



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce **Ing. P. R.**, zastoupeného JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem se sídlem Čsl. Legií 172/I., Klatovy, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2001, č. j. O 42936,

takto :

I. Žaloba se z a m í t á.

II. Žalovanému se n e p ř i z n á v á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „předseda“) uvedeným v záhlaví tohoto rozsudku byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „úřad“) ze dne 26. 6. 2001, č. j. O 42936, jímž byl zamítnut návrh na výmaz kombinované ochranné známky „r.“, a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno. V odůvodnění rozhodnutí předseda uvedl, že podle § 25 odst. 4 zákona č. 137/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“; s účinností od 1. 4. 2004 zrušen zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů – pozn. soudu) úřad vymaže z rejstříku ochrannou známku, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby zjistí, že ochranná známka v důsledku činnosti či nečinnosti svého majitele ztratila svou rozlišovací způsobilost, protože se stala v obchodním styku označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Podle předsedy může ke zdruhování ochranné známky dojít nevhodnou činností majitele ochranné známky či jeho

nečinností. Výmaz pro ztrátu rozlišovací způsobilosti pak může být proveden jen v případě, kdy obchodní kruhy začaly užívat označení jako druhový název pro výrobek nebo službu, které původně označovala. U napadené ochranné známky předseda neshledal, že by ji její majitel nesprávně užíval. Zápisem čtyř licenčních smluv do rejstříku ochranných známek nemohlo na trhu dojít k situaci, že by spotřebitel přestal mít přehled o tom, kdo služby z oblasti rekreace pod označením „r.“ produkuje. K tvrzení žalobce, že ke zdruhování ochranné známky mohlo dojít také jejím nevhodným užíváním třetími osobami, neboť slovo „r.“ je uváděno na prospektech velkého počtu cestovních kanceláří, např. cestovní kanceláře D. R. a že je obsaženo v názvech dalších společností, což žalobce doložil katalogy s názvy „L. 2.“ a „Z. 2./2.“ a výpisy z obchodního rejstříku 16 společností, součástí jejichž obchodního jména je slovo „r.“, předseda uvedl, že uvedené materiály mají na vnější straně titulního listu vyobrazenou kombinovanou ochrannou známku č. x ve znění „r.“, jejímž majitelem je v současné době společnost N.-D., a. s., přičemž u vyobrazení je užito označení x pro registrovanou ochrannou známku. Z informací obsažených v katalozích je pak seznatelné, že pro běžného spotřebitele představují katalogy cestovní kanceláře R., tedy majitele napadené ochranné známky, resp. jejího právního předchůdce společnosti Družstevní cestovní kancelář R., spol. s r. o. Majitel napadené ochranné známky navíc podle svého vyjádření uzavřel v roce 1999 smlouvy o budoucí licenční smlouvě s tím, že licenční smlouvy budou uzavřeny, až se společnost N. – D., a. s. stane majitelem napadené ochranné známky. Se společnostmi D. R. P., spol. r. o., D. R. L., s. r. o., D. R. P., s. r. o. a C. T. S., s. r. o., již majitel napadené ochranné známky licenční smlouvy uzavřel v červnu a červenci roku 2000 a s ostatními se tak má stát v nejbližší době. Proti společnostem neoprávněně užívajícím označení „r.“ již majitel ochranné známky podnikl příslušné právní kroky. Předseda uzavřel, že sice byla užívána shodná nebo zaměnitelná označení s napadenou ochrannou známkou, ale její majitel toto užívání nestrpěl. K poukazu žalobce, že k žádosti o zápis licenčních smluv do rejstříku ochranných známek došlo až po podání návrhu na výmaz ochranné známky, předseda uvedl, že společnost N.-D, a. s., jež je majitelem napadené ochranné známky s účinností od 10. 4. 2000, uplatnila opatření k zamezení užívání ochranné známky jinými subjekty v cestovním ruchu. Předseda dále uvedl, že aby napadená kombinovaná ochranná známka „r.“ v podobě zapsané v rejstříku ochranných známek byla druhovým označením pro služby v oblasti cestovního ruchu, muselo by být toto označení zejména spotřebitelskou veřejností užíváno zcela běžně pro označování služeb poskytovaných jakoukoliv cestovní kanceláří. Běžný spotřebitel by pak pro používání služeb jakékoliv cestovní kanceláře užíval název „r.“ ve významu „c.“ nebo „c. k.“, přičemž by měl na mysli obecně jakoukoliv jinou cestovní kancelář, než kterou provozuje majitel napadené ochranné známky. Žalobce podle předsedy nepředložil žádný důkaz skutečně potvrzující názor o takovém zdruhování kombinované ochranné známky „r.“. Ze všech uvedených důvodů byl rozklad žalobce zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce v zákonné lhůtě žalobu k Vrchnímu soudu v Praze, v níž namítl, že předseda pochybil při aplikaci § 25 odst. 4 zákona o ochranných známkách. Žalobce ve správním řízení tvrdil, že pojem „r.“ je běžně používán pro označení organizované rekreace – služby poskytované především cestovními kancelářemi. Průměrný spotřebitel pak nemusí vnímat znění zapsané dosud jako ochranná známka pouze v totožné podobě, nýbrž i v kontextu jiných výrazů či jako součást slovních složenin. Žalobce je přesvědčen, že předložil důkazy – katalogy cestovních kanceláří a výpisy z obchodního rejstříku, a ačkoliv tyto dokumenty prokazují, že se sporné označení neváže pouze k majiteli ochranné známky, vyvodily z toho správní orgány závěr zcela opačný. Správní orgány se podle žalobce nezabývaly ani tím, že ochranná známka ztratila rozlišovací způsobilost ještě před tím, než ji její nynější majitel získal smlouvou o převodu ochranné známky ze dne

2. 11. 1999, čímž byly porušeny § 32 odst. 2 a § 34 odst. 1 spr. ř. i § 47 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (účinného do 31. 12. 2005; s účinností ode dne 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád – pozn. soudu), neboť z napadeného rozhodnutí není patrné, zda správní orgán tuto skutečnost vzal či nechal za prokázanou a jakými úvahami se přitom řídil. Podle žalobce jde přitom o údaj podstatný, neboť pak by již neměly důkazní hodnotu listiny předkládané majitelem ochranné známky, protože by byly činěny za situace, kdy ochranná známka rozlišovací způsobilost neměla. Žalobce dále namítl, že správní orgán nesprávně hodnotil povahu licenčních smluv a jejich posouzení z hlediska činnosti či nečinnosti majitele ochranné známky; licenční smlouva je nepochybně uzavřena již dnem podpisu listiny smluvními stranami, práva z této smlouvy však vznikají až dnem zápisu smlouvy do rejstříku, o což je povinen požádat majitel (§ 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách). Z licenční smlouvy nepředložené úřadu k registraci nevznikne podle žalobce právo ochrannou známku užívat a nelze tím vyloučit zdruhování ochranné známky ve smyslu § 25 odst. 4 zákona o ochranných známkách. Tím se vyloučí i možnost uzavírání antedatovaných smluv a zjednoduší se důkazní situace pro správní orgán. Požádal-li tedy majitel ochranné známky o zápis licence do rejstříku až po podání návrhu na výmaz, nesplnil v souvislosti s licenční smlouvou podmínky § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách a proto jeho aktivita nelze přiznat právní relevanci. Ze všech uvedených důvodů žalobce navrhl, aby rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2001, č. j. O 42936, bylo zrušeno a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný se ve vyjádření neztotožnil se žalobcovým výkladem § 25 odst. 4 zákona o ochranných známkách, neboť ztrátu rozlišovací způsobilosti je třeba prokazovat jako každou jinou skutečnost podle § 32 spr. ř. Žalovaný uvedl, že předmětem návrhu na výmaz byla kombinovaná ochranná známka tvořená slovním prvkem „r.“, vytvořeným z písmen malé abecedy, kde první a poslední písmeno je zvýrazněno třemi nestejně dlouhými vodorovnými pruhy. Žalobce však v řízení tvrdil zdruhování a užívání zejména slovního znění ochranné známky, tj. pojmu „r.“, navíc jako části slova „rekreace“. Žalovaný uvedl, že posoudil navržené důkazy jako dostatečné pro spolehlivé a úplné zjištění skutečného stavu věci a nevybočil z mezí stanovených zákonem. Řízení o výmazu ochranné známky lze zahájit z úřední povinnosti pouze dvou případech: pokud byla ochranná známka zapsána v rozporu se zákonem nebo nebyla-li ochranná známka po zákonem stanovenou dobu a určeným způsobem užívána. Pokud se žalobce domníval, že ochranná známka ztratila rozlišovací způsobilost již před uzavřením smlouvy o převodu, měl podat návrh na její výmaz již dříve. Smlouvu o převodu ochranné známky však žalovaný již pouze zapisuje do rejstříku ochranných známek, čímž smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám. Z ustanovení upravujících převod ochranných známek nevyplývá povinnost žalovaného posuzovat v takové situaci rozlišovací způsobilost ochranných známek, neboť to bylo předmětem řízení o zápisu ochranné známky. Podle žalovaného z obchodního zákoníku i ze zákona o ochranných známkách vyplývá, že zápisem do rejstříku ochranných známek se smlouva stává účinnou vůči třetím osobám, ale závaznou i účinnou pro smluvní strany je již dnem ve smlouvě specifikovaným, zpravidla dnem uzavření smlouvy. Licenční smlouva nepředložená žalovanému zakládá práva mezi smluvními stranami, nelze se však dovolávat jejich účinků vůči třetím osobám. Užívání ochranné známky nabyvatelem licence je činností oprávněnou, zákonem aprobovanou, ač je třeba připustit, že třetí osoby o oprávněnosti užívání nemohly vědět. Podle žalovaného mohl majitel ochranné známky zabránit návrhu na její výmaz podáním žádosti o zápis licenčních smluv do rejstříku ochranných známek; licenčním smlouvám však přesto nelze odepřít právní relevanci. Ke spekulacím s antedatováním smluv se žalovaný odmítl vyjádřit. Ze všech uvedených důvodů žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Ze správního spisu, které soudu předložil žalovaný, vyplynuly následující podstatné skutečnosti:

Dne 9. 11. 2000 podal žalobce návrh na výmaz kombinované ochranné známky „r.“ č. x z rejstříku ochranných známek podle § 25 odst. 4 zákona o ochranných známkách, s poukazem na ztrátu rozlišovací způsobilosti.

Dne 4. 1. 2001 se k tomuto návrhu vyjádřil majitel napadené ochranné známky – společnost N. – D., a. s., s tím, že ochranné známky „r.“ jsou užívány především společnostmi, jimž bude v nejbližší době udělena licence a proti ostatním uživatelům podniká majitel ochranné známky právní kroky. Proto majitel ochranné známky „r.“ navrhl zamítnutí návrhu na její výmaz z rejstříku ochranných známek. Téhož dne podal majitel ochranné známky žádost o zápis čtyř licenčních smluv do rejstříku ochranných známek.

Dne 26. 6. 2001 vydal Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutí č. j. O-42936, jímž zamítl návrh žalobce na výmaz kombinované ochranné známky č. x. Úřad uvedl, že ke ztrátě rozlišovací způsobilosti ochranné známky nemohlo dojít poskytnutím licence velkému počtu poskytovatelů identických či podobných služeb, neboť ke dni podání návrhu na výmaz nebyla žádná licenční smlouva registrována. Majitel napadené ochranné známky sice současně s vyjádřením podal žádost o zápis čtyř licenčních smluv do rejstříku ochranných známek, tento počet však podle úřadu nelze pokládat za nepřiměřeně velký. Pokud jde o strpění nevhodného užívání ochranné známky třetími osobami, úřad uvedl, že užívání ochranné známky jinými subjekty považuje majitel ochranné známky za porušování svých práv k ochranné známce a podal ve věci trestní oznámení. Proto úřad dospěl k závěru, že ke zdruhovění ochranné známky nedošlo a návrh na její výmaz zamítl.

Dne 12. 7. 2001 podal žalobce proti tomuto rozhodnutí úřadu rozklad, v němž uvedl, že licenční smlouvy byly zapsány do rejstříku ochranných známek až po podání návrhu na výmaz, proto tato skutečnost neměla být při rozhodování o výmazu ochranné známky vzata v úvahu. Dále žalobce namítl, že slovo „r.“ je na českém trhu tak hojně užíváno, že ochranná známka se stala v obchodním styku označením obvyklým pro služby, pro které je zapsána.

Dne 29. 11. 2001 bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví čj. O 42936.

Věc nebyla skončena Vrchním soudem v Praze do 31. 12. 2002, proto byla podle § 132 s. ř. s. postoupena Nejvyššímu správnímu soudu k dokončení v řízení podle části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s. – tedy v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 7. 2003, č. j. 5 A 15/2002-22, žalobu proti uvedenému rozhodnutí odmítl s tím, že jde o věc vyplývající z občanskoprávních vztahů, o níž má rozhodnout podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2003 soud v občanském soudním řízení podle části páté o. s. ř. Nejvyšší správní soud poučil žalobce o tom, že může do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat žalobu k soudu příslušnému podle § 249 a § 250 o. s. ř., přičemž účinky procesních úkonů učiněných v tomto řízení zůstávají zachovány.

Usnesením zvláštního senátu pro rozhodování některých kompetenčních sporů zřízeného zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne

28. 2. 2006, č. j. Konf 128/2005-4, bylo usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2003, č. j. 5 A 15/2002-22, zrušeno a konstatováno, že příslušným vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2001, č. j. O 42936, je soud ve správním soudnictví, v daném případě tedy s ohledem na § 132 s. ř. s. Nejvyšší správní soud.

Žaloba není důvodná.

První žalobní bod se týká podle žalobce nesprávné aplikace § 25 odst. 4 zákona o ochranných známkách. Podle názoru Nejvyššího správního soudu však v daném případě nebyly splněny zákonné podmínky pro výmaz ochranné známky z rejstříku ochranných známek podle § 25 odst. 4 zákona o ochranných známkách. Podle tohoto ustanovení úřad vymaže z rejstříku ochrannou známku, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby zjistí, že ochranná známka v důsledku činnosti či nečinnosti svého majitele ztratila svou rozlišovací způsobilost, protože se stala v obchodním styku označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. V daném případě byl sice podán třetí osobou – žalobcem – návrh na výmaz ochranné známky „r.“ z rejstříku ochranných známek, v řízení však nebyla zjištěna ztráta rozlišovací způsobilosti této ochranné známky. Žalobci – navrhovateli výmazu ochranné známky – se nepodařilo prokázat, že by se ochranná známka činností či nečinností majitele stala v obchodním styku označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro něž je zapsána. Žalobce je přesvědčen, že ochranná známka „r.“ pozbyla svou rozlišovací způsobilost, neboť tento pojem má být běžně užíván spotřebiteli pro obecné označení cestovní kanceláře nebo poskytování rekreačních služeb. Nejvyšší správní soud se ztotožnil s názorem správních orgánů, že ke zdruhovění uvedené ochranné známky nedošlo, mj. i proto, že nelze opomenout, že napadená ochranná známka není ochrannou známkou slovní, nýbrž ochrannou známkou kombinovanou, tvořenou slovním prvkem „r.“, vytvořeným z písmen malé abecedy, kde první a poslední písmeno je graficky zvýrazněno třemi nestejně dlouhými vodorovnými pruhy. Navíc se nelze ztotožnit s tvrzením žalobce, že běžný spotřebitel vnímá tuto ochrannou známku jako součást slovních složenin, např. u slova „rekreace“, protože tato ochranná známka ztratila svou rozlišovací způsobilost. Podle názoru zdejšího soudu tato kombinovaná ochranná známka již ze své podstaty nemohla žalobcem popisovaným způsobem pozbyt rozlišovací způsobilosti. Správní orgány správně uvedly, že aby mohly dojít k závěru, že uvedená ochranná známka pozbyla svou rozlišovací způsobilost, musela by být spotřebiteli užívána běžně jako synonymum slov „cestovní kancelář“, resp. „cestovka“, což se však v praxi neděje a ani žalobce tuto skutečnost nijak nedoložil. Pokud jde o tvrzení žalobce, že majitel napadené ochranné známky strpěl užívání ochranné známky jinými subjekty, pak se správní orgány přesvědčivě vypořádaly s tím, že se tak nedělo, neboť s částí těchto subjektů majitel ochranné známky uzavřel licenční smlouvy a proti ostatním subjektům, neoprávněně užívajícím ochrannou známku, se bránil právní cestou. Správní orgány se rovněž vypořádaly s tím, že v dané věci nedošlo ke zdruhovění ochranné známky ani činností žalobce, tedy uzavřením licenčních smluv s nepřiměřeně velkým počtem subjektů, neboť počet čtyř licenčních smluv uzavřených v době rozhodování správních orgánů nebyl natolik vysoký, aby mohlo dojít ke zdruhovění ochranné známky.

Pokud jde o tvrzení žalobce, že správní orgány nesprávně hodnotily povahu licenčních smluv, zdejší soud se ztotožnil s názorem správních orgánů, že majitel napadené ochranné známky podnikal kroky k zabránění neoprávněného užívání ochranné známky tím, že uzavíral s jinými subjekty licenční smlouvy o užívání předmětné ochranné známky. Na tuto skutečnost pak nemá vliv okamžik, kdy majitel ochranné známky požádal o zápis licenčních smluv do rejstříku ochranných známek. Licenční smlouva je institutem soukromého práva,

je upravena v § 508 až § 515 obchodního zákoníku a pro smluvní strany je platná a účinná již dnem ve smlouvě specifikovaným, zpravidla dnem podpisu smlouvy, tedy ještě před zápisem licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek. Subjekt, jemuž byla udělena licence, je oprávněn po podpisu licenční smlouvy ochrannou známkou užívat. Podle § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., nabývá licenční smlouva účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek; toto ustanovení však nepojednává o účinnosti licenční smlouvy mezi smluvními stranami. Nelze se proto ztotožnit s názorem žalobce, že podáním žádosti o zápis licenčních smluv do rejstříku ochranných známek až po podání návrhu žalobce na výmaz ochranné známky nelze těmto smlouvám přiznat právní relevanci. Ani u neoprávněného užívání ochranné známky jinými subjekty nebylo možné konstatovat nečinnost majitele ochranné známky ohledně takového jednání, neboť proti němu majitel ochranné známky podnikal příslušné právní kroky. Věc lze tedy uzavřít tak, že nebylo možné dospět k závěru, že by majitel ochranné známky svou činností – tedy uzavíráním vysokého počtu licenčních smluv, nebo nečinností – tedy strpěním používání ochranné známky neoprávněnými subjekty – přispěl ke zdruhovění napadené ochranné známky. Důvod pro její výmaz z rejstříku ochranných známek podle § 25 odst. 4 zákona o ochranných známkách tedy nebyl dán a proto správní orgány postupovaly správně, když návrh na výmaz ochranné známky „r.“ č. x z rejstříku ochranných známek zamítly.

K námitce žalobce, že se správní orgány dostatečně nevypořádaly s jeho tvrzením, že ochranná známka „r.“ ztratila rozlišovací způsobilost ještě dříve, než byla smlouvou o převodu ochranné známky převedena na nynějšího majitele, je zapotřebí poukázat na to, že v řízení o výmaz ochranné známky správní orgány neprokázaly zdruhovění ochranné známky ani ke dni svého rozhodování, proto je zřejmé, že napadená ochranná známka nemohla pozbýt rozlišovací způsobilosti ani před převodem na současného majitele ochranné známky. Proto nebylo možné ztotožnit se s názorem žalobce, že skutečností tvrzeným současným majitelem ochranné známky v řízení o výmazu ochranné známky týkajícím se období po převodu ochranné známky na něj neměla být správními orgány přiznána právní relevance.

Nejvyšší správní soud ze všech shora uvedených důvodů žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

Žalobce, který neměl ve věci úspěch, nemá podle § 60 odst. 1 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení. Úspěšnému žalovanému soud nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť jejich náhradu nepožadoval, ani mu náklady nad rámec běžné úřední činnosti nevznikly (§ 60 odst. 1 a 7 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. června 2006

JUDr. Marie Součková
předsedkyně senátu