



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně P., s. r. o., zastoupené JUDr. Viktorem Bedrnou, advokátem se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 57, proti žalovanému Úřadu průmyslového vlastnictví, Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti osoby zúčastněné na řízení A. F., a. s., zastoupené JUDr. Miroslavem Kupkou, patentovým zástupcem, Rakovník, Levého 1532, o zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 4. 2001, zn. O-88896,

t a k t o :

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového ze dne 12. 4. 2001, zn. O-88896 se zrušuje a věc se vrací správnímu orgánu k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na nákladech řízení částku 4725 Kč a to do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně.**
- III. **Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í :

Včas podanou žalobou, doručenou Vrchnímu soudu v Praze dne 13. 6. 2001, se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 4. 2001, zn. O-88896. Tímto rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobkyně a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 4. 2000, zn. O 88896 o výmazu kombinované ochranné známky „P.“ zapsané v České republice pod č. 187 241, jejímž majitelem je žalobkyně.

Žalobkyně v žalobě poukazuje na to, že napadené správní rozhodnutí vychází z toho, že P., a. s. (který podal návrh na zahájení řízení o výmaz ochranné známky č. 187 241) je majitelem starší ochranné známky č. 187 158 se shodným slovním prvkem „P.“ zapsané pro stejné nebo podobné výrobky ve třídách 29 a 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Žalovaný správní orgán však nesprávně posoudil otázku přechodu a převodu práva k ochranné známce, resp. právního nástupnictví po M. p. – k. P.. Právním nástupcem i ve vztahu k ochranným známkám (tedy i původní ochranné známce „P.“) se stal s. p. L.. Ten zanikl ke dni 31. 1. 1994, aniž by využil možnosti prodloužení práv k ochranným známkám, tak i dvouleté karenční lhůty. Protože P., a. s. podal svůj návrh na zápis ochranné známky „P.“ již dne 3. 11. 1993, učinil tak v každém případě v ochranné dvouleté lhůtě a nemohl proto nikdy platně získat prioritu.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě poukázal především na to, že tvrzení žaloby jdou mimo samotný předmět řízení a žaloba tak trpí základní procesní vadou. Žaloba proti rozhodnutí o výmazu ochranné známky z důvodu shodnosti známky resp. shodnosti prvku známky ve smyslu § 3 odst. 2 a § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 174/1988 Sb. o ochranných známkách, argumentuje právním rozbohem o převodu, přechodu práva a institutu karenční lhůty, není v daném případě relevantní, neboť tyto aspekty nebyly vůbec předmětem rozhodování. Z těchto důvodů žalovaný navrhl, aby řízení o žalobě bylo zastaveno, event. aby žaloba byla zamítnuta.

Osoba zúčastněná na řízení A. F., a. s. (dříve P., a. s.) poukázala na rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 1. 2006, sp. zn. O-83936 (týkající se návrhu žalobce na výmaz ochranné známky č. 187 158) a navrhla zamítnutí žaloby.

Protože do účinnosti soudního řádu správního (dále též s. ř. s.) nebylo řízení v této věci u Vrchního soudu v Praze skončeno, byla věc předána k dokončení řízení Nejvyššímu správnímu soudu. Usnesením tohoto (posledně uvedeného) soudu ze dne 17. 6. 2003, čj. 5 A 83/2001 – 20 byla žaloba odmítnuta, když tento soud dospěl k závěru, že se jedná o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci. Usnesením zvláštního senátu zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb. bylo vysloveno, že příslušným vydat rozhodnutí o této žalobě je soud ve správním soudnictví, přičemž usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2003, čj. 5 A 83/2001 – 20 bylo zrušeno.

Nejvyšší správní soud přezkoumal žalobou napadené správní rozhodnutí v rozsahu v žalobě uplatněných důvodů, přičemž vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů.

Ze spisu Nejvyššího správního soudu v této právní věci včetně správního spisu předloženého žalovaným, jakožto i ze spisu téhož soudu sp. zn. 6 A 15/2001 byly zjištěny následující podstatné skutečnosti.

Dne 23. 4. 1952 byla do rejstříku ochranných známek zapsána slovní ochranná známka „P.“ č. 150994 a to pro ledové smetanové krémy. Jako poslední majitel této ochranné známky byl v rejstříku zapsán M. p., k. P.. Dne 3. 11. 1993 podala společnost P.,

a. s., u žalovaného přihlášku ochranné známky „P.“. Žalovaný dne 7. 9. 1995 tuto ochrannou známku zapsal pro výrobky ve třídách 29, 30 a 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Dne 30. 9. 1999 podala žalobkyně k žalovanému návrh na výmaz této ochranné známky s odkazem na § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, 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.

Svým rozhodnutím čj. 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., k. 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 jediné taková registrace má konstitutivní charakter, konstatoval žalovaný, že namítaná ochranná známka zanikla ke dni 3. 1. 1989, a to z důvodu zániku subjektivity 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.

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 1. 12. 2000, sp. zn. O-83936-93 rozklad žalobkyně zamítl a napadené rozhodnutí správního orgánu prvního 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.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně žalobu. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2005, čj. 6 A 15/2001 – 65 bylo toto rozhodnutí zrušeno a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

Poté předseda Úřadu průmyslového vlastnictví vydal dne 20. 1. 2006, rovněž pod sp. zn. O-83936 nové rozhodnutí, kterým opětovně zamítl rozklad žalobkyně a potvrdil citované rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 3. 2000. Proti tomuto rozhodnutí ze dne 20. 1. 2006 podala žalobkyně novou žalobu, která je vedena u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 Ca 80/2006 a o které dosud nebylo rozhodnuto.

Souběžně bylo vedeno u žalovaného další správní řízení a to pod sp. zn. O-88896. V této věci a. s. P. podala návrh na výmaz kombinované ochranné známky „P.“, zapsané v České republice pod č. 187241, jejíž majitelem je firma P., s. r. o. Rozhodnutím žalovaného ze dne 26. 4. 2000, sp. zn. O-88896 bylo vysloveno, že se tato kombinovaná ochranná známka vymazává z rejstříku ochranných známek. Rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. O-88896 byl zamítnut rozklad žalobkyně a uvedené rozhodnutí ze dne 26. 4. 2000 bylo potvrzeno. V obou těchto rozhodnutích vychází správní orgán především z toho, že zápisu kombinované ochranné známky č. 187 241 bránil zápis starší slovní ochranné známky č. 187 158. Toto rozhodnutí je předmětem řízení v této (nyní projednávané) právní věci.

I když to není v tomto rozhodnutí výslovně uvedeno, je nesporné, že rozhodnutí věci sp. zn. O-88896 vycházejí z rozhodnutí ve věcech sp. zn. O-83936. Pokud by totiž žalobkyně uspěla s návrhem na výmaz ochranné známky č. 187 158, odpadla by ve správním rozhodnutí ze dne 12. 4. 2001 uváděná překážka starší ochranné známky. Proto i žalobkyně ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 5 A 83/2001 (tedy v nyní projednávané věci) argumentovala obdobně jako ve věci vedené pod sp. zn. 6 A 15/2001. Bylo-li tedy rozsudkem ze dne 24. 8. 2005, čj. 6 A 15/2001 – 65 rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1. 12. 2000, sp. zn. O-8393/36-93 zrušeno, nezbylo než zrušit i věcně a právně navazující rozhodnutí ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. O 88896. Bude na žalovaném, aby v novém řízení v této věci rozhodl v návaznosti především na výsledek řízení (rozhodnutí) ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 Ca 80/2006.

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 advokátem, 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 3x 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 jejího zástupce do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. O takovýto případ se v dané věci nejednalo, přičemž soud pro přiznání náhrady nákladů řízení neshledal ani důvody zvláštního zřetele hodné (§ 60 odst. 5 s. ř. s.).

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. října 2006

JUDr. Petr Příhoda
předseda senátu