



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízдила a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: **Česká zbrojovka a. s.**, se sídlem Svatopluka Čecha 1283, Uherský Brod, zastoupené prof. Dr. Alexandrem Bělohávkem, advokátem, se sídlem Jana Zajíce 32, Praha 7, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. O 5340,

takto:

- I. Žaloba **se zamítá.**
- II. Žalovanému **se náhrada nákladů řízení nepřiznává.**

Odůvodnění:

Žalobou včas podanou u Vrchního soudu v Praze se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. O 5340, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) o zamítnutí návrhu na částečný výmaz ochranné známky „ČZ“ č. 111082, jejímž majitelem je společnost ČZ Strakonice, a. s. Žalobce se ve svém požadavku a následně v žalobě opírá o § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o ochranných známkách“), podle kterého Úřad vymaže ochrannou známku z rejstříku, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu zjistí, že byla zapsána v rozporu s tímto zákonem. Za rozpor se zákonem přitom žalobce považuje následující skutečnosti: Společnost ČZ Strakonice, a. s., neměla do roku 1990 v předmětu podnikání uvedenu výrobu zbraní. Tuto skutečnost však majitel ochranné známky neoznámil rejstříku ochranných známek a tato známka tedy byla neoprávněně obnovována a vztahovala se také na zbraně, které ovšem nebyly předmětem podnikání společnosti. Došlo tak k popření smyslu zákona o ochranných známkách, když ČZ Strakonice, a. s., blokovala po 40 let ochrannou známku, aniž by výrobky, na které se vztahovala, byly předmětem jejího podnikání. Úřad namítl, že v zákoně č. 19/1890 ř. z., na jehož základě byla známka zapsána, nebyla stanovena

podmínka vázanosti ochranné známky na předmět podnikání. Na to žalobce reaguje tím, že ve zrušujícím zákoně č. 8/1952 Sb. již ano. Podmínku vázanosti OZ na předmět podnikání spatřuje v § 9 tohoto zákona, dle kterého „může být ochranná známka převedena jen s podnikem, pro který je zapsána, anebo se souhlasem úřadu pro vynálezy, dojde-li k novému uspořádání dosavadní hospodářské činnosti podniku“. Žalobce má ta to, že „novým uspořádáním dosavadní hospodářské činnosti podniku“ se myslí právě předmět podnikání. Dále: Ochranné známce byla poskytována ochrana a byla automaticky prodlužována (obnovována), aniž byla splněna základní podmínka této ochrany, a to užívání známky v rámci předmětu podnikání. I pokud by tyto skutečnosti nevyplývaly přímo ze zákona, je třeba aplikovat princip dobrých mravů. Existovala zde navíc i povinnost majitele oznamovat Úřadu změnu předmětu činnosti do 6 měsíců ode dne této změny, plynoucí z § 20 odst. 2 zákona č. 174/1988 Sb. ČZ Strakonice, a. s., tak jednala v rozporu s dobrými mravy, neboť si byla vědoma toho, že v jejím předmětu podnikání chybí výše uvedený předmět činnosti, a přesto žádala o obnovu ochranné známky. Dále žalobce polemizuje s názorem Úřadu, že institut obnovy ochranné známky není shodný s institutem zápisu ochranné známky. Podle žalobce by bylo více než vhodné, aby zde byla např. stanovena možnost uplatnit námitky. Úřad měl subsidiárně použít správní řád a podrobit řízení o obnově ochranné známky více než jenom formálnímu přezkumu.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě vyšel z následujících premis: rozhodující otázkou, kterou se ve výmazovém řízení zabýval, bylo posouzení kritérií návrhu na výmaz podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Toto ustanovení jako kritérium pro výmaz taxativně stanoví pouze skutečnost, že známka byla zapsána v rozporu se zákonem. S přihlédnutím k ustanovením zákona č. 19/1890 ř. z., byl zápis dotčené známky proveden v souladu s tehdejšími předpisy, neboť zákon tehdy nestanovoval povinnost mít zapsán předmět podnikání pro přihlašované výrobky a služby jako podmínku zápisné způsobilosti. Pokud žalobce uplatňuje, že při obnově ochranné známky měla být tato podmínka vždy znovu zkoumána, pak žalovaný uvádí, že obnova i zápis jsou různými právními instituty a v řízení o obnově ochranné známky se provádí pouze přezkum dle § 15 vyhlášky č. 213/1995 Sb. - správní orgán si pak svévolně nemůže rozšiřovat svou působnost a vydat žalobcem požadované rozhodnutí, které mu zákon neukládá. Použití § 32 odst. 1 správního řádu způsobem, jak navrhuje žalobce, pak nemá oporu v zákoně o ochranných známkách. Smysl zásady vázanosti ochranné známky na výrobky je dle žalovaného vykonstruovaný: ochranná známka může být užívána pro zapsané výrobky i na základě licenčních smluv. Podle stávající úpravy dále nepřislušelo žalovanému posuzovat, zda majitel ochranné známky nejednal v rozporu s dobrými mravy. Ust. § 20 zákona č. 174/1998 Sb., kterého se žalobce dovolává, nestanovilo v případě neohlášení změny v předmětu žádnou sankci. Žalovaný proto ve vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí.

Protože věc nebyla skončena Vrchním soudem v Praze do 1. 1. 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), věc byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu s odkazem na ust. § 132, větu druhou s. ř. s., podle kterého věci správního soudnictví, v nichž nebylo rozhodnuto do dne účinnosti tohoto zákona a v nichž byla dána věcná příslušnost k řízení vrchním soudům, převezme a dokončí Nejvyšší správní soud v řízení podle ustanovení části třetí, hlavy druhé, dílu prvního s. ř. s., tedy v řízení o žalobě proti rozhodnutím správního orgánu.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2003, č. j.6 A 72/2002 - 37, byla žaloba odmítnuta s tím, že se jedná o tzv. soukromoprávní věc a soudem příslušným k rozhodnutí je obecný soud v rámci občanskoprávního řízení. Toto rozhodnutí bylo zrušeno usnesením zvláštního senátu zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů ze dne 15. 9. 2005, č. j. Konf 7/2005 - 11, kterým byla současně vyslovena příslušnost soudu ve správním soudnictví vydat rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud poté, co byla vyslovena jeho příslušnost, přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Ze spisového materiálu zjistil Nejvyšší správní soud tato základní fakta: Ochranná známka byla pro společnost přihlášená a zapsána v r. 1930, vždy po 10 letech byla obnovována. Předmět podnikání byl společností vymazán v r. 1950 a znovu zapsán v r. 1990. Návrh na výmaz byl podán v r. 2000 (tedy v době, kdy již byl předmět podnikání po dobu deseti let řádně zapsán). Nejprve je třeba uvést, že dikce zákona v té části, které se žalobce dovolává, umožňuje vymazání známky, jestliže úřad zjistí, že byla zapsána v rozporu s tímto zákonem. Žalobce shledává rozpor se zákonem v tom, že známka se neoprávněně vztahovala i na zbraně, které nebyly předmětem podnikání majitele ochranné známky. Zákon ovšem jako kritérium pro výmaz podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách stanoví pouze skutečnost, že známka byla zapsána v rozporu se zákonem. Úřad tedy relevantně vychází z toho, že v době zápisu nebyl předmět podnikání stanoven jako kritérium zápisu, a tudíž bylo zapsáno po právu (§ 42 odst. 2 zákona o ochranných známkách). Odkaz žalobce na pozdější zákon č. 8/1952 Sb. není relevantní, neboť v žalobcem citovaném ustanovení § 9 je řešen institut „převodu“ ochranné známky, nikoliv zápisu ochranné známky. V dalších letech po účinnosti zákona č. 8/1952 Sb. docházelo opakovaně k obnovování předmětné ochranné známky (vždy po 10 letech) - k převodu této známky tedy muselo dojít. Byť by i k převodu ochranné známky podle zákona č. 8/1952 Sb. nedošlo řádně a po právu (čistě hypoteticky), není to rozhodné pro kritéria výmazu dle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. De iure docházelo prokazatelně k dalšímu obnovování předmětné ochranné známky. Právní stav tedy vypovídá o tom, že známka byla převedena a obnovována - ať již správně, či nikoli. Tato skutečnost totiž není pro kritéria pro výmaz dle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách tak, jak byla popsána výše, rozhodná. K tomu je třeba dále uvést, že od r. 1990 již byl předmět podnikání pro majitele ochranné známky opět zapsán - podmínka předmětu podnikání byla tudíž k aktuálnímu dni, kdy rozhodoval správní orgán, splněna (návrh na výmaz byl podán 13. 12. 2000). Zjednodušeně řečeno: ochranná známka byla zapsána v souladu s tehdy platným právem (tj. v době zápisu nebyl předmět podnikání stanoven jako kritérium zápisu - § 42 odst. 2 zákona o ochranných známkách) a v době vydávání rozhodnutí o výmazu byla zápisná kritéria aktuálně platného zákona rovněž splněna (předmět podnikání pro majitele ochranné známky byl již zapsán): nebyl tedy důvod k zásahu do tohoto stabilizovaného právního stavu.

K námitce, že ochranné známce byla poskytována ochrana a byla automaticky prodlužována (obnovována), aniž byla splněna základní podmínka této ochrany, a to užívání známky v rámci předmětu podnikání: Především je třeba podotknout, že žalobce se domáhá výmazu na základě ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, nikoliv tedy na základě § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, které zohledňuje reálné užívání ochranné známky v rámci předmětu podnikání pro možnost jejího výmazu (nutno podotknout, že navíc předpokladem výmazu podle tohoto ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) je neužívání známky po dobu nejméně pěti let před zahájením řízení o výmazu, což ovšem nebylo v daném případě předmětem řízení, tudíž tato okolnost nebyla v řízení zkoumána. *Poznámka: ze spisu vyplývá, že o výmaz z důvodů uvedených v 25 odst. 1 písm. b) se žalobci pokusili už předtím, nebyli však úspěšní, neboť se prokázalo, že ochranná známka byla v této pětileté lhůtě užívána.*) K námitce, že byla známka obnovována, ačkoli nebyly splněny žalobcem tvrzené náležitosti je nutno uvést, že předmětem tohoto přezkumu není to, zda byla známka obnovována řádně, či nikoli. Předmětem přezkumu je toliko rozhodnutí o výmazu - soud tedy musí zkoumat kritéria stanovená v § 25 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách (řádnost zápisu známky). Pro úplnost je nutno uvést, že institut obnovy není totožný s institutem zápisu ochranné známky. Podle § 23 zákona o ochranných známkách, které upravuje obnovu zápisu, se na žádost majitele ochranné známky, podanou

u Úřadu nejdříve v posledním roce ochranné doby, nejpozději však šest měsíců po jejím uplynutí ochranná doba ochranné známky obnoví vždy o dalších deset let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky podle § 15 prováděcí vyhlášky č. 213/1995 Sb. obsahuje číslo zápisu ochranné známky, popřípadě spisovou značku, název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu majitele ochranné známky, údaj o tom, že se žádá o obnovu zápisu, název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zástupce, je-li majitel ochranné známky zastoupen, podpis žadatele. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení je-li součástí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky do rejstříku žádost o zúžení seznamu výrobků či služeb, pro které má být ochranná známka obnovena, je majitel ochranné známky povinen uvést další specifikované údaje. Je tedy zřejmé, že rozsah zkoumání při obnově zápisu je užší, než při zápisu ochranné známky. (Obdobná byla i předchozí právní úprava institutu obnovování ochranné známky.)

Pokud se jedná o argument, že i kdyby uvedené skutečnosti nevyplývaly přímo ze zákona, je třeba aplikovat princip dobrých mravů, pak je třeba uvést následující: Sám žalobce zde připouští, že skutečnosti uplatňované pro jím požadovaný výmaz nevyplývají jako kritéria pro výmaz přímo ze zákona. Domáhá se proto zohlednění principu dobrých mravů. Celá řada zákonných ustanovení spojuje s případným porušením principu dobrých mravů nějaké právní důsledky. Zákon o ochranných známkách však v částech, kterých se žalobce dovolává, nikoliv. Rovněž s případným porušením § 20 odst. 2 zákona č. 174/1988 Sb. - povinnost ohlašovat změnu předmětu činnosti - zákon nespojuje žádné relevantní právní následky. Správní orgán nebyl oprávněn svévolně vyvozovat právní důsledky bez opory v příslušných zákonných ustanoveních. Státní moc lze podle čl. 2 Listiny základních práv a svobod uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Každý přitom může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Úřad tedy nebyl ani oprávněn bez zákonného podkladu vyvozovat závažné právní následky z nesplnění ohlašovací povinnosti, či z případného dovozeného jednání proti dobrým mravům.

K námitce, že žalovaný měl subsidiárně použít správní řád a podrobit řízení o obnově ochranné známky více než jenom formálnímu přezkumu: Z vlastní úpravy obnovy ochranné známky, jakož i z prováděcí vyhlášky (z výčtu požadovaných náležitostí uvedených v § 15 vyhlášky č. 213/1995 Sb.) je zřejmé, že institut obnovy ochranné známky je skutečně odlišný od zápisu a úprava institutu obnovy neumožňuje správnímu orgánu svévolně a nad rámec zákonné úpravy dovozovat a přezkoumávat při tomto postupu další požadavky a kritéria. Správní řád je procesní předpis. Hmotněprávní úprava (obsažená v zákoně o ochranných známkách) stanovuje vlastní podobu institutu (zde obnovy ochranné známky) a také kritéria, která se při tom kterém postupu budou posuzovat. Správní řád jakožto procesní předpis neumožňuje rozšiřovat v rámci daného institutu podobu tohoto institutu a svévolně zmnožovat kritéria přezkumu. Postup, při kterém by správní orgán některé otázky věcně přezkoumal mimo intence institutu, tak jak jsou vymezeny a určeny v zákoně (hmotném právu), by byl překročením jeho pravomoci.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud shledal žalobu jako nedůvodnou, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1, větu první, s. ř. s., dle kterého nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalobce v soudním řízení úspěch neměl, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení, úspěšnému žalovanému nevznikly náklady, které by přesahovaly jeho běžnou úřední činnost, náhrada nákladů řízení mu proto přiznána nebyla.

Poučení: Proti tomuto rozsudku **nejsou** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdl
předseda senátu