ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobce: **JUDr. Z. H.,** proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 2. 2015, čj. O-428952/D4837/2011/ÚPV, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2016, čj. 9 A 77/2015-32,

takto:

I. Kasační stížnost **se zamítá**.

II. Žalobce **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovanému **se** náhrada nákladů řízení **nepřiznává**.

Odůvodnění:

I.

[1] Rozhodnutím ze dne 16. 12. 2010, čj. O-428952/14512/2004/ÚPV, žalovaný zamítl žalobcovu žádost o mezinárodní zápis slovní ochranné známky „iadvokat“ jako bezpředmětnou. Rozhodnutí žalovaný odůvodnil skutečností, že uvedená ochranná známka nebyla zapsána do rejstříku ochranných známek České republiky, což je předpokladem provedení mezinárodního zápisu podle článku 3.1 Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, uveřejněné pod č. 65/1975 Sb., ve znění změny a doplnění vyhláškou č. 78/1985 Sb. (dále jen „Madridská dohoda“). S těmito závěry se ztotožnil i předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, který v záhlaví označeným rozhodnutím zamítl žalobcem podaný rozklad.

II.

[2] Žalobce rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví napadl u Městského soudu v Praze (dále také jen „městský soud“), který jeho žalobu zamítl rozsudkem ze dne 30. 3. 2016, čj. 9 A 77/2015-32 (dále jen „napadený rozsudek“).

[3] Městský soud uzavřel, že žalovaný nepochybil, pokud žalobcovu žádost o mezinárodní zápis ochranné známky pro nesplnění podmínky předchozího zápisu ochranné známky do národního rejstříku ochranných známek zamítl. Z článků 1.2 a 3.1 Madridské dohody totiž vyplývá, že zápis téže ochranné známky do národního rejstříku v zemi původu žadatele je nezbytnou podmínkou pro mezinárodní zápis ochranné známky, přičemž tato podmínka v posuzovaném případě splněna nebyla.

[4] Městský soud dále doplnil, že žalobcova věcná argumentace o dostatečné rozlišovací způsobilosti označení „iadvokat“ a o porušení zásady legitimního očekávání s ohledem na zapsanou ochrannou známku č. 294933 ve znění „e-arbiter“, měla opodstatnění v řízení o zápisu předmětné ochranné známky do národního rejstříku ochranných známek. V něm byly tyto věcné námitky správními orgány i soudy vypořádány.

[5] V řízení o žádosti o mezinárodní zápis této ochranné známky jsou uvedené věcné argumenty bezpředmětné, neboť se v něm znovu věcně nezkoumá zápisná způsobilost národní ochranné známky. Tato stěžovatelova argumentace směřující k zápisné způsobilosti národní ochranné známky proto nemůže zvrátit fakt, že přihlášku slovní ochranné známky „iadvokat“ do národního rejstříku ochranných známek žalovaný pravomocně zamítl. Právě z toho důvodu nebyla splněna nezbytná podmínka pro její mezinárodní zápis. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví proto nepochybil, pokud se těmito věcnými argumenty žalobce v řízení o mezinárodním zápisu uvedené ochranné známky nezabýval. S věcným vypořádáním stěžovatelových námitek vztahujících se k přihlášce národní ochranné známky „iadvokat“ městský soud odkázal na závěry vyplývající z rozsudku městského soudu ze dne 18. 12. 2014, čj. 8 A 31/2014-45, a Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2015, čj. 9 As 22/2015-29.

III.

[6] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí proti rozsudku městského soudu kasační stížností z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Namítá nezákonnost napadeného rozsudku spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Navrhuje proto napadený rozsudek zrušit a věc vrátit městskému soudu k dalšímu řízení.

[7] Stěžovatel především uvádí, že nezpochybňuje závěr městského soudu, že nezbytnou podmínkou pro mezinárodní zápis ochranné známky je zápis téže ochranné známky do národního rejstříku ochranných známek v zemi jejího původu. Městskému soudu však vytýká, že nepřisvědčil jeho názoru, podle něhož označení „iadvokat“ mělo být jako ochranná známka zapsáno do národního rejstříku ochranných známek, neboť splňuje všechny zákonné podmínky pro takový zápis, a z toho důvodu neměla být zamítnuta ani jeho žádost o mezinárodní zápis této ochranné známky.

[8] Stěžovatel je přesvědčen, že označení „iadvokat“ splňuje podmínky stanovené v § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, zejména že se jedná o označení způsobilé odlišit služby jím poskytované od služeb poskytovaných jinými advokáty. Má za to, že žalovaný v obdobných případech rozhodoval odlišně, aniž by takový svůj postup zdůvodnil, a porušil tak zásadu legitimního očekávání účastníků správního řízení. Stěžovatel v tomto ohledu poukázal na slovní ochrannou známku „e-arbiter“ zapsanou pod č. 294933 v národním rejstříku ochranných známek, která rovněž označuje určité „povolání“ a u níž žalovaný na rozdíl od označení „iadvokat“ shledal, že se jedná o označení způsobilé odlišit služby jednoho poskytovatele od poskytovatele druhého.

[9] Stěžovatel v závěru kasační stížnosti namítá, že v související věci týkající se zamítnutí jeho přihlášky označení „iadvokat“ jako ochranné známky do národního rejstříku ochranných známek podal stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva a z toho důvodu navrhuje, aby Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti přerušil podle § 48 odst. 3 písm. d) s. ř. s. do doby, než Evropský soud pro lidská práva o této stížnosti rozhodne. Jeho rozhodnutí může mít vliv na rozhodování Nejvyššího správního soudu o věci samé.

IV.

[10] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvádí, že v řízení o žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky je posuzována pouze skutečnost, zda ochranná známka byla zapsána do národního rejstříku ochranných známek. Pokud tomu tak není, jedná se o absolutní překážku kladného vyřízení žádosti o mezinárodní zápis, a to nehledě na skutečnosti, které vedly k nezapsání přihlašované ochranné známky do národního rejstříku. Jelikož o zamítnutí národní přihlášky již rozhodovaly dva stupně správních orgánů, městský soud, Nejvyšší správní soud i Ústavní soud, opětovné posouzení věcných důvodů, pro které byla přihláška národní ochranné známky zamítnuta, by podle žalovaného vedlo k porušení právní zásady *ne bis in idem*.

[11] Co se týče stěžovatelem podané stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva, je žalovaný toho názoru, že tento soud nemůže posuzovat zápisnou způsobilost přihlašovaného označení a stížnost z toho důvodu odmítne. Na základě těchto skutečností žalovaný navrhuje kasační stížnost zamítnout.

V.

[12] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.).

[13] Kasační stížnost není důvodná.

[14] Předmětem řízení v nyní posuzované věci byla stěžovatelova žádost o mezinárodní zápis ochranné známky „iadvokat“, jíž žalovaný, a poté i předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, nevyhověl. Jejich závěru o bezpředmětnosti žádosti přisvědčil v napadeném rozsudku též městský soud. Předmětem kasační stížnosti je tak posouzení správnosti jejich závěru, že provedení mezinárodního zápisu označení „iadvokat“ brání skutečnost, že slovní

ochranná známka tohoto znění nebyla zapsána do rejstříku ochranných známek České republiky.

[15] Nejvyšší správní soud předně uvádí, že stěžovatel výslovně nerozporuje skutečnost, že předpokladem mezinárodního zápisu ochranného známky podle Madridské dohody je její zápis v národním rejstříku ochranných známek, vedeném žalovaným. Veškerá stěžovatelova argumentace tak fakticky směřuje k důvodům, na nichž však napadený rozsudek nestojí. Stěžovatel setrvale zpochybňuje správnost závěrů, které jak správní orgány, tak i následně soudy přijaly ve věci zápisu ochranné známky „iadvokat" do národního rejstříku ochranných známek; o to ale v nynějším řízení nejde.

[16] Ze správního spisu se podává, že žalovaný vydal rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky ve znění „iadvokat" do národního rejstříku ochranných známek dne 18. 11. 2009. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví o rozkladu, kterým stěžovatel brojil proti tomuto rozhodnutí, rozhodl dne 2. 12. 2010. Právní moci toto rozhodnutí nabylo dne 8. 12. 2010. Rozhodnutí o zamítnutí stěžovatelovy žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky vydal žalovaný dne 16. 12. 2010.

[17] Na rozdíl od občanského soudního řádu (§ 154 odst. 1) a soudního řádu správního (§ 75 odst. 1) neobsahuje správní řád konkrétní ustanovení, jež by zakotvovalo zásadu, že pro rozhodování správního orgánu je rozhodující skutkový a právní stav v době vydání jeho rozhodnutí. Tato zásada však implicitně ze správního řádu vyplývá (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 2011, čj. 1 As 24/2011-79), přičemž platí i pro rozhodnutí odvolacího správního orgánu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu rozsudku ze dne 17. 12. 2008, čj. 1 As 68/2008-126).

[18] V době rozhodování žalovaného (a následně předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví) o stěžovatelově žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky již bylo v řízení o zamítnutí přihlášky ochranné známky do národního rejstříku pravomocně rozhodnuto a toto rozhodnutí nebylo zrušeno, žalovaný byl proto povinen vycházet ze skutečnosti, že označení „iadvokat" nebylo do rejstříku národních známek zapsáno. Proto žádost stěžovatele o mezinárodní zápis ochranné známky zamítl.

[19] Věcný přezkum zápisné způsobilosti označení „iadvokat" do národního rejstříku mohl žalovaný provést (a také provedl) v řízení o přihlášce uvedené ochranné známky do národního rejstříku ochranných známek. Stěžovatel v tomto řízení nebyl úspěšný proto, že přihlašované označení nesplňovalo jednu z podmínek zápisu vyplývající ze zákona o ochranných známkách, kterou je jeho rozlišovací způsobilost.

[20] V řízení o žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky žalovaný nebyl povinen, ale ani oprávněn provést věcný průzkum zápisné způsobilosti označení „iadvokat" do národního rejstříku ve smyslu § 22 zákona o ochranných známkách. Ten uskutečnil v předcházejícím řízení o národní přihlášce ochranné známky. Před předáním žádosti o mezinárodní zápis Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (žádost se podává prostřednictvím příslušného národního známkového úřadu země původu) žalovaný provádí již jen formální průzkum žádosti, který spočívá výhradně ve zkoumání jejích náležitostí, které jsou vymezeny v § 19 odst. 1, 2, 4 a 6 zákona o ochranných

známkách (viz Horáček a kol.: *Zákon o ochranných známkách/Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení/Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008).

[21] Nejvyšší správní soud se z právě uvedených důvodů v nyní probíhajícím řízení týkajícím se mezinárodního zápisu ochranné známky (stejně jako městský soud v řízení o žalobě), nemohl zabývat stěžovatelovými námitkami vztahujícími se k věcnému přezkumu přihlášky ochranné známky do národního rejstříku ochranných známek. Brání tomu překážka věci rozhodnuté. Námitky, že označení „iadvokat" splňuje zákonné podmínky k tomu, aby bylo zapsáno jako ochranná známka do národního rejstříku ochranných známek, neboť je způsobilé odlišit služby jedné osoby od služeb jiné osoby, a že svým postupem žalovaný porušil legitimní očekávání stěžovatele s ohledem na již zapsanou ochrannou známku „e-arbiter", jsou tak ve vztahu k předmětu nyní souzené věci mimoběžné, neboť byly vypořádány v řízení o zápisu ochranné známky „iadvokat" do národního rejstříku.

[22] Nejvyšší správní soud se tedy zaměřil pouze na posouzení toho, zda je správný závěr, podle kterého předpokladem mezinárodního zápisu ochranné známky je její zápis v národním rejstříku a zda byl tento předpoklad v nynější věci naplněn. Ve shodě s městským soudem dospěl k závěru, že ve smyslu čl. 1.2 a čl. 3.1 Madridské dohody je možno provést mezinárodní zápis ochranné známky pouze tehdy, je-li tato ochranná známka zapsána v národním rejstříku ochranných známek. To ostatně nerozporuje ani stěžovatel. Správní orgány obou stupňů ani městský soud tedy nepochybily, když dospěly k závěru, že stěžovatel nesplnil podmínky k mezinárodnímu zápisu ochranné známky. Přihlašované označení „iadvokat" žalovaný do národního rejstříku ochranných známek nezapsal (viz odst. [16]).

[23] Městský soud je při přezkumu napadeného rozhodnutí povinen vycházet ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví; ten byl správním orgánem rozhodujícím v posledním stupni [srov. § 75 odst. 1 s. ř. s]. Nepochybil tedy, pokud shledal, že předseda Úřadu průmyslového vlastnictví nemohl ke dni vydání svého rozhodnutí jinak, než potvrdit rozhodnutí žalovaného o zamítnutí žádosti stěžovatele o mezinárodní zápis ochranné známky pro nesplnění podmínky jejího zápisu v národním rejstříku ochranných známek ve smyslu čl. 1.2 a čl. 3.1 Madridské dohody.

[24] Nejvyšší správní soud na základě výše uvedených skutečností shrnuje, že napadený rozsudek netrpí stěžovatelem namítanou vadou nezákonnosti, neboť městský soud dospěl ke správným právním závěrům.

[25] Nejvyšší správní soud závěrem uvádí, že nepřistoupil k přerušení řízení ve smyslu § 48 odst. 3 písm. d) s. ř. s., jak stěžovatel navrhoval s odůvodněním, že ve věci týkající se zápisu označení „iadvokat" do národního rejstříku ochranných známek podal stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Uvedený soud nemůže rozhodnutí ve zmíněné věci zrušit a má pouze možnost přiznat „spravedlivé zadostiučinění", resp. uložit České republice povinnost zaplatit náklady stěžovatelem na řízení vynaložené, shledal-li by z její strany porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Výsledkem řízení

před ním tedy nemůže být rozhodnutí, že ochranná známka „iadvokat“ má být zapsána do národního rejstříku ochranných známek. Z uvedeného důvodu nemůže mít rozhodnutí uvedeného soudu na rozhodnutí v nynější věci vliv. Nejvyšší správní soud proto neshledal potřebu řízení přerušovat.

VI.

[26] Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. podanou kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou.

[27] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel, který neměl v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému žádné náklady nad rámec jeho úřední činnosti nevznikly, proto mu jejich náhradu nepřiznal.

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

V Brně 25. července 2017

JUDr. Michal Mazanec
předseda senátu