



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobkyně obchodní společnosti **Q., a. s.**, právně zastoupené JUDr. Jiřinou Surynkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Rašínova 2, proti žalovanému **předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze 6, Antonína Čermáka 2a, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 2. 2003, č. j. O 107302, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2005, č. j. 11 Ca 272/2004-12,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2005, č. j. 11 Ca 272/2004-12, **se z r u š u j e** a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Včasnou kasační stížností se stěžovatelka (dále i „žalobkyně“) domáhala zrušení pravomocného shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 2. 2003, č. j. shora. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl rozklad stěžovatelky ve věci jejích námitek proti zápisu zveřejněného označení „S.“, vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) přihlašovatelem obchodní společností S. P., spol. s r. o.

Z odůvodnění kasační stížností napadeného rozsudku lze seznat, že soud se s žalobními námitkami neztotožnil. Zdůraznil základní zásadu známkového práva zakotvenou v zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění platném pro rozhodné období (dále jen „zákon o ochranných známkách“), podle níž je toto právo koncipováno především na principu registračním. Úřad je proto povinen postupovat v případě pochybností ve prospěch toho, kdo má slovní označení zveřejněno a přihlášeno. Bylo podle něj na žalobkyni, aby prokázala, že je držitelem označení „S.“ jako shodného či zaměnitelného označení, které v České republice v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky získalo rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby poskytované žalobkyní,

jak předpokládá ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Toto své důkazní břemeno však žalobkyně neunesla. Z důkazů shromážděných ve správním řízení totiž dle soudu vyplynulo, že v rozhodné době měla osvědčení o akreditaci k provádění certifikace v oblasti stavebnictví a pro výrobky pro stavby jednak obchodní společnost P. s. B., a. s. (pro svůj odbor S. sídlící v P.), jednak žalobkyně. Z toho soud dovodil, že nemůže být učiněn jednoznačný právní závěr o tom, zda označení „S.“ získalo rozlišovací způsobilost pro žalobkyni či pro P. s. B., a. s. Za podstatnější ale považoval soud fakt, že k datu podání zveřejněné přihlášky uvedené ochranné známky neměla žalobkyně dle výpisu z obchodního rejstříku zapsán jako předmět své činnosti provádění certifikace. O tuto činnost byl její předmět činnosti doplněn až po zmíněném datu. Označení „S.“ tak dle soudu nemohlo získat rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné služby žalobkyně, pokud je neměla zapsané jako předmět činnosti v obchodním rejstříku. Z těchto důvodů proto žalobu zamítl.

Žalobkyně napadla rozsudek krajského soudu kasační stížností, opírající se o důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), a domáhala se jeho zrušení. Uvedla, že v souladu s měnící se právní úpravou bylo nepřijatelné, aby odbor S. fungoval nadále v rámci obchodní společnosti P. s. B., a. s. Z toho důvodu došlo k transformaci tohoto odboru do obchodní společnosti P. s. I., a. s., dnes žalobkyně. Tato společnost byla dceřinnou společností obchodní společnosti P. s. B., a. s. Označení „S.“ tedy vždy bylo spojeno s P. s. V době podání námitek proti zápisu této ochranné známky neměly již P. s. B., a. s., oprávnění k podání námitek, protože práva a povinnosti přešly na P. s. I., a. s. (dnes Q., a. s.). Závěr soudu, že označení „S.“ nezískalo rozlišovací způsobilost a že žalobkyně v tomto směru neunesla důkazní břemeno, proto považovala žalobkyně za nesprávný. Za nepřijatelný považovala argument soudu, že neměla k datu podání zveřejněné přihlášky zapsán dotčený předmět činnosti. Přetržka zápisu akreditační činnosti byla totiž způsobena právě tím, že někteří pracovníci odešli z pracovního poměru v obchodní společnosti P. s. B., a. s., a vytvořili nový subjekt S. P., spol. s r. o. Podotkla také, že před Krajským soudem v Brně proběhlo řízení, ve kterém tato společnost žalovala stěžovatelku o zdržení se užívání označení „S.“, ale soud tuto žalobu zamítl. Spor v té době nebyl pravomocně ukončen. Stěžovatelka dále vyjádřila domněnku, že kromě uvedeného nesprávného právního posouzení věci soud pochybil také tím, že skutková podstata, z níž vycházel žalovaný při svém rozhodování, neměla oporu v předložených důkazech a soud k tomuto faktu nepřihlédl. Navrhla proto, aby kasační stížností napadený rozsudek byl Nejvyšším správním soudem ze shora uvedených důvodů zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti zejména sdělil, že pro námitkový důvod uplatněný žalobkyní musí být prokázáno, zda je veřejností předmětné označení bez dalšího spojováno s namítanými výrobky a službami konkrétního subjektu, v daném případě stěžovatelky. K tomu však v projednávané věci nedošlo. Právo k nezapsanému označení je možno získat jen specifickým kvalifikovaným užíváním, které je dlouhodobé, pro svého držitele příznačné a samo o sobě není porušením práv třetích osob. Podmínka příznačnosti nemohla být stěžovatelkou splněna, protože v době dle zákona o ochranných známkách rozhodné pro posouzení vžitosti označení, neužíval toto označení subjekt, který uplatnil námitky, tedy označení nemohlo být spojováno jen s jeho výrobky či službami. Znovu připomenul, že stěžovatelka neměla v době podání námitek proti zápisu zveřejněného slovního označení „S.“ v předmětu činnosti zapsanu činnost, která koresponduje s namítanými výrobky a službami. Stěžovatelkou zmíněná přetržka zápisu akreditační činnosti způsobená jejím převodem na jiný subjekt podporuje závěry žalovaného, že označení

nemohlo být bez jakýchkoliv pochyb spojováno právě se žalobkyní. Pro nedůvodnost proto žalovaný navrhl kasační stížnost zamítnout.

Nejvyšší správní soud přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněného důvodu, a dospěl k závěru, že je důvodná.

Pokud jde o námitku žalobkyně dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., pak za onu nesprávně soudem posouzenou právní otázku označila výklad ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Namítala, že ohledně zveřejněného označení „S.“ je jeho držitelkou a že toto označení naplňuje podmínky stanovené tímto zákonným ustanovením.

Nejvyšší správní soud ze správního spisu ověřil, že obchodní společnost S. P., spol. s r. o., podala dne 29. 12. 1995 u Úřadu přihlášku slovní ochranné známky č. 107302 „S.“. Ta byla dne 14. 8. 1996 zveřejněna pro organizační činnost při zajišťování certifikace systémů jakosti výrobků a personálu ve stavebnictví, porady o zaměstnancích, porady organizační ve třídě 35, prostředkovatelskou činnost ve stavebnictví ve třídě 36 a porady odborné, poradenské služby stavební ve třídě 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb. V námitkách proti tomuto zápisu zveřejněného označení ze dne 29. 8. 1996 žalobkyně uvedla, že to byla obchodní společnost P. s. B., a. s., která jako první zavedla název „S.“ a to pro svůj odbor zabývající se certifikací systémů jakosti v oblasti stavebnictví a certifikací výrobků pro stavby. To dokládala předloženými osvědčeními o akreditaci udělenými Českým institutem pro akreditaci dne 29. 7. 1994 a dne 6. 12. 1994. Tato práva a povinnosti následně přešly na obchodní společnost P. s. I., a. s., dnes Q., a. s., neboť o tom rozhodlo představenstvo obchodní společnosti P. s. B., a. s., na svém jednání dne 24. 10. 1995. Podáním ze dne 31. 1. 1996 žalobkyně navrhla změnu zápisu v obchodním rejstříku, mimo jiné i zápisu nového předmětu podnikání - „provádění státního zkušebnictví, certifikace a kontroly v oblasti jakosti stavebních prací a výrobků pro stavby a personálu“. Z výpisu z obchodního rejstříku žalobkyně Nejvyšší správní soud zjistil, že tento předmět podnikání byl zapsán dne 10. 6. 1997. U obchodní společnosti P. s. B., a. s., byl tento předmět činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku zapsán 15. 3. 1995 a vymazán dne 2. 10. 1997.

Dle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách může proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění podat u Úřadu zdůvodněnou námitku držitel shodného nebo zaměnitelného označení, které v České republice v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky získalo rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby tohoto držitele.

Jak shora uvedeno, městský soud, stejně jako žalovaný, opřel svůj rozsudek o dva právní závěry. Jednak uzavřel, že v rozhodném období měly osvědčení o akreditaci k provádění certifikace v oblasti stavebnictví a pro výrobky pro stavby jak žalobkyně, tak obchodní společnost P. s. B., a. s., a v důsledku toho že nemohl být učiněn jednoznačný právní závěr o tom, pro jaký subjekt získalo označení „S.“ rozlišovací způsobilost. Dále došel k závěru, že označení „S.“ nemohlo získat rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné služby, protože k datu podání zveřejněné přihlášky ochranné známky neměla žalobkyně v obchodním rejstříku zapsán dotčený předmět podnikání.

Dle Nejvyššího správního soudu si uvedené závěry soudu nejen protičečí, ale navíc obsah správního spisu nesvědčí o správnosti ani jednoho z nich.

Ze shora citovaných dokladů je totiž zřejmé, že obchodní společnost P. s. B., a. s., převedla část svého podniku (mimo jiné i jeden ze svých odborů zvaný S.) na žalobkyni jako svoji dceřinnou společnost. Pro posouzení oprávněnosti žalobkyně provozovat zmíněnou činnost (tedy provádění státního zkušebnictví, certifikace a kontroly v oblasti jakosti stavebních prací a výrobků pro stavby a personálu) je tak rozhodující právě tento soukromoprávní akt mezi oběma zmíněnými společnostmi, nikoli udělení veřejnoprávního oprávnění ze strany příslušných úřadů, a už vůbec ne okamžik zápisu tohoto předmětu činnosti do obchodního rejstříku, jak Nejvyšší správní soud níže ještě rozvede. Nemohlo tedy dojít k souběhu oprávnění k předmětné činnosti mezi oběma subjekty, ani k přerušení kontinuity tohoto oprávnění, jenom proto, že mezi nimi došlo ke zmíněnému převodu části podniku. Do určitého okamžiku určeného právě zmíněným soukromoprávním aktem byla totiž oprávněnou k této činnosti obchodní společnost P. s. B., a. s., a od něj pak tímto oprávněním disponovala žalobkyně.

Nejvyšší správní soud také nemohl přisvědčit druhému z uvedených závěrů soudu. Ten totiž opomněl, že zápisy do obchodního rejstříku mají dvojí charakter. Tzv. konstitutivní zápisy jsou zápisy, kterými se zakládá, mění nebo zaniká určitá právní skutečnost. Taková skutečnost tedy nastane teprve příslušným zápisem do obchodního rejstříku. Naproti tomu deklaratorní zápisy takové účinky nemají. Jak naznačuje již jejich označení, pouze deklarují ve vztahu ke třetím osobám skutečnosti, které již nastaly dříve, z jiných právních úkonů. Konstitutivními zápisy jsou u akciové společnosti například zápis společnosti do obchodního rejstříku, zápis zvýšení nebo snížení základního kapitálu, zápis štěpení a spojování akcií, změny jejich formy nebo druhu, zápis prokury či prokuristy nebo zápis výmazu společnosti. Zápis předmětu podnikání je však typickým příkladem zápisu deklaratorního, kdy oprávnění subjektu provozovat určitou podnikatelskou činnost vyplývá ze splnění podmínek jiných právních předpisů. Pro posouzení oprávněnosti žalobkyně provozovat dotčenou činnost tak není okamžik zápisu této činnosti do obchodního rejstříku právně významný.

Právní závěry soudu obsažené v odůvodnění rozsudku tak byly Nejvyšším správním soudem shledány chybnými. Městský soud v podstatě pouze přisvědčil názorům žalovaného. Důvody, které žalovaného vedly k neuznání námitek žalobkyně, ale možno označit za důvody formální, neboť žalobkyně nebyla z uvedených důvodů chybně považována za držitelku předmětného označení. Správní orgány tak v důsledku toho nepřistoupily k posouzení toho podstatného, tedy zda toto označení v České republice v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky získalo rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby držitele tohoto označení.

Kasační stížnost tedy byla seznána důvodnou dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Za tohoto stavu věci tak Nejvyšší správní soud přezkoumávaný rozsudek městského soudu zrušil a současně mu věc vrátil k dalšímu řízení dle § 110 odst. 1 s. ř. s. Městský soud je právním názorem Nejvyššího správního soudu vázán (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

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

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Marie Žišková
předsedkyně senátu