USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 6 na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Obvodním soudem pro Prahu 6 a Nejvyšším správním soudem, za účasti žalobce D. T. AG, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem, advokátem v Praze, Národní 32, 110 00 Praha 1, a žalovaného Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, ve věci žaloby na přiznání ochrany mezinárodní kombinované ochranné známce ve znění „·T. E.·“, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 33 C 142/2003,

takto:

I. **Příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 12. 2000, sp. zn. O-146918-99, ve věci přiznání ochrany mezinárodní kombinované ochranné známce „·T. E.·“ zapsané v rejstříku ochranných známek, je soud ve správním soudnictví.**

II. **Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2003, čj. 5 A 9/2001-24, se zrušuje.**

Odůvodnění:

Návrhem došlým zvláštnímu senátu pro rozhodování některých kompetenčních sporů dne 2. 9. 2004 obrátil se na tento senát Obvodní soud pro Prahu 6 a požádal, aby zvláštní senát rozhodl spor o věcnou příslušnost, vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (v dalším textu „kompetenční spor“) mezi Nejvyšším správním soudem a Obvodním soudem pro Prahu 6 ve věci tohoto soudu zapsané pod sp. zn. 33 C 142/2003.

Z předložených spisů vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Úřad průmyslového vlastnictví (v dalším textu též „Úřad“) rozhodnutím ze dne 24. 5. 2000, sp. zn. 146918, částečně odmítl na území České republiky právní ochranu mezinárodní ochranné známce, a to pro mechanismy pro přístroje na mince, počítače (mécanismes pour appareils à prépaiment, ordinateurs) ve třídě 9, pro reklamu a obchodní služby (publicité et activités commerciales) ve třídě 35, pro telekomunikační služby, příjem a poskytování zpráv a informací (services de télécommunications, recueil et mise à disposition de nouvelles et d´informations) ve třídě 38 a programování (services de programmation) ve třídě 42 s odůvodněním, že prvek „E.“ vede k její záměně s ochrannými známkami ve znění „E.“ a ve znění „V. E.“ s dřívějším právem přednosti, které jsou zapsané pro jiné majitele a pro shodné výrobky a služby. Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí rozklad; o něm rozhodl

předseda Úřadu dne 5. 12. 2000 pod sp. zn. O-146918-99 tak, že se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje s tím, že seznam výrobků a služeb, pro který má být ochranná známka zapsána, se upravuje takto: (9) appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation ou d´énseignement compris dans cette classe, appareils pour l´enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son de images. Zároveň rozhodl, že složená kauce ve výši 2500 Kč se nevrací.

Žalobce napadl toto rozhodnutí předsedy úřadu dne 22. 1. 2001 žalobou ve správním soudnictví (§ 247 a násl. o. s. ř. ve znění tehdy účinném) u Vrchního soudu v Praze, kde byla věc zapsána pod sp. zn. 5 A 9/2001. Vrchní soud však řízení do konce roku 2002 nedokončil a neskončenou věc převzal k dalšímu řízení nově zřízený Nejvyšší správní soud (§ 132 soudního řádu správního).

Nejvyšší správní soud pak - již podle právních předpisů účinných od 1. 1. 2003 – o původní správní žalobě věcně nerozhodl a usnesením ze dne ze dne 24. 6. 2003, čj. 5 A 9/2001-24; odmítl s poukazem na ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s. K vlastním důvodům tohoto rozhodnutí viz dále; poučil současně žalobce o tom, že může ve věci do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat v téže věci žalobu podle části páté občanského soudního řádu (ve znění účinném po datu 1. 1. 2003) k místně příslušnému okresnímu soudu, a o tom, že při dodržení této lhůty mu zůstávají účinky dosud učiněných procesních úkonů zachovány.

Žalobce se tímto poučením řídil a podal u Obvodního soudu pro Prahu 6 ve zmíněné lhůtě žalobu proti Úřadu. Petitem žaloby se domáhal výroku o tom, že rozhodnutí Úřadu ze dne 5. 12. 2000, sp. zn. O-146918-99, se zrušuje a mezinárodní ochranné známce ve znění „·T. E.·“ se přiznává ochrana v celém rozsahu.

Obvodní soud pro Prahu 6 vyzval žalovaného a žalobce, aby se vyjádřili k otázce jeho věcné příslušnosti. Úřad v podrobném vyjádření příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 6 napadl a zdůvodňoval, že jde o věc správního soudnictví, o níž náleží rozhodovat správnímu soudu v řízení, v němž bude přezkoumána zákonnost rozhodnutí správního orgánu. Navrhl, aby soud vyvolal kompetenční spor a věc předložil zvláštnímu senátu zřízenému zákonem č. 131/2002 Sb. Na závěr připojil úvahu, že Úřad v řízení před soudem v občanském soudním řízení není ze zákona vůbec pasivně legitimován, protože není účastníkem takového řízení. Žalobce se nevyjádřil.

Obvodní soud pro Prahu 6 poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh. Popřel svoji příslušnost a dovodil, že jde o věc veřejnoprávní, o níž náleží rozhodovat správnímu soudu v řízení, v němž bude přezkoumána zákonnost rozhodnutí správního orgánu.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi obecným soudem a soudem ve správním soudnictví se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Právní institut ochranné známky se vyvinul z hospodářské potřeby výrobce nebo obchodníka dosáhnout toho, aby právě jeho zboží (služby) zájemci kupovali nebo si opatřovali a aby toto zboží nebylo zaměňováno s produkcí konkurence. Opatření zboží značkou výrobce nebo obchodníka nemá ovšem smysl bez toho, že

tu bude dána záruka, že někdo jiný nemůže takovou značku použít. Záruku, která by měla praktický smysl, však může poskytnout jen vrchnostenská autorita (veřejná moc). Dnešní podoba průmyslových práv se ostatně vyvinula ze středověkých panovnických nebo vrchnostenských privilegií.

Je třeba dodat, že vznik ochranné známky zajisté reflektuje (také) soukromý zájem jejího budoucího majitele, například proto, že po svém vzniku se známka může stát předmětem právního obchodu a její existence má pro jejího vlastníka hospodářský smysl, nicméně samotné udělení práva průmyslového vlastnictví nijak neztratilo svůj původní charakter veřejnoprávního privilegia, které je udělováno výlučně veřejnou mocí a v zájmu veřejném. Tím je zájem zákazníků či konzumentů zboží a služeb a jejich ochrany před napodobováním, falšováním známek nebo jejich zneužíváním.

V dnešních podmínkách stát může stanovit podmínky, za kterých se smí uchazeč domoci kladného rozhodnutí správního úřadu. Úřad musí sice ochrannou známku zapsat do (veřejného) rejstříku (registrovat), ale musí také přihlášku zamítnout, nejsou-li splněny zákonné podmínky registrace, případně při splnění zákonných podmínek musí známku z rejstříku vymazat.

Právní vztah, který se takovým řízením a rozhodnutím řeší, vzniká mezi přihlašovatelem (při výmazu mezi majitelem známky) a správním úřadem. Takový vztah je vztahem mocenským (v jiné terminologii vertikálním, vrchnostenským); nejde o vztah občanskoprávní (§ 7 odst. 1 o. s. ř.), protože takové vztahy při vrchnostenském autoritativním rozhodování mezi úřadem a stranou nevznikají.

V posuzované právní věci Úřad rozhodoval o odmítnutí právní ochrany mezinárodní ochranné známce na území České republiky. Tomu předcházel mezinárodní zápis ochranné známky podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891 a Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989, přičemž Česká republika byla jednou ze smluvních zemí, ve které přihlašovatel požadoval zajištění ochrany přihlašované ochranné známky. Úřad však využil svého oprávnění plynoucího z Madridské dohody a prohlásil, že mezinárodně zapsané ochranné známce nemůže poskytnout na území České republiky ochranu. Učinil tak z důvodu, že zapsaná mezinárodní ochranná známka obsahuje slovní prvek „E.“, který vede k záměně se dvěma ochrannými známkami zapsanými pro jiného majitele s dřívějším právem přednosti.

V této souvislosti zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, stanovil, že mezinárodní zápis ochranné známky se žádostí o ochranu v České republice má tytéž účinky jako zápis ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem, přičemž jestliže byla mezinárodně zapsané známce odmítnuta ochrana pro území České republiky, hledí se na ni tak, jako by v České republice nebyla zapsána (§ 37 odst. 3 citovaného zákona).

Nový zákon o ochranných známkách, zákon č. 441/2003 Sb., již tuto otázku pojal poněkud odlišně a v ustanovení § 48 odst. 2 pak stanoví, že zápis mezinárodní ochranné známky, jíž byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky

jako zápis národní ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem. Řízení o odmítnutí právní ochrany mezinárodní ochranné známce se ve světle shora uvedeného jeví jako určitý *quasivýmaz, resp. quasizápis* ochranné známky. Podstatou věci však je, že na území České republiky nemůže být vykonáváno veřejné subjektivní právo plynoucí z mezinárodní registrace, protože tomu brání jiné veřejné subjektivní právo dříve vzniklé.

Nejvyšší správní soud tvrdí, že řízení ve věci práva k ochranné známce je třeba považovat za řízení ve věci práva soukromého; tvrzení se opírá o argumentaci, že subjektem známkového práva mohou být osoby právnické a fyzické a těžiště právní ochrany na označení spočívá tradičně v právu soukromém; právní prostředky ochrany označení jsou pak upraveny nejen v průmyslověprávních normách, ale i v obecných ustanoveních občanského práva. Taková argumentace v této věci však není přiléhavá.

Zcela se tu přehlíží, že odmítnutím ochrany mezinárodní ochranné známce se naprosto neupravují vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami, protože nic takového předmětem řízení není a nemůže být. Jediný vztah, který se tu upravuje, je vztah mezi tím, kdo má známku u mezinárodního orgánu zapsánu, a Úřadem, který o odmítnutí ochrany rozhoduje. Předmětem řízení je vyřešení otázky, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky a zda tedy nehmotný statek (ochranná známka) má nebo nemá na území České republiky požívat právní ochrany. Výsledkem řízení je pak odmítnutí ochrany mající obdobné účinky jako zamítnutí registrace, či výmaz; zda vůbec vzniknou majetkové vztahy mezi podnikateli při podnikání (a kdy a jaké), je naprosto nejisté (u některých typů známek, např. obranných nebo zásobních, lze dokonce předpokládat, že takové vztahy záměrně ani vzniknout nemají) a akt o odmítnutí právní ochrany se o tom nijak nevyjadřuje (a při výmazu registrované známky nijak do té doby vzniklé soukromoprávní vztahy neupravuje).

Samotné odmítnutí právní ochrany mezinárodní ochranné známce tedy není soukromoprávní věc a je nerozhodné, že tak zanikají případné soukromoprávní nároky. Žádná soukromá osoba, se kterou je majitel v rovném postavení, mu nemůže právní ochranu poskytnout, či neposkytnout. To může učinit jenom správní úřad, který k tomu má zákonnou kompetenci, a může to udělat jen tak, že o tom vydá vrchnostenský správní akt.

Proto tedy i v přezkumném řízení soudním se žalobce nedomáhá žádného svého soukromoprávního nároku, ale jen toho, aby správní úřad o věci rozhodoval podle zákona.

Odůvodnění lze pak pro úplnost uzavřít poznámkou, že rozhodnutí předpokládaná jednotlivými zákony na ochranu průmyslového vlastnictví přesně rozlišují, která rozhodnutí ve věci přísluší činit Úřadu a která soudu (v občanském soudním řízení). Ve věci patentů jsou v pravomoci soudů např. rozhodnutí o tom, komu svědčí právo na patent, stanovení výše odměny za právo na patent, výše licenčních poplatků v případě poskytnutí nucené licence, porušení práv z patentů;

ostatní rozhodnutí jsou v kompetenci Úřadu. I takovéto rozdělení – navíc za situace, kdy zákonodárce ani neupravil mechanismus, jímž by se vůbec mohlo dosáhnout zápisu ve veřejných knihách bez toho, že by taková povinnost byla soudem uložena Úřadu, který v řízení podle § 244 o. s. ř. není účastníkem řízení – představovalo pro zvláštní senát jen další podpůrný argument pro toto usnesení.

Z vyložených důvodů proto zvláštní senát vyslovil podle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., že rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí právní ochrany mezinárodní ochranné známce náleží soudu ve správním soudnictví.

V důsledku tohoto rozhodnutí pak zvláštní senát dále zrušil podle § 5 odst. 3 téhož zákona usnesení Nejvyššího správního soudu, jímž byla pravomoc tohoto soudu popřena, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Nejvyšší správní soud pokračovat v původním řízení o podané správní žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. listopadu 2004

JUDr. Karel Podolka
předseda zvláštního senátu