



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce **C., S. L.**, zastoupeného JUDr. Miroslavem Svobodou, advokátem se sídlem Praha 10, Hradešínská 4, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 2a, **za účasti:** N. I. L., zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem, advokátem se sídlem Praha 1, Národní 32, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 2. 2000, č. j. O-127660-97,

t a k t o :

- I.** Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 2. 2000, č. j. O-127660-97 **se zrušuje** a věc **se mu vrací** k dalšímu řízení.
- II.** Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 4225 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou doručenou Vrchnímu soudu v Praze dne 17. 4. 2000 se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 2. 2000, č. j. O-127660-97, kterým byl zamítnut jeho rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad nebo ÚPV) ze dne 12. 3. 1999, č. j. O - 127660 o výmazu mezinárodní ochranné známky č. 485 964 ve znění „N.“ z rejstříku ochranných známek podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále též zákon o ochranných známkách), z důvodů, že nebyla v České republice užívána nejméně po dobu pěti let před zahájením řízení o výmazu.

V žalobě uvedl, že byl rozhodnutím žalovaného zkrácen na svých právech, a zejména namítl, že pro výmaz ochranné známky nebyly splněny zákonné podmínky. Ust. § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách nevyžaduje, aby v rozhodné době byla ochranná

známka užívána nepřetržitě, ale postačí, je-li užívána alespoň po část této doby. Žalobce ve správním řízení doložil důkazy o tom, že tomu tak bylo, neboť v průběhu let 1995 - 1997 byly na území České republiky distribuovány výrobky označené předmětnou ochrannou známkou. Za užívání ochranné známky je třeba považovat i užívání třetí osobou na základě smlouvy. Důvodem pro rozhodnutí žalovaného bylo, že žalobcem předložené faktury za výrobky označené předmětnou ochrannou známkou, nebyly vystaveny jím, ale firmou N. C., S. A. (poznámka soudu: v dokladech uváděny i jiné varianty názvu: N. C., N. C.) a firmou D. R. P., S. A. (poznámka soudu: v dokladech uváděny i jiné varianty názvu: D. R. P., D. R. P.), obě se sídlem ve Španělsku. Užívání ochranné známky jinou osobou se souhlasem jejího majitele je v souladu s ust. čl. 19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Ostatně žalovaný tak již judikoval ve věci OZ 675 - 54 dne 8. 11. 1995 a výslovně opakovaně v minulosti dovodil, že se pro udržení zápisu uznává jakékoliv užívání ochranné známky, třeba jinou osobou, pokud se tak děje se souhlasem majitele. Žalobce ke svému tvrzení doložil čtyři notářské zápisy č. 1318, 1319, 1320, 1321 potvrzující, že společností N. C., S. A. a D. R. P., S. A. podle španělského práva udělil licence na užití předmětné ochranné známky, že jimi tedy byla užívána oprávněně, a dále potvrzující, že tyto společnosti distribuovaly své výrobky s ochrannou známkou žalobce také na území České republiky, a to prostřednictvím společnosti E.-B. s. r. o. sídlící v České republice, a to nejméně od listopadu 1995 do 31. 3. 1999. Tvrzení žalovaného, že notářské zápisy se mohou vztahovat jen na dobu po jejich vyhotovení, je účelové a v rozporu s předloženými důkazy, a tedy s obsahem spisu. Měl-li žalovaný pochybnost o době oprávnění uvedených společností užívat ochrannou známku žalobce, bylo na místě podle § 21 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, nařídít jednání tak, aby byly dodrženy podmínky řádného a úplného zjištění skutečného stavu věci ve smyslu § 32 správního řádu. Žalovaný se nezabýval ani ostatními důkazními návrhy (např. byl navržen výslech svědka), aniž uvedl důvody pro takový postup. Z toho je zřejmé, že vycházel z nedostatečných skutkových zjištění. Z těchto důvodů navrhl zrušení správních rozhodnutí obou stupňů a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě ze dne 7. 8. 2000 poukázal na důkazní břemeno majitele ochranné známky. V daném případě žalobce předloženými doklady neprokázal užívání ochranné známky v době pěti let před podáním návrhu na výmaz, neboť z nich nebylo možno vysledovat souvislost mezi ochrannou známkou a osobou majitele. Podle českého práva lze za řádné užívání považovat užívání jiným subjektem jen na základě licenční smlouvy zapsané v rejstříku ochranných známek. K posouzení si žalovaný opatřil i stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky potvrzující názor žalovanému známý z jeho úřední činnosti, a to, že dceřinné společnosti je třeba posuzovat jako samostatné právní subjekty, které jsou po právní stránce odděleny, a proto nelze práva jedné z nich vztáhnout i na ostatní. Žalovaný se v rozkladovém rozhodnutí řádně vypořádal se všemi předloženými dokumenty a uplatněnými argumenty a neporušil ani procesní pravidla. Proto navrhuje zamítnutí žaloby.

Žalobce podáním ze dne 2. 10. 2000 replikoval, že podle § 35 zákona o ochranných známkách nejsou dotčena ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, tedy zejména výše zmíněná dohoda TRIPS. Podmínka registrace licenčního ujednání je v rozporu s touto dohodou; i proto také novelou provedenou zákonem č. 116/2000 Sb. byl změněn § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách tak, že licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek. Zmíněná novela zasáhla i text ust. § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Cílem těchto změn bylo uvedení zákona do souladu se zmíněnou dohodou. Znovu poukázal na ust. § 19 odst. 2

Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), a na rozhodnutí žalovaného ve věci OZ 675 - 54 ze dne 8. 11. 1995.

Věc nebyla skončena Vrchním soudem v Praze do 31. 12. 2002, proto byla podle § 132 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, postoupena Nejvyššímu správnímu soudu k dokončení v řízení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.) - tedy v řízení o žalobách proti rozhodnutím správního orgánu. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 6. 2003 žalobu odmítl podle § 46 odst. 2 s. ř. s., v dalším řízení ovšem zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, usnesení o odmítnutí žaloby zrušil a rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 2. 2000, č. j. O-127660-97, ve věci výmazu mezinárodní ochranné známky „N.“ zapsané v rejstříku ochranných známek pod č. 485 964, je soud ve správním soudnictví (č. j. Konf 88/2004 - 17 ze dne 7. 4. 2005). Proto Nejvyšší správní soud pokračoval v řízení o žalobě.

S ohledem na pokračování v řízení podle jiného procesního předpisu, než v době podání žaloby, vyzval soud účastníky k předložení důkazních návrhů a označení zúčastněných osob. Současně vyzval k vyjádření navrhovatele výmazu předmětné ochranné známky, zda hodlá v řízení uplatňovat práva zúčastněné osoby. Navrhovatel výmazu ochranné známky N. I. L. uplatnil právo na postavení zúčastněné osoby, věcně se nevyjádřil. Žalobce ani žalovaný další vyjádření ani důkazní návrhy nepředložili.

Ve správním spise je založen návrh na výmaz ochranné známky č. 485964 N. podaný N. I. L. proti žalobci dne 25. 11. 1997, v němž je uvedeno, že navrhovatel je vlastníkem české slovní ochranné známky č. 164190 N. s prioritou od 29. 1. 1979. Dále má navrhovatel chráněno kombinované označení N. známkami č. 179180 a 179182 od 30. 12. 1992 ve třídách 18 a 25. Společnost C., S. L. přihlásila k ochraně mezinárodní známku č. 485964 dne 1. 6. 1984 pro známkovou třídu 03. Navrhovatel jako velký výrobce sportovního zboží hodlá rozšířit sortiment a s poukazem na skutečnost, že společnost C., S. L. svou ochrannou známku, která poskytuje ochranu zboží třídy 03, v České republice neužívala a neužívá, navrhuje podle § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách její výmaz. Majitel ochranné známky (žalobce) byl vyzván k vyjádření k tomuto návrhu a v něm uvedl, že je činný od r. 1964 ve výrobě a prodeji parfémů, toaletních vod a podobných produktů. V r. 1984 koupil společnost P. N., založenou a činnou v tomto oboru od r. 1928, a stal se vlastníkem jejích ochranných známek. Tvrzení návrhu o neužívání ochranné známky v České republice označil za nepravdivé, neboť přímo i prostřednictvím distributorů dodával do ČR své výrobky označené ochrannou známkou N.. Jeho výrobky spadají do třídy 3, tedy se nijak netýkají tříd, pro které má své ochranné známky zapsané navrhovatel. Navrhl zamítnutí návrhu. K vyjádření připojil dvě složky s vyobrazením obalů výrobků, notářské zápisy z r. 1984 a r. 1991 ve španělštině, složku dokladů o dodávkách kosmetických výrobků od firmy N. C. S. A. firmě E.-B. B. (data např. 20. 1. 1997, 27. 9. 1996, 23. 5. 1996, 12. 4. 1996, 29. 11. 1995) a od firmy D. R. P. firmě E.-B. B. (data např. 9. 1. 1998, 25. 11. 1997, 20. 11. 1997, 10. 11. 1997, 16. 8. 1997, 13. 3. 1997) a faktury firmy E. – B. spol. s r.o. B. P. P. ze dne 16. 4. 1997 za kosmetické výrobky zn. N. v ceně 6702,78 Kč včetně dodacího listu, firmě E. spol. s r.o. Praha ze dne 27. 11. 1996 za kosmetické výrobky zn. N. v ceně 46 672,40 Kč, firmě K. s. r. o. H. K. ze dne 20. 2. 1998 za kosmetické výrobky zn. N. v ceně 4928,82 Kč, ceník výrobků bez data, složku obsahující obaly kosmetických výrobků N. různých velikostí, na nichž je jako výrobce uvedena N. C., S. A., C., a složku s informačními údaji ve španělštině a francouzštině a s vyobrazením výrobků a ceníkem v několika měnách.

Rozhodnutím ÚPV ze dne 12. 3. 1999 byla mezinárodní slovní ochranná známka zapsaná v České republice pod č. 485964 vymazána podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách s tím, že předložené doklady neprokazují užívání ochranné známky jejím majitelem společností C., S. L. v době pěti let před podáním návrhu. Žalobce v rozkladu namítl užívání na základě licenčních smluv, které podle španělského práva nemusí mít písemnou podobu, a proto doložil k rozkladu notářské zápisy obsahující prohlášení o existenci smluvních vztahů mezi ním a osobami vykonávajícími práva z ochranné známky na území České republiky. Uvedl, že společnosti D. R. P., S. A. i N. C., S. A. patří do stejné finanční skupiny jako žalobce, jsou řízeny stejným generálním managerem A. R. C. a k rozkladu připojil do češtiny přeložená notářská ověření zápisů usnesení společnosti N. C. ze dne 20. 4. 1999 o ustavení p. A. R. C. do funkce jednatele, společnosti D. R. P. ze dne 15. 1. 1997 o ustavení p. A. R. C. do funkce jednatele, propagační materiál společnosti D. R. P. ve španělštině, notářské ověření prohlášení p. A. R. C. ze dne 12. 4. 1999 (s překladem do češtiny) za společnosti C., S. L., D. R. P., S. A. a N. C. S. A. (poznámka soudu: v textu uvedeny i zjevně nesprávné tvary názvu ...C. a ...C.), o tom, že společnost C. bylo uděleno právo a licence na použití značky N. ve vztahu k produktům 3. třídy pro společnosti D. R. P., S. A. a N. C., S. A. ze stejné skupiny jako ona s tím, že prostředníkem realizace prodeje a distributorem produktů těchto společností byl od listopadu 1995 až do 31. 3. 1999 český podnik E. B. spol. s r. o. a s tím, že toto prohlášení bylo učiněno pro potřeby odvolání proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o výmazu ochranné známky. Ve spise je založen dokument nazvaný „předběžné posouzení otázky vzniku a zániku práv a povinností zahraničních nadnárodních společností v České republice“, vydaný Ústavem státu a práva AV ČR dne 11. 11. 1999 se závěrem o samostatnosti dceřinných subjektů s výjimkou zřizovacích dokumentů, při preferenci národního práva ve správním řízení. Z posudku není patrné, že jeho předmětem byly právní vztahy daných společností, v textu je zmíněn problém uvedení léčiv na trh (proti tomuto posudku a jeho užití však žaloba nebrojí). Navrhovatel výmazu ve vyjádření k rozkladu namítl, že notářský zápis může být relevantní jen pro dobu po jeho vystavení a poukázal na nezbytnost zápisu licenčních smluv do rejstříku.

Žalovaný napadeným rozhodnutím ze dne 15. 2. 2000 rozklad podle § 59 odst. 2 správního řádu zamítl s odůvodněním, že předložené doklady nenasvědčují užívání ochranné známky jejím majitelem, neboť z celkového počtu 31 faktur bylo 10 vystaveno firmou N. C., S. A. a 21 firmou D. R. P., S. A., tedy právníckými osobami odlišnými od majitele. Obaly kosmetických výrobků jsou označeny údajem „N. C., S. A.“ a reklamní brožura neobsahuje žádný údaj o výrobcí. Ze zápisů, které měly doložit smluvní užívání ochranných známek, pouze zápis č. 1321 ze dne 12. 4. 1999 hovoří o udělení licence, nijak však neupřesňuje dobu, od níž jmenované firmy mohly oprávněně užívat ochrannou známku majitele, proto lze soudit, že dané oprávnění vzniklo až dnem pořízení zápisu. I v případě uzavření licenční smlouvy jiným než písemným způsobem, musí být věrohodným způsobem doložena existence i datum její účinnosti. Zápis licenční smlouvy v rejstříku podle § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách proveden nebyl.

Nejvyšší správní soud přezkoumal zákonnost napadeného správního rozhodnutí v rozsahu a mezích žaloby (§ 75 odst. 1 s. ř. s.) a dospěl k závěru, že žaloba je v podstatné míře důvodná. O věci přitom rozhodoval bez jednání za podmínek souhlasu účastníků řízení (§ 51 odst. 1 s. ř. s.).

Návrh na výmaz ochranné známky byl podán za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, a za účinnosti tohoto zákona bylo vydáno i rozhodnutí v 1. stupni.

Novela provedená zákonem č. 191/1999 Sb., účinná od 1. 12. 1999, sice předcházela vydání rozkladového rozhodnutí, na řízení ani na rozhodnutí však neměla žádný vliv. Podle § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách se ochranná známka vymaže, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu Úřad zjistí, že: ... b) známka nebyla v České republice užívána po dobu nejméně pěti let před zahájením řízení o výmazu a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezduvodní; užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy se považuje za řádné užívání.

Není tedy třeba poukazovat na výklad užívaný Úřadem v předchozích rozhodnutích, neboť skutečnost, že ochranná známka může být užívána třetí osobou na základě smlouvy a takové užívání brání výmazu, je zřejmá přímo ze zákona.

Pokud jde o zjišťování skutečného stavu věci, je třeba vycházet z toho, že v řízení o ochranných známkách je užití správního řádu vymezeno ustanovením § 38 odst. 8 zákona o ochranných známkách, kde je stanoveno, že správní řád platí, jen nestanoví-li tento zákon jinak, a s dalšími výslovnými výjimkami. Podle § 38 odst. 6 zákona Úřad rozhoduje v souladu s obsahem spisu, zejména pak na základě důkazů, které na podporu svých tvrzení předkládají účastníci řízení. Zjišťování skutečného stavu věci je tak modifikováno ve prospěch aktivity účastníků řízení. Logicky by to měl být návrhové, kdo prokazuje naplnění podmínek výmazu. Jak již ovšem v obdobném případě vyslovil Vrchní soud v Praze v rozsudku č. j. 6A 28/98 - 47 ze dne 25. 10. 1999 (zveřejněno v časopise Soudní judikatura ve věcech správních č. 5/2002 pod. č. 1038): *V řízení o výmaz známky podle § 25 odst. 1 písm. b) nelze přímo prokazovat, co se nestalo, či neděje, že známka užívána není; řízení je nutno vést tak, že správní orgán k návrhu majitele napadené známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Nezdaří-li se - a nejsou-li tu jiné důkazy Úřadu známe, které by bylo možno provést - nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že Úřad neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vymazána.*

V daném případě to znamená, že na základě skutečností uvedených v návrhu Úřad měl vážít tvrzení a doklady předložené žalobcem, a to z hlediska naplnění či vyloučení podmínek pro výmaz ochranné známky. Cit. ustanovení § 38 odst. 6 zákona o ochranných známkách ovšem nevylučuje procesní aktivitu Úřadu, neboť stanoví, že rozhoduje zejména na základě důkazů předložených účastníky řízení. Logicky Úřad provádí důkazy předložené či navržené účastníky řízení a je oprávněn důkazní stav na základě vlastní iniciativy a v mezích jeho možností doplňovat (není povinen je vyhledávat), ať ve prospěch návrhu či k jeho vyvrácení. Žalobce ve správním řízení tvrdil, že ochranná známka byla v době před podáním návrhu v ČR užívána, a to na základě licence. Toto tvrzení je podstatné, neboť při jeho prokázání by nebylo možno návrhu vyhovět. Z dokladů, které byly ve správním řízení předloženy, má rozhodný význam notářské ověření č. 1321 prohlášení p. A. R. C. ze dne 12. 4. 1999 za společností C., S. L., D. R. P., S. A. a N. C., S. A. V odst. C) zápisu je pod bodem 2. prohlášení o tom, že společností C., S. L. bylo oběma dalším jmenovaným společnostem uděleno právo a licence na použití značky N. ve vztahu k produktům 3. nomenklaturní třídy, a pod bodem 3., že byl zahájen prodej produktů parfumerie se značkou N. v různých zemích, kromě jiných i v České republice. Pod bodem 4. je uvedeno, že prostředníkem realizace prodeje a distributorem produktů těchto společností byl od listopadu 1995 až do 31. 3. 1999 český podnik E. B. spol. s r. o. Za situace, kdy v zemi majitele ochranné známky nebylo třeba písemné formy pro udělení licence (Úřad toto tvrzení nezpochybnil), by jistě notářem ověřené prohlášení mělo význam přesto, že ust. § 11 vyhlášky ÚPV č. 213/1995 Sb. předpokládalo doložení licenční smlouvy k jejímu zápisu do rejstříku ochranných známek. Úřad také

hodnotil, zda dané prohlášení je důkazem udělení licence v rozhodné době či nikoliv. Je třeba mu přisvědčit v tom, že prohlášení výslovně údaje o tom, kdy a na jakou dobu byla licence poskytnuta, neobsahuje. Současně uvedený údaj o distribuci produktů do České republiky však není možno vyložit jinak, než že na základě licenčního ujednání byl realizován prodej společnostmi N. C., S. A. a D. R. P., S. A. v uvedené době, která v podstatné míře zasahuje do doby před podáním návrhu na výmaz, a to prostřednictvím české společnosti v České republice. V prohlášení je výslovně uvedeno, že se činí pro předložení k odvolání proti rozhodnutí ÚPV ze dne 12. 3. 1999 „o zrušení mezinárodní značky N. číslo 485964 vzhledem k jejímu nedostatečnému používání v této zemi“. Doložení existence licenční smlouvy pro dobu po vyhotovení zápisu by za takové situace nejen postrádalo logiku, ale také by nebyl důvod k vymezení oprávněného užívání v době před jeho vyhotovením. Závěr žalovaného o působení notářského zápisu jen pro dobu budoucí není oč opřít. Není ovšem možné žalovanému vytýkat, že za dané situace nenařídil jednání, jak tvrdí žalobce, a ani to, že neprovedl navržený výslech zástupce společnosti E. – B. s. r. o., neboť ten těžko mohl odstranit pochybnost Úřadu o existenci a době trvání licence mezi zcela jinými subjekty. Žalovaný ovšem v rozporu s ust. § 34 odst. 5 správního řádu rozhodný důkaz nesprávně hodnotil, neboť nepřihlédl k jeho celému a logicky provázanému obsahu a nehodnotil jej ve vzájemné souvislosti s ostatními důkazy, zejména důkazy dokládajícími obchodní aktivity mezi společnostmi N. C., S. A. a D. R. P., S. A. a společností E. – B. s. r. o. a mezi touto společností a jejími českými obchodními partnery v rozhodné době. Oproti tomu při hodnocení důkazů žalovaný označil za podstatné, že právo užívat ochrannou známku vzniká dnem zápisu licenční smlouvy do rejstříku a takový zápis, který v daném případě proveden nebyl, by odstranil pochybnosti o užívání ochranné známky v rozhodném období.

Žalobce v žalobě i v této souvislosti poukázal na rozpor hodnocení oprávněného užívání s mezinárodní smlouvou a v replice k vyjádření žalobce námitku rozvedl ve vztahu k novele zákona o ochranných známkách provedené zákonem č. 116/2000 Sb.

Čl. 19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (vyhlášené pod č. 191/1995 Sb. sdělení Ministerstva zahraničních věcí) uvádí, že užívání ochranné známky jinou osobou se souhlasem majitele bude uznáno jako užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách také v § 35 odst. 1 stanovil, že tímto zákonem nejsou dotčena ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Jestliže podle mezinárodní smlouvy postačil k oprávněnému užívání ochranné známky pouhý souhlas majitele, a již tím bylo zajištěno udržení zápisu, žalobce tomuto požadavku nepochybně vyhověl. Jistě i v tomto případě je nezbytné, aby existence souhlasu, a tedy oprávněného užívání ochranné známky v rozhodné době, byly prokázány. Žalovaný také neopírá napadené rozhodnutí o neexistenci zápisu licenční smlouvy, argumentuje ust. § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách podpůrně a jistě mu lze přisvědčit v tom, že zapsaná licenční smlouva by měla výrazný dopad na důkazní situaci. Podle cit. ustanovení právo používat ochrannou známku na základě licence vzniká dnem zápisu licenční smlouvy do rejstříku a majitel ochranné známky je povinen o tento zápis požádat. Tato úprava platila v době podání návrhu i v době rozhodování žalovaného. Novela zákona o ochranných známkách, provedená zákonem č. 116/2000 Sb., změnila znění ust. § 18 odst. 3 tak, že licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek a o tento zápis je povinen požádat majitel ochranné známky. Soud v této změně na rozdíl od žalobce nespátřuje tvrzené odstranění nesouladu zákona o ochranných známkách se zmíněnou dohodou. Nenasvědčuje tomu ani důvodová zpráva k zákonu č. 116/2000 Sb., v níž je sice uvedeno, že zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, je novelizován zejména z toho důvodu, aby byl plně slučitelný

se Směrnicí Rady ES č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách; novelou je dále zabezpečováno plnění závazku z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, ale k předmětnému ustanovení uvádí: Dosavadní znění zákona upravující vyznačování licenční smluv a smluv o převodu ochranné známky do rejstříku vedlo k nejednoznačnému výkladu. V zájmu odstranění této nejednotnosti navrhuje se výslovná úprava, podle níž zápis do rejstříku ochranných známek je podmínkou vzniku účinnosti licenční smlouvy či smlouvy o převodu ochranné známky ve vztahu k třetím osobám. Poukazuje-li žalobce i na změnu znění ust. § 25 odst. 1 písm. b) novelou provedenou zákonem č. 116/200 Sb., spočívala jen v upřesnění doby neužívání ochranné známky (nepřihlíží se k době užívání po pětileté přestávce a pokračující až ve třech měsících před podáním návrhu na výmaz) a v akceptaci určitých odlišností při užívání ochranné známky - tedy z hlediska žalobce z této změny nelze ničeho výtěžit.

Obě právní úpravy shodně předpokládají zápis licence do rejstříku, který v daném případě proveden nebyl, a jeho neexistenci lze přičítat na újmu jen žalobci, neboť opak by jej zbavil obtížnosti průkazu řádného užívání ochranné známky. Újmou je však jenom oslabení jeho důkazní pozice, od nedostatku zápisu licenční smlouvy nelze odvozovat vyloučení oprávněnosti užívání ochranné známky jiným subjektem. Totiž i samo ust. § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách považuje za řádné užívání ochranné známky, je-li užívána třetí osobou na základě smlouvy. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách nepřejal úpravu předchozího zákona o ochranných známkách č. 174/1988 Sb., který v § 17 vázal možnost poskytnutí práv z ochranné známky jen k písemné licenční smlouvě uzavřené se souhlasem Úřadu, a z něhož také dovozoval Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 31. 5. 1999, č. j. 7A 93/1996 - 29, že oprávnění k užívání ochranné známky vzniká až registrací licenční smlouvy. Skutečnost, že podle § 18 odst. 1 zákona o ochranných známkách právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto licenční smlouvou a skutečnost, že v čl. 19 odst. 2 označené mezinárodní smlouvy je podmínka formulovaná slovy „se souhlasem majitele“, tedy širším vymezením než podmínka užitá v ust. § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, pro posouzení daného případu není rozhodná. Žalobce totiž tvrdil a prokazoval, že v jeho případě byla ochranná známka užívána jinými subjekty na základě licenční smlouvy.

Žalovaný, který neúplně a v rozporu s logikou hodnotil doklad o uzavření smlouvy o užívání ochranné známky pak již neprovedl vůbec hodnocení dalších důkazů - dokladů o dodávkách kosmetických výrobků zn. N. společnosti E. – B. s. r. o. držiteli licence a doklady o jejich distribuci touto společností dalším českým odběratelům z hlediska, zda je jimi prokázáno dostatečné užívání oprávněnými subjekty v rozhodné době. Za nerozhodné přitom lze považovat jen nedatované propagační materiály, ceníky a obaly výrobků - ty pouze dokládají existenci výrobce, o níž spor nebyl.

Důvodnou je také žalobní námitka, že žalovaný v napadeném rozhodnutí nezdůvodnil neprovedení navrhovaného důkazu - výslechu svědka. Žalovaný se tak v rozporu s ust. § 47 odst. 3 (§ 59 odst. 1, 2, § 61 odst. 3) správního řádu v odvolacím rozhodnutí v tomto směru plně nevypořádal s rozkladovými námitkami. Výše však již byl soudem zpochybněn možný vliv výslechu navrženého svědka na výsledek řízení a za takové situace by takové pochybení samo o sobě nemělo vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí.

Z důvodů shora uvedených shledal Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí žalovaného vydané na základě nedostatečného hodnocení důkazů, což vedlo k nesprávnému

závěru o naplnění podmínek pro výmaz ochranné známky. Proto rozhodnutí žalovaného podle § 78 odst. 1 s. ř. s. zrušil, a to pro vady řízení i pro nezákonnost. Podle odst. 4 téhož ustanovení věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Neshledal ovšem důvody pro současné zrušení rozhodnutí prvostupňového, neboť před jeho vydáním žalobce rozhodné doklady v úplnosti nepředložil. Vady soudem zjištěné jsou pak také odstranitelné žalovaným v dalším řízení, v němž je podle odst. 5 téhož ust. vázán právním názorem soudu.

Žalobce měl v tomto přezkumném soudním řízení úspěch, podle § 60 odst. 1 s. ř. s. má právo na náhradu nákladů řízení. Ty jsou tvořeny částkou 1000 Kč za zaplacený soudní poplatek, částkou 3000 Kč jako odměny za 3 úkony právní služby provedené v r. 2000 (převzetí věci, žaloba, replika), 3x 75 Kč na úhradu hotových výdajů advokáta (§ 11 odst. 1 písm. a, d/, § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 133 s. ř. s.), celkem 4225 Kč. Žalovanému proto bylo uloženo uhradit tuto částku žalobci k rukám jeho zástupce v přiměřené lhůtě.

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

V Brně dne 3. listopadu 2005

JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu