ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: **P., s. r. o.**, zastoupené JUDr. Renatou Houskovou, advokátkou se sídlem Praha 7, Janovského 9, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví,** se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-83936-93 ze dne 1. 12. 2000,

t a k t o :

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-83936-93 ze dne 1. 12. 2000 **s e z r u š u j e** a věc **s e v r a c í** správnímu orgánu k dalšímu řízení.

II. Žalovaný **j e p o v i n e n** uhradit žalobkyni na nákladech řízení částku 4725 Kč, a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku k rukám její zástupkyně JUDr. Renaty Houskové

O d ů v o d n ě n í :

I. Pravomoc a působnost

1. Žalobou podanou dne 29. 1. 2001 k Vrchnímu soudu v Praze se žalobkyně domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterým byl zamítnut její rozklad proti rozhodnutí žalovaného č. j. O-83936 ze dne 20. 3. 2000 a toto rozhodnutí potvrzeno.

2. Po účinnosti zákona č. 150/2002, soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) Vrchní soud v Praze věc s odkazem na § 132 s. ř. s. postoupil Nejvyššímu správnímu soudu k převzetí a dokončení řízení.

3. Nejvyšší správní soud svým usnesením č. j. 6 A 15/2001 – 37 ze dne 24. 6. 2003 žalobu proti napadenému správnímu rozhodnutí odmítl s poukazem na § 46 odst. 2 s. ř. s., neboť dospěl k závěru, že správní orgán rozhodl v mezích zákonné pravomoci v soukromoprávní věci, a taková žaloba je podle § 68 písm. b) s. ř. s. nepřípustná. V uvedeném usnesení Nejvyšší správní soud odkázal žalobce na uplatnění jeho práv

v řízení podle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

4. Usnesením zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, č. j. Konf 72/2004-15 ze dne 4. 2. 2005 bylo v negativním kompetenčním sporu rozhodnuto tak, že příslušným vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-83936-93 ze dne 1. 12. 2000, ve věci výmazu ochranné známky „P.“, zapsané v rejstříku ochranných známek pod č. 187158, je soud ve správním soudnictví; stejným usnesením bylo usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 6 A 15/2001 – 37 ze dne 24. 6. 2003 zrušeno.

5. V daném případě jde o věc, která na Nejvyšší správní soud přešla podle § 132 s. ř. s. z Vrchního soudu v Praze. Ve věcech neskončených vrchními soudy dokončí řízení zahájená před těmito soudy Nejvyšší správní soud. Podle § 130 s. ř. s. se neskončená řízení podle části páté o. s. ř. účinného přede dnem účinnosti tohoto zákona dokončí podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s.

6. Nejvyšší správní soud v dané věci rozhodl bez jednání. Žalovaný dal s tímto postupem výslovný souhlas, žalobkyně se k výzvě Nejvyššího správního soudu, zda souhlasí s tím, aby věc byla projednána bez nařízení jednání, ve lhůtě dvou týdnů od doručení této výzvy nevyjádřila, ačkoli byla ve výzvě poučena, že v takovém případě se má za to, že s uvedeným postupem souhlasí (§ 51 odst. 1 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že podmínky pro rozhodnutí o věci samé bez jednání stanovené v § 51 odst. 1 s. ř. s. jsou splněny.

II. Skutkový stav věci

7. Dne 23. 4. 1952 byla do rejstříku ochranných známek zapsána slovní ochranná známka „P.“ č. 150994 (dále též „namítaná ochranná známka“) a to pro ledové smetanové krémy. Jako poslední majitel namítané ochranné známky byl v rejstříku zapsán Mlékárenský průmysl, koncern Praha.

8. Podle výpisu z obchodního rejstříku založeného ve správním spise M. p., koncern P. zanikl dne 3. 1. 1989, a to poté, co byl k 31. 12. 1988 zrušen bez likvidace. Podle dalšího výpisu z obchodního rejstříku přešel dnem 1. ledna 1989 veškerý majetek, práva a závazky v oblasti hospodářských, pracovních a jiných právních vztahů koncernového podniku M. p., koncernový podnik L.na nově založený L. P., s. p.

9. Podle protokolu založeného ve správním spise byla v souvislosti se zánikem Mlékárenského průmyslu, koncern a vznikem nových státních podniků k 1. 1. 1989, namítaná ochranná známka předána nově zřízenému státnímu podniku L. P.

10. Podle rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č. j. 5424/90-230 ze dne 17. 12. 1990 byl státní podnik L. P. v souladu s § 32 odst. 1 písm. b) zákona o státním podniku rozdělen. Podle tohoto rozhodnutí rozdělený státní podnik zaniká dnem 31. 12. 1990 a jeho majetek, práva a závazky přecházejí dnem 1. 1. 1991 v rozsahu určeném delimitačním protokolem ze dne 27. 11. 1990 a jeho dodatky o rozdělení státního podniku L. P. na 13 nově vzniklých státních podniků, mj. i na L., s. p.

11. Podle informací obsažených ve spise byla namítaná ochranná známka naposledy obnovena dne 13. 4. 1982.

12. Dne 3. 11. 1993 podala společnost P., a. s. (dále též „majitel napadené ochranné známky“) u žalovaného přihlášku slovní ochranné známky „P.“ (dále též „napadená ochranná známka“). Žalovaný dne 7. 9. 1995 napadenou ochrannou známku zapsal pro výrobky ve třídách 29, 30 a 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb, konkrétně pro mražený smetanový krém, mražené potraviny, mražené krémy, zmrzliny vodové a šerbety.

13. Dne 30. 9. 1999 podala žalobkyně k žalovanému návrh na výmaz napadené ochranné známky s odkazem na § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále též „zákon č. 137/1995 Sb.“), neboť dle jejího názoru tato ochranná známka byla zapsána v rozporu se zákonem, konkrétně s § 5 dříve platného zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách (dále též „zákon č. 174/1988 Sb.“). Byla přesvědčena, že přihláška napadené ochranné známky byla u žalovaného podána ve dvouleté ochranné lhůtě neoprávněnou osobou, která nebyla ani posledním majitelem ani právním nástupcem posledního majitele namítané ochranné známky. Právním nástupcem posledního zapsaného majitele této ochranné známky se totiž stal L. P., s. p., který byl v roce 1991 rozdělen na 13 subjektů. Z rozhodnutí o rozdělení a delimitačního protokolu žalobkyně dovozovala, že právním nástupcem ve vztahu k uvedeným dřívějším ochranným známkám se stal L. s. p. Ten zanikl ke dni 31. 1. 1994 bez právního nástupce, aniž by ve dvouleté karenční lhůtě využil svého práva k podání nové shodné přihlášky k výše uvedené ochranné známce „P.“, která podle žalobkyně zanikla dne 24. 3. 1992 pro neobnovení zápisu. Od tohoto okamžiku také začala podle žalobkyně běžet dvouletá karenční lhůta, a proto přihláška napadené ochranné známky byla u žalovaného podána před jejím skončením.

14. Svým rozhodnutím č. j. O-83936 ze dne 20. 3. 2000 žalovaný návrh na výmaz napadené ochranné známky zamítl, neboť neshledal naplnění podmínek pro její výmaz podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. Posledním zapsaným majitelem namítaných ochranných známek byl podle žalovaného M. p., koncern P., který zanikl ke dni 3. 1. 1989. Podle žalovaného společně s tímto podnikem zanikla v důsledku § 22 písm. b) zákona č. 174/1988 Sb. i namítaná ochranná známka, neboť právo k ní nepřešlo, ani nebylo převedeno na nového majitele, neboť žádost o registraci přechodu odpovídajících práv nebyla u Úřadu podána. Vzhledem k tomu, že jedině taková registrace má konstitutivní charakter, konstatoval žalovaný, že namítaná ochranná známka zanikla ke dni 3. 1. 1989, a to z důvodu zániku subjektivity jejich majitele, vyznačeného v rejstříku ochranných známek. Proto žalovaný odmítl tvrzení žalobkyně, že právo k namítané ochranné známce přešlo na nově zřízený L., s. p. Z uvedených důvodů dospěl žalovaný k závěru, že napadená ochranná známka nebyla do rejstříku ochranných známek zapsána v rozporu s § 5 zákona č. 174/1988 Sb., neboť dvouletá ochranná lhůta pro podání přihlášky shodné ochranné známky k datu podání přihlášky napadené ochranné známky již uplynula. Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně rozklad.

15. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví ve svém žalobou napadeném rozhodnutí rozklad žalobkyně zamítl a napadené rozhodnutí správního orgánu prvého stupně potvrdil. Ztotožnil se s argumentací v napadeném správním rozhodnutí a dodal, že i když žalobkyně uvedla a doložila, že namítané ochranné známky byly protokolárně předány nově zřízenému L. P. s. p. a posléze L., s. p., k převodu nebo přechodu

uvedených ochranných známek ve smyslu § 16 zákona č. 174/1988 Sb. nedošlo. Podle předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví v případě převodu nebo přechodu ochranné známky byl její nabyvatel povinen požádat Úřad o zápis tohoto převodu nebo přechodu do rejstříku ochranných známek, přičemž až dnem vyznačení v tomto rejstříku nabývá převod nebo přechod účinnosti vůči třetím osobám.

III. Žaloba

16. Žalobkyně uvedené rozhodnutí napadla žalobou, v níž namítá nesprávnost posouzení právní otázky, konkrétně nerozlišení přechodu a převodu práva k ochranné známce.

17. Žalobkyně předně uvádí, že argumentace žalovaného v napadeném rozhodnutí, jakož i v rozhodnutí prvého stupně se netýká přechodu práv, nýbrž převodu práv k ochranné známce. Ze skutečnosti, že § 16 odst. 5 zákona č. 187/1988 Sb. odkazuje, pokud jde o přechod práva k ochranné známce, na zvláštní právní předpisy, dovozuje, že předchozí odstavce § 16 cit. zákona na přechod práva nelze použít. Prováděcí vyhláška č. 187/1988 Sb. se pak podle žalované zabývá pouze převodem práva k ochranné známce, nikoli přechodem práva. V tom spatřuje žalobkyně základ pochybení žalovaného v napadeném rozhodnutí.

18. Odkaz na zvláštní právní předpisy obsažený v § 16 odst. 5 cit. zákona pak žalobkyně považuje za logický, neboť právní nástupnictví fyzických a právnických osob upravují předpisy jiné (zejména pak občanský a obchodní zákoník). Z dikce § 22 písm. b) cit. zákona pak žalobkyně dovozuje, že tento zákon institut převodu práva na straně jedné a přechodu práva na straně druhé striktně rozlišuje. Přechod práva k ochranné známce může nastat jen okamžikem zániku právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, a proto ani u právnické, ani u fyzické osoby nelze provést registraci dříve, než právnická osoba zanikne nebo fyzická osoba zemře. Teprve dědic nebo právní nástupce může o vyznačení svého vlastnictví požádat. Dokud tak neučiní, není sice zapsán v rejstříku ochranných známek jako majitel, avšak na základě univerzální či singulární sukcese skutečným majitelem je. Žalobkyně přitom poukazuje, že jde podle jejího názoru o zcela shodný princip, jaký se uplatní u katastru nemovitostí: dědic či právní nástupce se stává vlastníkem nemovitosti již od okamžiku smrti či zániku předchůdce, zatímco při převodu nemovitosti až v důsledku vkladu smlouvy.

19. Žalobkyně v dalším obsahu žaloby popsala vývoj právního nástupnictví posledního zapsaného majitele namítané ochranné známky a poukázala, že byl-li L. P., s. p. v roce 1991 rozdělen na 13 subjektů tak, že se od něj vyčlenilo jeho 12 závodů, na které přešla rozhodnutím a delimitačním protokolem vymezená práva a povinnosti, pak ve všem ostatním, co nebylo tímto způsobem vyčleněno, byl určen právním nástupcem L., s. p. Proto se tento subjekt stal právním nástupcem i ve vztahu k namítané ochranné známce. L., s. p. nevyužil možnosti prodloužit práva k namítané ochranné známce, čímž došlo k jejímu zániku k 23. 4. 1992, a neučinil tak ani ve dvouleté karenční lhůtě.

20. Protože majitel napadené ochranné známky podal návrh na zápis napadené ochranné známky již 3. 11. 1993, učinil tak ve dvouleté ochranné lhůtě, a proto nemohl získat prioritu. Žalobkyně přitom poukazuje i na to, že podle původního záznamu v rejstříku ochranných známek namítaná ochranná známka zanikla až 23. 4. 1994 pro neobnovení. Tímto údajem se řídili všichni soutěžitelé a vyčkávali uplynutí karenční lhůty, s výjimkou majitele napadené ochranné známky. Pro zachování požadavku právní jistoty

je podle žalobkyně třeba poskytnout všem soutěžitelům stejnou možnost uplatnění jejich práv, což je i smyslem karenční lhůty.

21. Z uvedených důvodů napadá žalobkyně rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví v plném rozsahu, žádá jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného

22. Ve svém vyjádření žalovaný setrval na svém právním názoru, že namítaná ochranná známka zanikla ke dni 3. 1. 1989 na základě § 22 písm. b) zákona č. 174/1988 Sb. Podle něj bylo na daný případ třeba aplikovat § 16 odst. 5 cit. zákona a § 49 zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „hospodářský zákoník“), na nějž odkazovala důvodová zpráva k zákonu č. 174/1988 Sb. Hospodářský zákoník podle žalovaného jednoznačně stanovil právní účinky zániku hospodářské organizace a přechodu jejího majetku a jejích závazků vždy ke dni zápisu do podnikového rejstříku. K tomu také podle žalovaného došlo, avšak v případě namítané ochranné známky již nedošlo ke splnění zákonné podmínky podle speciálního ustanovení zákona č. 174/1988 Sb., jež je nutné aplikovat přednostně. Žalovaný uvedl, že jakkoli existovali právní nástupci majitele namítané ochranné známky ode dne zápisu v podnikovém rejstříku, v případě namítané ochranné známky žádný z nástupců nesplnil zvláštní zákonnou podmínku zápisu právního nástupnictví k ochranným známkám, která byla podle cit. zákona předpokladem účinnosti takového přechodu či převodu. Vzhledem k tomu byl žalovaný podle svých slov povinen vyznačit zánik ochranných známek k datu zániku posledního zapsaného majitele, tj. koncernu M. p. Podle žalovaného karenční lhůta začala běžet dne 3. 1. 1989 a běžela jedině a pouze subjektu, jenž byl v době zániku ochranné známky zapsán jako její majitel (zde žalovaný poukázal na § 5 zákona č. 174/1988 Sb.). Tento majitel – koncern Mlékárenský průmysl, byl vymazán ke dni 31. 12. 1988 a v následujících dvou letech tento subjekt vůči žalovanému žádný právní úkon k obnovení práva k namítané ochranné známce neučinil.

23. S ohledem na tyto skutečnosti navrhl žalovaný soudu, aby vydal rozhodnutí, kterým by žalobu proti napadenému správnímu rozhodnutí zamítl.

V. Replika žalobkyně

24. Ve svém vyjádření ze dne 31. 8. 2001 žalobkyně uvedla, že názor žalovaného, že provedení registrace přechodu práv k ochranné známce má konstitutivní charakter, nemá v zákoně oporu. Podle žalobkyně může dědic nebo právní nástupce o registraci požádat, aniž by pro takový úkon stanovil zákon jakoukoli lhůtu, a proto ani zákon nezná neregistraci práv k ochranné známce jako důvod jejího zániku.

VI. Relevantní právní úprava

25. Při přezkumu správního rozhodnutí v řízení o žalobě Nejvyšší správní soud vycházel z právního stavu, který tu byl v době vydání žalobou napadeného rozhodnutí (§ 130 odst. 1 ve spojení s § 75 odst. 1 s. ř. s.). V dané věci bylo žalobou napadené rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví o zamítnutí rozkladu proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut návrh na výmaz napadené ochranné známky, vydáno dne 1. 12. 2000. Tento den spadá do období účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., proto Nejvyšší správní soud vycházel

při posouzení existence podmínek pro výmaz napadené ochranné známky z úpravy tam obsažené. Napadená ochranná známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 7. 9. 1995, tj. za účinnosti zákona č. 174/1988 Sb. Tato právní úprava pak byla podle Nejvyššího správního soudu rozhodná i pro posouzení, zda k zániku namítané ochranné známky došlo již v důsledku zániku jejich majitele jeho výmazem z podnikového rejstříku k 3. 1. 1989, jak je uvedeno v žalobou napadeném správním rozhodnutí, nebo až neobnovením zápisu namítané ochranné známky ke dni 23. 4. 1992, jak dovozuje žalobce, neboť obě uvedená data spadala do doby účinnosti citovaného právního předpisu.

Podmínky pro výmaz ochranné známky

26. Zapsaná ochranná známka může být z rejstříku ochranných známek vymazána. Podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., platného a účinného v době vydání žalobou napadeného správního rozhodnutí, bylo povinností Úřadu průmyslového vlastnictví vymazat ochrannou známku z rejstříku, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu zjistil, že byla zapsána v rozporu s tímto zákonem; v tomto případě se na ochrannou známku hledí tak, jako by vůbec nebyla zapsána. To neplatí, jestliže známka byla zapsána v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) až d) cit. zákona a svým užíváním v obchodním styku získala rozlišovací způsobilost pro ty výrobky či služby svého majitele, pro které byla zapsána.

Zápisná nezpůsobilost ochranné známky

27. Podle § 5 zákona č. 174/1988 Sb. byla ze zápisu do rejstříku ochranných známek pro výrobky nebo služby téhož druhu vyloučena po dobu dvou let označení, které byla shodná s ochrannou známkou, k níž právo zaniklo podle § 22 písm. a) až c) cit. zákona, ledaže o zápis takového označení požádá právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byla ochranná známka v době zániku práva k ní zapsána; lhůta v takovém případě počíná běžet ode dne zániku práva k ochranné známce.

Zánik práva k ochranné známce

28. Podle § 22 písm. a) a b) zákona č. 174/1988 Sb. právo k ochranné známce zaniká mj. uplynutím ochranné doby, nebude-li zápis ochranné známky obnoven (§ 13 odst. 3 cit. zákona), či zánikem právní subjektivity majitele ochranné známky, nebylo-li právo k ochranné známce převedeno nebo nepřešlo-li na nového majitele.

Právní úprava přechodu práva k ochranné známce v zákoně č. 174/1988 Sb.

29. Podle § 16 odst. 5 zákona č. 174/1988 Sb. přecházelo právo k ochranné známce na nového majitele v případech, které stanovily zvláštní právní předpisy. Přechod práva k ochranné známce přitom nebyl přípustný v případech uvedených v odstavci 4. Ustanovení odstavce 4 pak upravovalo případy, kdy nebylo možno převést práva k ochranné známce; šlo o situace, kdy nabyvatelem práv k ochranné známce měla být právnická nebo fyzická osoba, jejíž předmět činnosti nepokrývá rozsah seznamu výrobků nebo služeb nebo jeho části, pro něž je ochranná známka zapsána, nebo v případech, kdy by mohlo dojít převodem práva ke klamání spotřebitelů. V těchto případech pak podle § 16 odst. 4 cit. zákona měl Úřad žádost o zápis převodu práva k ochranné známce do rejstříku zamítnout.

VI. Posouzení žaloby Nejvyšším správním soudem

30. Mezi stranami není sporu o tom, že napadená ochranná známka byla shodná, resp. zaměnitelná s namítanou ochrannou známkou a že napadená ochranná známka byla přihlášena a zapsána pro výrobky stejného druhu, jako namítaná ochranná známka. Není sporu rovněž o tom, že v době podání přihlášky napadené ochranné známky práva k namítané ochranné známce již zanikla.

31. Jediným žalobním bodem je námitka nesprávného posouzení právní otázky ze strany žalovaného, a to konkrétně otázky, zda napadená ochranná známka byla přihlášena jejím majitelem v době před uplynutím karenční lhůty ve smyslu § 5 zákona č. 174/1988 Sb., vztahující se k namítané ochranné známce, nebo zda se tak stalo již po jejím uplynutí. V prvém případě by návrh na zápis označení shodného nebo zaměnitelného s namítanou ochrannou známkou mohla podat pouze fyzická nebo právnická osoba, pro kterou byla ochranná známka v době zániku práva k ní zapsána. V takovém případě by zápis napadené ochranné známky pro společnost P., a. s. byl proveden v rozporu se zákonem, a byly by tedy splněny podmínky pro výmaz takové ochranné známky podle § 25 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. Naopak, jestliže karenční lhůta v daném případě již marně uplynula, pak nic nebránilo majiteli napadené ochranné známky podat přihlášku k této ochranné známce, i když šlo o známku shodnou nebo zaměnitelnou s namítanou ochrannou známkou, a k zápisu napadené ochranné známky došlo v souladu se zákonem. V takovém případě by tedy neexistoval důvod pro výmaz napadené ochranné známky ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb.

32. Klíčovým pro posouzení skutečnosti, zda v době podání přihlášky napadené ochranné známky běžela ve vztahu k namítané ochranné známce karenční lhůta, je posouzení okamžiku zániku práv k namítané ochranné známce. Zde se nachází jádro sporu mezi žalovaným a žalobkyní. Zatímco prvně jmenovaný vychází ve svých správních rozhodnutích z předpokladu, že práva k namítané ochranné známce zanikla spolu se zánikem právní subjektivity jejího majitele, neboť tato práva nepřešla na žádného právního nástupce (§ 22 písm. b/ zákona č. 174/1988 Sb.), žalobkyně argumentuje, že práva k ochranné známce po zániku právní subjektivity jejího původního majitele přešla na jeho právního nástupce a zanikla až uplynutím ochranné doby (§ 22 písm. a/ zákona č. 174/1988 Sb.).

33. Žalovaný přitom opřel svůj právní názor o zániku práv k ochranné známce o konstitutivní charakter zápisu přechodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek, jež má podle jeho vyjádření jednoznačně vyplývat z § 16 zákona č. 174/1988 Sb. Žalovaný tedy nezpochybňuje, že původní majitel namítané ochranné známky měl právního nástupce, nevyvrací ani, že namítaná ochranná známka byla tomuto právnímu nástupci předána. Svůj právní názor o zániku práv k ochranné známce však opřel o skutečnost, že tento právní nástupce nepodal žádost o registraci přechodu práv k namítané ochranné známce, v důsledku čehož nemohlo ani dojít k jejich přechodu.

34. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žalovaný ve svém prvostupňovém rozhodnutí i v žalobou napadeném rozhodnutí o rozkladu výše uvedenou právní otázku posoudil nesprávně. Jestliže totiž žalovaný v těchto rozhodnutích i ve svém vyjádření odkazuje na konstitutivní účinky zápisu přechodu práv k ochranné známce do rejstříku ochranných známek, jež mají podle jeho vyjádření nepochybně vyplývat z § 16 zákona č. 174/1988

Sb., pak Nejvyšší správní soud usoudil, že takový princip v známkoprávní úpravě v době zániku subjektivity namítané ochranné známky zakotven nebyl, když ani předchozí, ani následující právní úpravy práv k ochranným známkám z konstitutivního účinku zápisu přechodu práv k ochranným známkám do rejstříku ochranných známek nevycházejí.

35. Nejvyšší správní soud souhlasí se žalobkyní, že zákon č. 174/1988 Sb. na několika místech důsledně rozlišuje pojmy převod práv k ochranné známce a přechod práv k ochranné známce. Nejedná se přitom pouze o § 16 cit. zákona, který ve svých odstavcích 1 až 4 hovoří o převodu, kdežto v odstavci 5 o přechodu, nýbrž také o § 23 odst. 4 cit. zákona, který předpokládá výmaz zápisu nepřípustného přechodu k ochranné známce. Převod práv k ochranné známce uvedený zákon podroboval souhlasu Úřadu (§ 16 odst. 2 cit. zákona); podle § 16 odst. 3 cit. zákona pak byl převod práv k ochranné známce účinný ode dne zápisu do rejstříku. Zatímco tedy smluvní převod práv k ochranným známkám podléhal podle uvedených ustanovení dvoustupňové státní ingerenci, přechod práv k ochranné známce, jenž je upraven v § 16 odst. 5 cit. zákona, žádnou takovou ingerenci výslovně nepředpokládá. Nejvyšší správní soud je přitom přesvědčen, že vzhledem k systematice § 16 zákona č. 174/1988 Sb. nelze bez dalšího usuzovat, že se ustanovení upravující převod práv k ochranné známce obsažená v jeho odstavcích 1 až 4 použijí bez dalšího i na přechod práv k ochranné známce, který je upraven ve zvláštním a teprve následujícím odstavci 5. Navíc posléze uvedené ustanovení výslovně odkazuje pouze na použitelnost odstavce 4, pokud jde o vymezení rozsahu, kdy je přechod (převod) práv k ochranné známce nepřípustný. Argumentem a contrario je tedy třeba dojít k závěru, že pokud bylo ze čtyř možných odstavců upravujících dílčí souvislosti převodu práv k ochranným známkám odkázáno pouze na jeden, aniž bylo odkázáno na odstavce, jež upravují souhlas Úřadu s převodem, resp. konstitutivní účinek zápisu převodu práv, dal tím zákonodárce najevo, že u přechodu se tato ustanovení nemají použít (jinak by na ně též výslovně odkázal).

36. Jestliže § 16 odst. 5 zákona č. 174/1988 Sb. odkazoval na případy přechodu ochranných známek podle zvláštních zákonů, lze dovodit, že k přechodu práv k ochranné známce docházelo ve stejném režimu, jako tomu bylo u jiných práv a majetkových hodnot. K přechodu práv k ochranné známce, jejímž majitelem byla fyzická osoba, dochází nejčastěji děděním v režimu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“). K přechodu práv k ochranné známce, jejímž majitelem byla právnická osoba - zaniklá státní hospodářská organizace, docházelo v době zániku posledně zapsaného majitele namítané ochranné známky postupem podle § 49 hospodářského zákoníku (na který ostatně odkazuje sám žalovaný). Podle § 460 občanského zákoníku se dědictví nabývá smrtí zůstavitele, podle § 49 odst. 2 hospodářského zákoníku rozdělená státní hospodářská organizace zanikala a její majetek a závazky přecházel na nové organizace dnem, ke kterému byly tyto organizace zapsány do podnikového rejstříku, a to v rozsahu určeném orgánem, který o rozdělení organizace rozhodl. Ani jedno z uvedených ustanovení neodkazuje na zvláštní předpisy. Jestliže tedy žalovaný tvrdí, že § 49 hospodářského zákoníku odkazoval na zvláštní předpisy, ergo na zákon č. 174/1988 Sb., neopírá se toto tvrzení o pozitivní právní úpravu a navíc by se jednalo o jen málo logický odkaz v kruhu (zákon č. 174/1988 Sb. by odkazoval na hospodářský zákoník a ten zpět na zákon č. 174/1988 Sb.) Naopak z § 49 odst. 2 hospodářského zákoníku lze nepochybně dovodit, že majetek zanikající státní organizace (tedy i státního podniku) přechází na nové organizace dnem, kdy tyto nové organizace byly zapsány do podnikového rejstříku. Z tohoto pravidla nestanovil hospodářský zákoník žádnou výjimku.

37. Právo k ochranné známce je majetkové právo, vybudovaná ochranná známka představuje pro jejího majitele nemalou majetkovou hodnotu, která může tvořit nezanedbatelnou část hodnoty jeho podniku. Vlastnické právo k ochranné známce lze omezit pouze na základě zákona (čl. 11 odst. 4 a čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Jestliže tedy v zákoně není výslovně zakotven princip, že majetkové právo k ochranné známce se nabývá, resp. že jeho nabytí je účinné vůči třetím osobám až okamžikem zápisu do veřejnoprávního registru, nelze takový princip pro potřeby přechodu práv k ochranné známce dovozovat analogií z právní úpravy účinků převodu práv k ochranné známce. To platí tím spíše, že zákon č. 174/1998 Sb. je veřejnoprávním předpisem, který ingeruje do soukromého práva, tj. majetkového práva k nehmotnému statku. Taková ingerence je sice přípustná a v různé míře obvyklá, nelze ji však svévolně rozšiřovat nad rámec rozsahu pozitivní právní úpravy.

38. Nejvyšší správní soud přitom nepřehlédl, že pozitivní právní úprava rovněž stanovila případy, kdy nemůže právo k ochranné známce přejít, a to odkazem na obdobné použití § 16 odst. 4 zákona č. 174/1988 Sb. V daném případě se však jednalo o hmotněprávní negativní podmínku přechodu práv k ochranné známce. Z odstavce 4 nelze dovozovat, že by zkoumání (ne)existence této podmínky mělo být předmětem specifického správního řízení vedeného o registraci přechodu; tomu ostatně svědčila i úprava obsažená v § 23 odst. 4 zákona č. 174/1988 Sb., podle něhož měl Úřad vymazat ochrannou známku z rejstříku, jestliže zjistil, že došlo k přechodu práva k ochranné známce, který je podle § 16 odst. 4 nepřípustný. Pokud by tato otázka měla být předmětem zkoumání Úřadem v případném řízení o zápisu přechodu práv k ochranné známce, ztrácelo by uvedené ustanovení svůj smysl; ze stejného důvodu není obdobná pravomoc předpokládána v případě zjištění, že práva k ochranné známce byla v rozporu s § 16 odst. 4 zákona č. 174/1988 Sb. převedena.

39. Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že žalovaný pochybil, jestliže právní režim účinků převodu práv k ochranné známky tak, jak byly upraveny v § 16 odst. 2 a 3 zákona č. 174/1998 Sb., rozšiřoval i na případy přechodu práv k ochranné známce, aniž by k tomu měl jakýkoli podklad v rozhodné právní úpravě. To však není jediné pochybení žalovaného v daném případě; podstatně zásadnější pochybení žalovaného spočívá v zaměňování právní skutečnosti převodu, resp. přechodu práv k ochranné známce na straně jedné a účinku převodu a přechodu práv k ochranné známce vůči třetím osobám na straně druhé.

40. Převod práva k ochranné známce je dispozičním právem jejího majitele, resp. vlastníka. K převodu práv k ochranné známce dochází již samotným uzavřením písemné smlouvy o tomto převodu. Přímá účinnost převodu práv k ochranné známce není vázána na zápis převodu do rejstříku ochranných známek. Takový zápis má pouze deklaratorní povahu a evidenční význam, když teprve tímto zápisem nabývá skutečnost, že ochranná známka byla převedena, účinnosti vůči třetím osobám, resp. této skutečnosti se lze teprve od okamžiku zápisu vůči třetím osobám účinně dovolávat. Registrace převodu práv k ochranné známce jako podmínka účinnosti převodu je nutná z důvodu potřeby zachování správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů zapsaných v rejstříku a zajištění právní jistoty třetích osob a jejich důvěry v tento zápis. Rovněž podle komentářové literatury platí, že intabulační zásada ovládající zápisy převodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek neznamená splynutí účinků smlouvy o převodu s účinky věcnými [srov. Horáček, R. in Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných

známkách a zákon o ochraně původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2004, str. 127].

41. Stejný princip se pak podle současné právní úpravy ochranných známek uplatní též ve vztahu k přechodu práv k ochranným známkám (srov. § 15 odst. 2 a 3 zákona č. 441/2004 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů). I ten rozlišuje okamžik převodu a přechodu práv k ochranným známkám a okamžik nabytí účinnosti těchto právních skutečností ve vztahu k třetím osobám. K přechodu práv k ochranné známce dochází i podle současné právní úpravy v případech stanovených zvláštními zákony (tj. zejména děděním ve smyslu občanského zákoníku nebo právním nástupnictvím právnických osob, nejčastěji obchodních společností, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), a se zápisem přechodu práv k ochranné známce do rejstříku ochranných známek je spojeno toliko nabytí účinnosti této skutečnosti vůči třetím osobám.

42. Komparací úprav známkového práva na území dnešní České republiky dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že princip, podle něhož je třeba odlišovat okamžik převodu ochranné známky a okamžik účinnosti této skutečnosti vůči třetím osobám, se uplatnil za účinnosti všech tří posledních zákonů o ochranných známkách (srov. § 16 odst. 1 a 3 zákona č. 174/1988 Sb., § 19 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. a § 15 odst. 1 a 3 zákona č. 441/2004 Sb.); stejný princip ve vztahu k přechodu práva k ochranné známce je pak výslovně zakotven v § 19 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb. a § 15 odst. 2 a 3 zákona č. 441/2004 Sb. Zákon č. 174/1988 Sb., jež je pro posouzení předložené právní otázky rozhodující, pak ve svém § 16 odst. 5 hovořil pouze o přechodu samotném a účinky přechodu vůči třetím osobám vůbec neřešil. Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, otázku přechodu práv k ochranné známce vůbec neřešil, z čehož lze dovodit, že tento přechod se za právního stavu před účinností zákona č. 174/1988 Sb. řídil rovněž obecnou právní úpravou nástupnictví po fyzických a právnických osobách.

43. Ze všech uvedených úvah a na základě výsledků komparace úpravy známkového práva na území České republiky od roku 1952 dospěl Nejvyšší správní soud k jednoznačnému závěru, že za účinnosti všech vyjmenovaných zákonů nedocházelo k přechodu práv k ochranným známkám až v okamžiku zápisu právního nástupce dřívějšího majitele (vlastníka) do rejstříku ochranných známek, nýbrž za účinnosti každé z uvedených právních úprav docházelo k přechodu práv k ochranným známkám již v okamžiku stanoveném zvláštními právními předpisy, tj. smrtí zůstavitele nebo zánikem právnické osoby bez likvidace. Otázka, zda i za právní úpravy obsažené v zákoně č. 174/1998 Sb. nabýval přechod práv k ochranné známce i přes absenci odpovídajícího výslovného ustanovení účinnosti vůči třetím osobám až okamžikem zápisu do rejstříku, podobně jako tomu bylo podle následujících právních úprav, je pro posouzení okamžiku zániku práv k ochranné známce zcela nerozhodné. Podmínkou zániku ochranné známky byla totiž podle § 22 písm. b) zákona č. 174/1988 Sb. skutečnost, že práva k ochranné známce v souvislosti se zánikem právní subjektivity jejího majitele nepřešla, nikoli například skutečnost, že práva sice přešla, avšak přechod nebyl zapsán do rejstříku ochranných známek. Tento závěr se uplatní i v kontextu pozdějších právních úprav.

44. Aplikujíce uvedené závěry na posuzovaný případ, je třeba dovodit, že právní názor žalovaného, podle něhož namítaná ochranná známka zanikla spolu se zánikem právní subjektivity jejího posledního v rejstříku zapsaného majitele, a to z důvodu nepodání

žádosti o zápis, resp. neprovedení tohoto zápisu do rejstříku, je v rozporu s právní úpravou obsaženou v § 22 písm. b) ve spojení s § 16 odst. 5 zákona č. 174/1988 Sb. Z posléze uvedených ustanovení totiž vyplývá, že k zániku práva k namítané ochranné známce nemohlo bez dalšího dojít v důsledku zániku koncernu Mlékárenský průmysl, neboť jeho majetek a závazky přešly na jeho právního nástupce, státní podnik Laktos Praha, a to okamžikem zápisu nástupnické organizace do podnikového rejstříku. V daném případě nebylo možné posoudit, zda právní nástupce zaniklého majitele namítané ochranné známky, jenž byl zapsán v rejstříku ochranných známek, splňoval podmínku přechodu ochranné známky, jež byla dovozována z § 16 odst. 4 zákona č. 174/1988 Sb., totiž zda činnost tohoto právního nástupce pokrývala rozsah seznamu výrobků nebo jeho části, pro nějž byla namítaná ochranná známka zapsána, popř. zda by přechodem práv k ochranné známce nemohlo dojít ke klamání spotřebitele. Pro posouzení této otázky není ve spise dostatek podkladů, a to též z toho důvodu, že se žalovaný touto otázkou vůbec nezabýval. Protože však správní orgán postavil své rozhodnutí na nesprávném posouzení právní otázky režimu přechodu práv k ochranné známce jako celku, jsou podle Nejvyššího správního soudu splněny podmínky pro zrušení jeho rozhodnutí, aniž by bylo třeba zjišťovat splnění nebo nesplnění negativní podmínky vyplývající z § 16 odst. 4 cit. zákona. Správní orgán se nicméně v dalším řízení bude muset touto otázkou zabývat.

VII. Závěr

45. Na základě všech výše uvedených úvah a po přezkoumání žalobou napadeného správního rozhodnutí v rozsahu důvodů uplatněných v žalobě dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že žalovaný nesprávně posoudil právní otázku zániku namítané ochranné známky. Vzhledem k tomu, že toto pochybení mohlo mít vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz napadené ochranné známky, Nejvyšší správní soud toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm je žalovaný vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu v tomto rozsudku vyjádřeným (§ 78 odst. 5 s. ř. s.), konkrétně že zápis přechodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek má pouze deklaratorní účinek a že k tomuto přechodu dochází při splnění další zákonné podmínky již v okamžiku smrti majitele ochranné známky (byl-li osobou fyzickou) nebo zánikem právní subjektivity majitele (byl-li právnickou osobou, která byla zrušena bez likvidace). Je proto nezbytné, aby se žalovaný v dalším řízení zabýval otázkou splnění hmotněprávní podmínky přechodu namítané ochranné známky obsažené v § 16 odst. 4 zákona č. 174/1988 Sb., na kterou odkazuje § 16 odst. 5 téhož zákona. Teprve po vyřešení této otázky bude moci správní orgán definitivně posoudit, zda k zániku ochranné známky došlo v okamžiku zániku právní subjektivity majitele namítané ochranné známky ve smyslu § 22 písm. b) cit. zákona v důsledku nesplnění hmotněprávní podmínky uvedené v § 16 odst. 4 cit. zákona, tj. k 3. 1. 1989, nebo až uplynutím ochranné doby ve smyslu § 22 písm. a) cit. zákona, tj. k 23. 4. 1992. Od posouzení této otázky se pak bude odvíjet závěr, zda přihláška napadené ochranné známky jejím majitelem byla podána ještě v karenční lhůtě ve smyslu § 5 cit. zákona. Bylo-li tomu tak, pak bude třeba návrhu žalobkyně na výmaz napadené ochranné známky vyhovět, neboť tato by za daného skutkového a právního stavu byla zapsána v rozporu se zákonem (§ 25 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb.)

VIII. Náklady řízení

46. Žalobkyně měla v řízení plný úspěch, náleží jí proto vůči žalovanému právo na náhradu nákladů řízení důvodně vynaložených (§ 60 odst. 1 s. ř. s.). Žalobkyni, jež byla v řízení o žalobě na základě plné moci zastupována advokátkou, tedy náleží paušální náhrada mimosmluvní odměny advokáta podle § 11 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 3500 Kč, paušální náhrada hotových výdajů za tři úkony právní služby podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 3 x 75 Kč a náhrada zaplaceného soudního poplatku ve výši 1000 Kč. Celkovou částku náhrady nákladů řízení ve výši 4725 Kč je žalovaný povinen zaplatit žalobkyni k rukám její zástupkyně JUDr. Renaty Houskové do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

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

V Brně dne 24. srpna 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín
předseda senátu