozhodnuto ve sporu o neplatnost převodu ochranné známky, a to

- a) rozsudek Krajského soudu v Bratislavě ze dne 28. 6. 2001 č. j. 35 Cb 16/96 - 322 o zamítnutí návrhu navrhovatele Kraft Foods Slovakia, a.s., proti odpůrci I.D.C. Holding, a.s.,
- b) rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 22. 10. 2002 č.j. 5 Obo 325/01, kterým byl potvrzen rozsudek ad a),
- c) rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 27. 6. 2005 č.j. M Obdo V 8/2003, kterým bylo zamítnuto mimořádné dovolání generálního prokurátora Slovenské republiky proti rozsudku uvedenému ad b).

Ze správního spisu žalovaného vyplývá, že žalobce podal rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, v němž mj. uvedl, že platnost převodu ochranných známek je předmětem soudního sporu probíhajícího již od roku 1995, který je v současné době projednáván Nejvyšším soudem Slovenské republiky. Lze právem očekávat, že konečným rozhodnutím v této věci bude převod uvedených ochranných známek zneplatněn. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ve výše uvedeném soudním řízení bude mít zcela zásadní vliv na vlastnictví ochranných známek, které jsou předmětem soudního řízení a na které přihlašovatel svou přihlášku F FIGARO č. 152521 navazuje, žádá navrhovatel námitek, aby Úřad průmyslového vlastnictví odložil konečné rozhodnutí o námitkách v rozkladovém řízení až do pravomocného rozhodnutí ve věci platnosti převodu ochranných známek č. 151967 a 156957.

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví napadeným rozhodnutím podle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, rozklad zamítl a napadené rozhodnutí o zamítnutí námitek potvrdil.

V odůvodnění uvedl, že v této věci bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí námitek podaných podle ust. § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. s odůvodněním, že zveřejněné kombinované označení a namítaná kombinovaná ochranná známka č. 167623 ve znění „Figaro“ jsou z vizuálního i fonetického hlediska nepochybně zaměnitelné, avšak jak bylo zjištěno z rejstříku ochranných známek, přihlašovatel je majitelem kombinované ochranné známky č. 151967 ve znění „Figaro F“ s právem přednosti ode dne 26. 1. 1955 a slovní ochranné známky č. 156957 ve znění „FIGARO“ s právem přednosti

ode dne 6. 5. 1966. Z toho je patrné, že přihlašovatel usiluje o rozšíření známkové řady, která je tvořena uvedenými ochrannými známkami, přičemž grafické ztvárnění zveřejněného označení vychází z grafického ztvárnění ochranné známky č. 151967. Pokud jde o přihlášené výrobky, jedná se o rozšíření chráněných výrobků nad rozsah seznamu výrobků citovaných starších ochranných známek přihlašovatele. Skutečnost, že majitel zmiňovaných ochranných známek (přihlašovatel) strpěl užívání zaměnitelné ochranné známky namítatele s pozdějším právem přednosti nezakládá namítateli právo bránit rozšiřování známkové řady přihlašovatele, a proto jsou námitky podané podle ust. § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. nedůvodné.

V rozkladu proti tomuto rozhodnutí namítatel zejména uvedl historii vzniku tří ochranných známek zahrnujících prvek „FIGARO“, vysvětlil souběžné užívání těchto ochranných známek několika národními podniky před rokem 1989. Popsal stav již zmíněných soudních sporů o platnost převodu ochranných známek projednávaných soudy Slovenské republiky a požádal, jak je již shora uvedeno, aby konečné rozhodnutí o rozkladu odložil až do vydání pravomocného rozhodnutí ve věci platnosti převodu ochranných známek č. 151967 a č. 156957.

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že ve smyslu ust. § 10 a 11 zákona č. 137/1995 Sb. Úřad v rámci projednávání námitek přezkoumá, zda zápisem přihlášeného označení do rejstříku nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv třetích osob; jestliže Úřad zjistí, že přihlášené označení nezasahuje do zákonem chráněných práv třetích osob, námitky zamítne. Zjistí-li však, že přihlášené označení nesplňuje podmínky pro zápis do rejstříku, zamítne přihlášku ochranné známky.

Podle ust. § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. může proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek podat odůvodněné námitky ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění majitel, popřípadě přihlašovatel zaměnitelné ochranné známky s dřívějším právem přednosti, je-li tato ochranná známka zapsána, popřípadě přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky a služby.

V napadeném rozhodnutí se dále popisuje, pro jaké výrobky bylo přihlášeno kombinované označení ve znění „F Figaro“ s právem přednosti ode dne 14. 2. 2001, a pro jaké výrobky je zapsána kombinovaná ochranná známka č. 167623 ve znění „FIGARO“ s právem přednosti ode dne 1. 2. 1990.

Odvolací orgán v napadeném rozhodnutí po celkovém posouzení dospěl k závěru, že zveřejněné označení je zaměnitelné s namítanou ochrannou známkou. Na základě této skutečnosti se odvolací orgán zabýval porovnáním jejich seznamu výrobků a konstatoval, že zveřejněné označení je přihlášeno pro stejné nebo podobné výrobky, pro které je zapsána namítaná ochranná známka.

Přestože byly naplněny podmínky stanovené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., tedy že námitky podal majitel zaměnitelné ochranné známky s dřívějším právem přednosti, která je zapsána pro stejné nebo podobné výrobky jako zveřejněné označení, konstatoval odvolací orgán, že pro úspěšné uplatnění námitek podle tohoto ustanovení musí být splněna ještě další zákonná podmínka, kterou zakotvují ust. § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 137/1995 Sb. V případě řádně uplatněných námitek, k nimž se přihlašovatel vyjádřil, Úřad posoudí, zda zápisem přihlášeného označení do rejstříku nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv třetích osob, přičemž pokud Úřad zjistí, že přihlášené označení do zákonem chráněných starších práv třetích osob nezasahuje, námitky zamítne. Odvolací orgán z obsahu spisu zjistil, že přihlašovatel je majitelem kombinované ochranné známky č. 151967 ve znění „Figaro F“ s právem přednosti ode dne 26. 1. 1955, zapsané pro čokoládové cukrovinky, nečokoládové cukrovinky, tabulkovou čokoládu, kakaový prášek a šuměnky ve třídě 30 a 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb, a slovní ochranné

známky č. 156957 ve znění „FIGARO“ s právem přednosti ode dne 6. 5. 1966, která je zapsána pro čokoládu, kakaový prášek, čokoládové a nečokoládové cukrovinky ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Kombinovaná ochranná známka č. 151967 ve znění „Figaro F“, resp. její slovní prvek, má přitom stejnou či podobnou grafickou úpravu jako zveřejněné označení, resp. namítaná ochranná známka a se zveřejněným označením má obdobný i grafický prvek v podobě erbu s písmenem „F“. Slovní prvek namítané kombinované ochranné známky je navíc totožný s jediným slovním prvkem slovní ochranné známky přihlašovatele č. 156957. Přihlašovatel tedy svědčí starší práva k ochranným známkám (ode dne 26. 1. 1955, resp. 6. 5. 1966), které jsou zaměnitelné s mladší ochrannou známkou namítatele, přičemž všechny tyto ochranné známky jsou zapsány pro stejné či podobné potravinářské výrobky. Odvolací orgán proto dospěl k závěru, že zápisem zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek nemůže dojít k zásahu do zákonem chráněných práv namítatele, neboť přestože právo k namítané ochranné známce je starší než právo ke zveřejněnému označení, přihlašovatel svědčí relevantní práva k ochranným známkám, která jsou starší než právo namítatele. Skutečnost, že přihlašovatel, jakožto majitel ochranných známek č. 151967 a č. 156957 strpěl užívání zaměnitelné mladší ochranné známky č. 167623 namítatele na stejných či podobných výrobcích, nemůže mít za následek právo majitele namítané ochranné známky zabránit přihlašovatelovi přihlásit označení navazující na jeho starší ochranné známky. Odvolací orgán dospěl k závěru, že vzhledem ke shora uvedeným důvodům zápisem zveřejněného označení nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítatele, neboť tomuto zásahu brání existence práv k ochranným známkám, které mají starší právo přednosti než namítaná ochranná známka, a které jsou vlastnictvím přihlašovatele.

Pokud jde o tvrzení namítatele, která zpochybňují platnost převodu ochranných známek č. 151967 a č. 156957 v rámci privatizace státního podniku Figaro Trnava, pro zpochybnění oprávněnosti titulu takového převodu a případné zrušení tohoto převodu Úřadem neexistuje zákonná opora a přezkum této otázky náleží pouze do kompetence příslušného soudu. Případný pravomocný výrok soudního orgánu v této věci by byl samozřejmě pro Úřad závazný a vyplývala by z něj povinnost uvést stav rejstříku ochranných známek do souladu se stavem určeným rozhodnutím soudu. Žádosti namítatele o odklad rozhodnutí či přerušení řízení ve věci zveřejněného označení nelze vyhovět, neboť zákon č. 137/1995 Sb. takové instituty nezná a přerušení řízení ve smyslu ust. § 29 správního řádu je navíc ust. § 38 odst. 8 zákona č. 137/1995 Sb. explicitně vyloučeno. Proto je nutno vycházet z právního stavu, který platí v době vydání tohoto rozhodnutí, a bude-li v budoucnu vydáno soudní rozhodnutí, které tento stav jakýmkoliv způsobem změní, je na namítateli, aby využil nástrojů, které mu zákon poskytuje a na základě pravomocného soudního rozhodnutí se domáhal svých práv.

Nejvyšší správní soud v řízení postupoval podle části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s. (§ 130 odst. 1 s. ř. s.), se souhlasem účastníků řízení o věci rozhodl bez nařízení jednání (§ 51 odst. 1 s. ř. s.) a žalobní námitky posoudil takto:

Zásadní žalobní námitkou je tvrzení, že bylo povinností žalovaného vyčkat s vydáním rozhodnutí do rozhodnutí soudu o platnosti převodu starších ochranných známek přihlašovatele, neboť se jednalo o otázku, která byla ve vztahu k předmětu řízení o námitkách otázkou předběžnou. Bez rozhodnutí této otázky nebylo možno o námitkách rozhodnout, neboť postavení stran bylo nejisté. V důsledku tohoto postupu nemají závěry žalovaného oporu v provedených důkazech a nejsou náležitě zdůvodněny. Není také vysvětleno, které skutečnosti vzal žalovaný za prokázané a které nikoli a z čeho při rozhodnutí vycházel. Rozhodnutí totiž předpokládá, že žalovaný musel jako otázku předběžnou posoudit otázku

práv zúčastněné osoby k předmětným ochranným známkám. Žalovaný však k této otázce neprováděl žádné důkazy ani nezjistil přesně a úplně skutečný stav věci. Žalobce tvrdí, že nezákonný a nesprávný je závěr žalovaného, že přezkum otázky oprávněnosti titulu převodu zmíněných ochranných známek nenáleží do kompetence žalovaného. V tomto směru jsou závěry žalovaného v rozporu s pravidly logického uvažování a žalovaný zřejmě nevycházel z ust. § 40 správního řádu.

Nejvyšší správní soud při posuzování tohoto žalobního bodu nejprve vzal v úvahu ust. § 38 odst. 8 zákona č. 137/1995 Sb. Podle tohoto ustanovení, 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.

Vzhledem k tomuto ustanovení žalovaný tedy kvůli probíhajícímu soudnímu sporu před soudy Slovenské republiky nemohl řízení přerušit podle ust. § 29 odst. 1 správního řádu [podle tohoto ustanovení správní orgán přeruší řízení, jestliže bylo zahájeno řízení o předběžné otázce (§ 40) nebo jestliže byl účastník řízení vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky podání (§ 19 odst. 3)].

Žalovaný neměl žádný právní prostředek k tomu, aby kvůli probíhajícímu soudnímu sporu své rozhodnutí odložil až do pravomocného skončení tohoto sporu. Naopak podle ust. § 3 odst. 3 správního řádu správní orgány jsou povinny svědomitě a odpovědně se zabývat každou věcí, která je předmětem řízení, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů a použít nejvhodnějších prostředků, které vedou ke správnému vyřízení věci.

Žalovaný tedy postupoval v intencích ust. § 40 odst. 1 správního řádu. Podle tohoto ustanovení vyskytne-li se v řízení otázka, o které již pravomocně rozhodl příslušný orgán, je správní orgán takovým rozhodnutím vázán; jinak si správní orgán může o takové otázce učinit úsudek nebo dá příslušnému orgánu podnět k zahájení řízení.

Z eventualit, které toto ustanovení obsahuje, přicházelo v úvahu pouze to, že si žalovaný o této otázce učinil úsudek, protože o platnosti převodu ochranných známek v době vydání napadeného rozhodnutí soudy Slovenské republiky dosud pravomocně nerozhodly a vzhledem k tomu, že tento soudní spor byl zahájen již v roce 1996, nepřicházelo ani v úvahu, že by žalovaný dal u příslušného soudu Slovenské republiky podnět k zahájení řízení.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu žalovaný takto postupoval, tedy o předmětné otázce si učinil vlastní úsudek. V odůvodnění mj. uvedl, že pro zpochybnění oprávněnosti titulu převodu a případné zrušení tohoto převodu Úřadem průmyslového vlastnictví neexistuje zákonná opora a přezkum této otázky náleží pouze do kompetence příslušného soudu. Proto je nutno vycházet z právního stavu, který platí v době vydání napadeného rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud tedy neshledal, že závěr žalovaného je nezákonný a nesprávný, že závěry žalovaného jsou v rozporu s pravidly logického uvažování a že žalovaný zřejmě nevycházel z ust. § 40 správního řádu.

Nejvyšší správní soud se neztotožňuje ani s tvrzením, že žalovaný řádně nezdůvodnil, proč měl za to, že existence starších ochranných známek byla vůbec relevantní pro rozhodnutí ve věci o námitkách.

Rozhodnutí žalovaného je v této části řádně, dostatečně a logicky zdůvodněno, takže žalobní námitka, která v této části spatřuje další právní vadu, není důvodná.

Nejvyšší správní soud tedy žalobu zamítl, protože není důvodná (§ 78 odst. 7 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce ve věci úspěch neměl a žalovanému nevznikly náklady převyšující jeho běžnou úřední činnost.

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

V Brně dne 20. června 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín
předseda senátu