

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: **Kostečka Group spol. s r. o.**, se sídlem Borského 1011/1, Praha 5 – Hlubočepy, zastoupena JUDr. Annou Dvořákovou, advokátkou se sídlem Krajinská 31, České Budějovice, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **ARTEL S.P.A.**, se sídlem Viale dell´ Artigianato Z.I., San Vito di Leguzzano, Itálie, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 13. 9. 2007, č. j. O-87724, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2010, č. j. 6 Ca 299/2007 - 66,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2010, č. j. 6 Ca 299/2007 – 66, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I.
Vymezení věci a dosavadní postup

[1] Předmětem této věci je posouzení střetu nové a staré úpravy práva ochranných známek, konkrétně interpretace § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

[2] Společnost Kostečka Group, spol. s r. o. (dále „žalobkyně“) v letech 1993 – 2001 spolupracovala s italskou společností ARTEL S.P.A. Žalobkyně dovážela výrobky společnosti ARTEL S.P.A. do České republiky, kde je prodávala pod označením „ARTEL“. Mezi lety 1995 – 2005 byla značka italského výrobce součástí firmy žalobkyně (ARTEL KOSTEČKA spol. s r. o.).

[3] Barevná slovní grafická ochranná známka č. 198251 „ARTEL“ byla v roce 1994 přihlášena žalobkyní, zapsána pak byla do rejstříku ochranných známek v roce 1997 za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. ARTEL S.P.A. je vlastníkem italské národní ochranné známky ve znění „ARTEL“ s právem přednosti ode dne 6. 9. 1983.

[4] ARTEL S.P.A. se u žalovaného domáhala dne 21. 12. 2004 prohlášení ochranné známky č. 198251 „ARTEL“ za neplatnou. V té době byl již účinný zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Zároveň se také dožadovala zrušení této ochranné známky. Dne 19. 10. 2005 byla žalovaným ochranná známka prohlášena za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. Důvodem byla skutečnost, že napadená ochranná známka je shodná s namítaným nezapsaným označením společnosti ARTEL S.P.A. a zároveň je zapsána pro shodné a podobné výrobky, a proto na straně veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny takto označených výrobků. Zároveň byl zamítnut návrh na prohlášení napadené známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s námitkovými důvody podle § 7 odst. 1 písm. c) a písm. i) téhož zákona, a návrh podle § 31 odst. 1 písm. c) a § 32 odst. 1 téhož zákona. Proti rozhodnutí žalovaného podaly rozklad žalobkyně i společnost ARTEL S.P.A. Předseda žalovaného nevyhověl ani jednomu rozkladu, oba je zamítl a napadené rozhodnutí dne 13. 9. 2007 potvrdil.

[5] Žalobkyně se u Městského soudu v Praze domáhala zrušení rozhodnutí předsedy žalovaného. Městský soud rozhodnutí zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Shledal pochybení žalovaného v aplikaci zákona č. 441/2003 Sb. Ten byl sice účinný v době rozhodování o návrhu společnosti ARTEL S.P.A., žalovaný však měl aplikovat zákon č. 137/1995 Sb., který byl účinný v době zapsání ochranné známky. Starý zákon vylučoval návrh společnosti ARTEL S.P.A. poté, co byla ochranná známka zapsána. ARTEL S.P.A. mohla podle předchozí právní úpravy dosáhnout jen toho, aby na základě včas podaných námitek ochranná známka do rejstříku zapsána nebyla, nikoliv toho, aby byla později vymazána. Jestliže společnost ARTEL S.P.A. nevyužila tohoto svého práva, byl zápis známky proveden v souladu se zákonem.

II.
Argumenty obsažené v kasační stížnosti

[6] Proti rozsudku městského soudu podal žalovaný (dále jen „stěžovatel“) včasnou kasační stížnost z důvodu dle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. Namítal především, že městský soud opřel výrok rozsudku o aplikaci přechodného ustanovení v § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Toto ustanovení interpretoval ve světle judikatury NSS, judikaturu a koneckonců i § 52 odst. 1 však nesprávně interpretoval. Navíc ani jeden z citovaných judikátů se netýká podání návrhu na neplatnost podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., podle něhož stěžovatel rozhodoval. Rozsudky NSS naopak aplikují § 7 odst. 1 písm. f) a k) stejného zákona. Městský soud navíc svůj závěr nedostatečně odůvodnil. Stěžovatel má za to, že v tomto případě lze materiálně aplikovat podmínky zápisné nezpůsobilosti dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb.

III.
Vyjádření žalobkyně ke kasační stížnosti

[7] Žalobkyně ve svém stručném vyjádření ke kasační stížnosti poukazuje na její nesrozumitelnost. Jednotlivé části kasační stížnosti na sebe nenavazují a většinu textu stížnosti zabírají citace judikatury. Citovaná judikatura je nesprávně interpretována nebo dopadá na jiné případy. Pokud má být aplikován § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., s kritériem většího než místního dosahu, který má dle stěžovatele analogii v § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/1995 Sb. a čl. 8 Pařížské unijní úmluvy, je to pak nové a přísnější kritérium. Proto by nemělo být v daném případě vůbec aplikováno.

IV.
Právní názor Nejvyššího správního soudu

[8] Důvodnost kasační stížnosti posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.). Neshledal přitom žádné vady, k nimž by musel přihlédnout i bez návrhu.

[9] Kasační stížnost je důvodná.

[10] První námitku stěžovatele o nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.] nelze považovat za důvodnou. Městský soud ve svém rozhodnutí na stranách 8 a 9 srozumitelně vysvětlil, jaké právní závěry zaujal ohledně výkladu intertemporálních ustanovení nového zákona o ochranných známkách. Jeho právní závěr lze shrnout v klíčové pasáži na straně 9. Městský soud zdůraznil, že podle právní úpravy účinné v době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku (zákon č. 137/1995 Sb., dále též „starý zákon“) by navrhovatelka ARTEL S.P.A. mohla na základě řádně a důvodně podaných námitek proti jejímu zápisu z důvodu kolize nezapsaného označení s ochrannou známkou dosáhnout pouze toho, že by známka do rejstříku zapsána nebyla. Nemohla však po zápisu dosáhnout zpětně jejího výmazu. Jestliže tedy ARTEL S.P.A. své právo v zákonné lhůtě pro podání námitek podle starého zákona neuplatnila, byl zápis napadené ochranné známky do rejstříku učiněn v souladu se starým zákonem. Za této situace pak dle názoru městského soudu nemohla být napadená ochranná známka prohlášena za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. (dále též „nový zákon“) ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) téhož zákona. Tento názor je naprosto srozumitelný. Hlavním jádrem kasační stížnosti je ve skutečnosti posouzení správnosti právě citovaného právního názoru [kasační námitka podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. – viz následující text].

[11] Podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. *ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem*.

[12] Cit. ustanovení § 52 odst. 1 bylo již opakovaně podrobeno pozornosti zdejšího soudu. Všechna relevantní rozhodnutí ostatně městský soud sám ve svém rozsudku cituje. V rozsudku ze dne 9. 1. 2008, č. j. 3 As 63/2007 – 66 (věc *PVA a. s.*) soud mj. uvedl, že § 52 odst. 1 je třeba „*interpretovat tak, že pokud byl podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, tedy již v době účinnosti zákona č. 441/2003 Sb., zápisná způsobilost se posuzuje podle právní úpravy platné a účinné v době zápisu ochranné známky do rejstříku, což v dané věci představuje zákon č. 137/1995 Sb. Tudíž je třeba otázku splnění zákonných podmínek zápisu posuzovat výlučně podle zákona č. 137/1995 Sb. Ochranná známka by však nebyla prohlášena za neplatnou, pokud by sice zákonným podmínkám podle zákona č. 137/1995 Sb. nevyhověla, ale pokud by splňovala podmínky zápisu podle zákona č. 441/2003 Sb., což je smysl poslední věty.* Opačný přístup, tedy, že zápis ochranné známky zapsané podle zákona č. 137/1995 Sb., pokud je posuzována za účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. musí být v souladu s tímto pozdějším zákonem, je proto mylný“ (zvýraznění doplněno). Ustanovení § 52 odst. 1 věty druhé je normou prospívající subjektu, který již vlastníkem daného označení je. I v případě, že by správní orgán zjistil, že napadená ochranná známka byla zapsána v rozporu se zákonem účinným v době zápisu, ovšem tento důvod zápisné nezpůsobilosti již nebyl zahrnut do zákona č. 441/2003 Sb., je povinen návrh zamítnout (takto rozsudek ze dne 12. 3. 2009, č. j. 3 As 42/2008 - 123, ve věci *PVA a. s.* a rozsudek ze dne 6. 5. 2010, č. j. 1 As 18/2010 – 101, věc *INOMA – Brno, s. r. o.*, bod 14). Ustanovení § 52 odst. 1 věta druhá zákona č. 441/2003 Sb. se aplikuje též na podání dle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. (srov. rozsudek NSS ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195; dále např. rozsudek NSS ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009 - 152, ve věci *WS International a. s.,* body 40 a 41, nebo výše cit. věc *INOMA – Brno,* bod 15, nedávno pak rozsudek ze dne 4. 8. 2011, č. j. 1 As 79/2011 - 107, *Kostečka Group I*, bod 17).

[13] Ustanovení § 52 odst. 1 nového zákona zcela zřejmě směřuje jen na některé otázky hmotného práva, nikoliv na otázky práva procesního. To je patrné již jen z prostého textu tohoto ustanovení. To říká, že v případě podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem se podle starého zákona posuzuje zápisná způsobilost ochranné známky. Zápisná způsobilost je bezesporu termín hmotněprávní. Interpretace hmotného práva upraveného ve starém zákoně však bude vždy probíhat se zřetelem na závazky České republiky z práva EU a z práva mezinárodního. To vychází již ze samotného faktu, že smysl starého i nového zákona byl na prvém místě v provedení mezinárodněprávních a evropských závazků České republiky (proto rozsudek č. j. 1 As 3/2008 - 195 hovoří o tzv. materiální aplikaci podmínek zápisné nezpůsobilosti uvedených v novém zákoně; shodně v bodě [12] cit. věc *WS International,* bod 41).

[14] Naproti tomu nově podaný návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se co do procesního práva plně řídí procesními normami zákona nového. Pokud tedy nový zákon dává určité osobě možnost napadnout již zapsanou ochrannou známku, posoudí se procesní otázky jejího podání, včetně účinků rozhodnutí stěžovatele a toho, kdy lze návrh učinit, podle procesních norem nového zákona. Naopak zápisná způsobilost ochranné známky (důvody neplatnosti ochranné známky atd.) se posoudí podle norem starého zákona. Zápisnou způsobilost, která je pojmem hmotněprávním, nutno přitom posuzovat jako objektivní kategorii. I když námitky nebyly uplatněny, zápis to sám o sobě nečiní bezvadným, neboť takovýto zápis je v rozporu se staršími právy třetí osoby. Opačný závěr by byl zjevně absurdní. Podmiňoval by totiž možnost podání návrhu podle nového zákona

tím, že stejný návrh byl podán již za účinnosti starého zákona. To by snad vedlo až k tomu, že návrh podle nového zákona by představoval jakousi specifickou formu opravného prostředku proti dřívějšímu rozhodnutí vynesenému za účinnosti starého zákona.

[15] Závěr, k němuž zdejší soud dospěl, není porušením zásady zákazu pravé retroaktivity, tedy zpětné změny právních následků, které staré právo přikládalo starým právním skutečnostem. Zásadou při aplikaci procesního práva je použití nových procesních norem počínaje účinností zákona, což představuje jen retroaktivitu nepravou (srov. nedávno nález sp. zn. Pl. ÚS 38/09, ze dne 3. 8. 2011). Opačná situace, tedy použití starých procesních pravidel též za účinnosti nového právního předpisu, musí být zákonodárcem výslovně zakotvena; navíc je takováto situace velmi neobvyklá [srov. např. nález sp. zn. I. ÚS 574/03, ze dne 13. 4. 2005 (N 80/37 SbNU 105)].

[16] Závěr městského soudu proto neobstojí. Z pouhé skutečnosti, že společnost ARTEL S.P.A. neměla subjektivní právo určitý návrh učinit podle procesních norem starého zákona, neplyne závěr, že tentýž návrh nemůže učinit podle procesních norem zákona nového. Jinými slovy, městský soud sice správně vyložil, že je nutné z hlediska hmotného práva (zápisná způsobilost) použít starý zákon, aplikoval ho však nesprávně i na procesní stránku věci.

[17] Městský soud se spokojil se zjištěním, že podle staré procesní úpravy by navrhovatelka společnost ARTEL S.P.A. nedosáhla výmazu již zapsané ochranné známky. Proto se již nezabýval věcným posouzením naplnění důvodu pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou. Tím však pochybil, neboť podmínky řízení řeší již nový zákon a stará úprava se vztahuje pouze k zápisné způsobilosti ochranné známky v době zápisu. Obecně je třeba při střetu staré a nové právní úpravy posoudit, zda bylo možno známkovou nezpůsobilost (ať už pro důvody absolutní nebo relativní) ze starého zákona dovodit (srov. takto opakovaně cit. rozsudek č. j. 1 As 3/2008 – 195).

V.
Závěr a náklady řízení

[18] Protože městský soud nesprávně interpretoval intertemporální ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je kasační stížnost důvodná. Proto Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V dalším řízení městský soud v rozsahu žalobních bodů přezkoumá, jaké důvody známkové nezpůsobilosti připouštěl starý zákon a zda v době zápisu tyto důvody existovaly. Třebaže snad důvod námitek uvedený v § 7 odst. 1 písm. g) nového zákona není ve starém zákoně výslovně uveden ve shodné dikci, městský soud zváží, zda v podmínkách starého zákona neexistovalo ustanovení, pod které by bylo možno namítaný důvod podřadit.

[19] Městský soud v Praze je v dalším řízení vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu v tomto rozsudku vysloveným (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

[20] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v dalším řízení (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

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

V Brně dne 9. listopadu 2011

JUDr. Josef Baxa
předseda senátu