

U S N E S E N Í

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Simona, Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Ing. Radovana Havelce, rozhodl o návrhu **Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze** na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi nimi a **Úřadem průmyslového vlastnictví** se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, a dalších účastníků sporu vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 39/2017, ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu 324844 a 324845: žalobce **Němec s. r. o.**, IČ: 25637762, se sídlem v Štíhlách 2031/12, Praha, zastoupeného Ing. Vilémem Daňkem, patentovým zástupcem, se sídlem Vinohradská 45, Praha, a žalovaný **Robert Lazna**, IČ 15282899, místem podnikání Pilovská 1511, Praha, zastoupeného advokátem JUDr. Michalem Růžičkou, se sídlem Vinohradská 37, Praha,

t a k t o :

Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 39/2017, ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu 324844 a 324845, **je správní orgán.**

O d ů v o d n ě n í :

[1] Návrhem doručeným dne 29. 6. 2018 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále „zákon o některých kompetenčních sporech“), se Městský soud domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona o některých kompetenčních sporech. Spor vznikl mezi ním a Vrchním soudem v Praze na straně jedné a Úřadem průmyslového vlastnictví na straně druhé ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu 324844 a 324845, vedené u městského soudu pod sp. zn. 2 Cm 39/2017.

[2] Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

[3] Žalovaný vzájemným návrhem ze dne 29. 9.2014 požadoval, aby městský soud vydal následující rozsudek:

I. Majitel ochranných známek č. 324844 BETONEPOX a 324845 BETONEPOX FINE je povinen strpět užívání označení BETONEPOX, BETON-EPOX, BETONEPOXID, BETON-EPOXID a jakýchkoliv dalších složenin obsahujících slovní prvky BETON A EPOX pro směs betonu a epoxidu.

II. Registrace ochranných známek č. 324844 BETONEPOX a 324845 BETONEPOX FINE společností Němec s.r.o. a jejich užívání společností Němec s.r.o. vůči žalovanému je nekalým soutěžním jednáním.

III. Ochranné známky č. 324844 BETONEPOX a 324845 BETONEPOX FINE jsou neplatné.

[4] Městský soud usnesením ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 2 Cm 16/2014, vyloučil vzájemný návrh žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu 324844 a č. zápisu 324845 k samostatnému projednání. Usnesením ze dne 23. 11. 2017, čj. 2 Cm 39/2017–28, městský soud řízení o určení neplatnosti těchto ochranných známek zastavil pro nedostatek pravomoci. Dalšími výroky postoupil věc Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „ÚPV“ či „Úřad“) a vrátil žalovanému zaplacený soudní poplatek. Městský soud v odůvodnění odkázal na § 32 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ze kterého vyplývá pravomoc ÚPV prohlásit ochrannou známku za neplatnou. Proti rozhodnutí o zastavení řízení podal žalovaný odvolání. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 23. 3. 2018, čj. 3 Cmo 7/2018–47, potvrdil usnesení městského soudu. K námitce žalovaného vysvětlil, že sdílená pravomoc správního úřadu a soudu existuje pouze v případě, kdy Městský soud v Praze rozhoduje jakožto soud pro ochranné známky EU dle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství a přímo použitelného nařízení. Vrchní soud odkázal na rozhodnutí zvláštního senátu čj. Konf 14/2005–4, ve kterém byla řešena otázka pravomoci civilních soudů ve věcech zrušení a neplatnosti (dříve výmazu) ochranných známek. Zvláštní senát dospěl k závěru, že se jedná o vrchnostenský správní akt správního orgánu. Dále vrchní soud uvedl, že v dané věci nejde o spor o vlastnictví - tedy určení vlastnického práva ke známce, ale určení, zda nastaly skutečnosti, které mohou vést ke zrušení zápisu nebo prohlášení známky za neplatnou.

[5] Městský soud následně postoupil věc Úřadu průmyslového vlastnictví. Úřad spis dopisem ze dne 21. 5. 2018 vrátil Městskému soudu v Praze. Uvedl, že není oprávněn řízení o návrhu provést, neboť ze znění návrhu vyplývá, že žalovaný požaduje prohlášení neplatnosti ochranných známek z důvodu, že její užití je jednáním nekalé soutěže. Domnívá se, že žalovaný má na mysli aplikaci § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách, dle kterého: *„V řízení zahájeném na návrh podaný do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, Úřad tuto ochrannou známku zruší. Lhůtu k podání návrhu na zrušení nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.“* Úřad dále uvedl, že rozhodnutí o neplatnosti má účinky ex tunc, zatímco zrušení ochranné známky má účinky ex nunc. S ohledem na okolnost, že ve sporu o nekalé soutěži nebylo rozhodnuto, není naplněna hypotéza dané právní normy. Úřad může zahájit řízení o zrušení ochranné známky až na návrh podepřený pravomocným rozsudkem.

[6] Městský soud (navrhovatel) s postupem ÚPV nesouhlasil a podal zvláštnímu senátu návrh na řešení negativního kompetenčního sporu. Uvedl, že ze vzájemného návrhu žalovaného vyplývá, že se před soudem domáhá celkem tří nároků. Žalovaný se dovolává neplatnosti ochranných známek z důvodu zápisné nezpůsobilosti, neboť podání přihlášky ochranné známky je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Argumentace ÚPV k nedostatku pravomoci k projednání věci se vztahuje k bodu II petitu vzájemného návrhu, který nebyl vyloučen k samostatnému projednání, zůstal součástí spisu vedeného pod sp. zn. 2 Cm 16/2014 a soud prvního stupně o něm rozhodl.

[7] Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním orgánem a soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

[8] Podle § 1 odst. 2 zákona o některých kompetenčních sporech je negativním kompetenčním sporem ten, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků. V nyní rozhodované věci popřely svou pravomoc Městský soud v Praze a Vrchní soud v Praze i Úřad průmyslového vlastnictví, jedná se proto o negativní kompetenční spor, k jehož projednání je příslušný zvláštní senát podle zákona o některých kompetenčních sporech.

[9] Podstatou sporu v nyní projednávané věci je otázka, kdo má rozhodnout o návrhu na zrušení či prohlášení neplatnosti ochranných známek.

[10] Z § 31 a § 32 zákona o ochranných známkách vyplývá, že o návrhu na zrušení či prohlášení neplatnosti známky rozhoduje Úřad průmyslového vlastnictví. Z usnesení zvláštního senátu ze dne 6. 1. 2004, čj. Konf 93/2003-5, a ze dne 17. 1. 2006, čj. Konf 14/2005-4, na které odkázal též Vrchní soud v Praze, pak plyne, že rozhodnutí o výmazu ochranné známky je vrchnostenským správním aktem, který může vydat pouze správní orgán.

[11] Úřad se domnívá, že vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný návrh odůvodňuje nekalosoutěžním jednáním, o kterém dosud dle jeho názoru nebylo rozhodnuto, nemá pravomoc o tomto návrhu rozhodnout.

[12] Důvod, pro který je neplatnost ochranných známek namítána, však pro posouzení otázky, kdo má v dané věci rozhodnout, není podstatný.

[13] Konstruuje-li § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách speciální důvod pro zrušení ochranné známky, a to existenci pravomocného soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, nemění to nic na skutečnosti, že o takovém návrhu, jakožto i o návrhu z jakéhokoliv jiného důvodu je oprávněn a povinen rozhodnout pouze Úřad průmyslového vlastnictví. Žádný zákon nesvěřuje pravomoc soudu (ať už v civilním či správním soudnictví) rozhodnout o návrhu na neplatnost či zrušení národní ochranné známky. Soudy rozhodující ve správním soudnictví jsou povolány pouze k následnému přezkumu rozhodnutí správního orgánu (srov. rozhodnutí zvláštního senátu zmiňovaná v odst. 10).

[14] Pro rozhodování vymezených sporů týkajících se ochranných známek Evropské unie [§ 2 písm. c) zákona o ochranných známkách] má pak zvláštní pravomoc Městský soud v Praze dle § 6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství a čl. 123 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, jakožto soud pro ochranné známky EU. Nyní projednávaný případ se však týká národní ochranné známky zapsané v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví.

[15] Úřad průmyslového vlastnictví rozhoduje o zrušení a neplatnosti ochranných známek dle § 31 a § 32 pouze na návrh třetí osoby. Není-li návrh důvodný, Úřad návrh dle § 31a odst. 3 či § 32b zamítne.

[16] Skutečnost, že v době postoupení věci Úřadu průmyslového vlastnictví nebylo o zbytku vzájemného protinávru (tedy o tvrzeném nekalosoutěžním jednání žalobce) dosud soudem pravomocně rozhodnuto, není rozhodná pro určení pravomoci k rozhodnutí o návrhu na zrušení či prohlášení neplatnosti ochranné známky. Tato skutečnost se promítne pouze v důvodnosti takového návrhu. Podmiňuje-li § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách zrušení ochranné známky existencí pravomocného rozhodnutí soudu o nekalosoutěžním jednání, a pokud takové rozhodnutí není Úřadu doloženo, Úřad návrh dle § 31a odst. 3 zákona o ochranných známkách zamítne. Jedná se však o meritorní posouzení věci, tedy otázky, zda byl návrh na zrušení ochranné známky podán důvodně, nikoliv podmínku řízení. Pravomocné soudní rozhodnutí není podmínkou pro založení pravomoci Úřadu rozhodnout o návrhu. Pravomoc je Úřadu svěřena zákonem o ochranných známkách bez ohledu na důvodnost návrhu.

[17] Na řízení dle zákona o ochranných známkách se dle § 45 téhož zákona aplikuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Na řízení o návrhu na zrušení ochranné známky dle § 31 a prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 32 zákona o ochranných známkách je třeba hledět jako na řízení o žádosti. Zamítnutí návrhu na zrušení ochranné známky či prohlášení její neplatnosti nezakládá překážku věci rozhodnuté.

[18] Nad rámec výše uvedeného zvláštní senát podotýká, že ve vzájemném protinávru žalovaný odkazuje na § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách, týkající se zrušení ochranné známky, ačkoliv návrh petitu vyloučeného k samostatnému projednání, o kterém je nyní veden spor, zní na určení neplatnosti daných známek. V následujícím řízení by proto mělo dojít k vyjasnění, co žalovaný navrhuje a požaduje, neboť zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou má odlišné důsledky. Tato skutečnost však nic nemění na výše uvedených závěrech, neboť jak bylo konstatováno, Úřad průmyslového vlastnictví má pravomoc k rozhodnutí o obou návrzích.

[19] Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona o některých kompetenčních sporech závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Úřad průmyslového vlastnictví bude tedy dále pokračovat v řízení vedeném dosud u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 39/2017, ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu 324844 a 324845.

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

V Brně 12. února 2019

JUDr. Michal Mazanec
předseda zvláštního senátu