



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdu, Ph.D., v právní věci žalobce: **Dr. et Ing. Z. H., Ph.D.**, zastoupený JUDr. Jaroslavem Savkem, advokátem, se sídlem Teplice, Dlouhá 31/63, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti: Jan Becher – Karlovarská Becherovka a. s., se sídlem Karlovy Vary, T. G. Masaryka 57, zastoupený JUDr. Karlem Čermákem jr., advokátem, se sídlem Praha 1, Národní 32, o prohlášení ochranné známky za neplatnou, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19. 7. 2005, sp. zn. O - 9659, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2006, č. j. 8 Ca 274/2005 - 69,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II. Žalovanému **s e** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti **n e p ř i z n á v á .**
- III. Osoba zúčastněná na řízení Jan Becher – Karlovarská Becherovka a. s., se sídlem Karlovy Vary, T. G. Masaryka 57, **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím ze dne 13. 1. 2005, sp. zn. O - 9659, č. j. 5854/2004, Úřad průmyslového vlastnictví návrh žalobce na prohlášení barevné kombinované známky č. 114092 ve znění „ORIGINAL BECHER BITTER 1807“, jejímž vlastníkem je společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka a. s., se sídlem Karlovy Vary, za neplatnou, podaný podle § 32 odst. 1 a 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, zamítl. Proti tomuto rozhodnutí podal

rozklad žalobce, přičemž předseda Úřadu průmyslového vlastnictví jeho rozklad rozhodnutím ze dne 19. 7. 2005 č. j. O - 9659 zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19. 7. 2005 č. j. O-9659 podal žalobce žalobu, kterou Městský soud v Praze (dále také i jen městský soud) rozsudkem ze dne 26. 10. 2006, č. j. 8 Ca 274/2005 - 69 zamítl. Dospěl totiž k závěru, že důvody pro prohlášení barevné kombinované známky č. 114092 ve znění „ORIGINAL BECHER BITTER 1807“ za neplatnou nebyly zjištěny. Tato ochranná známka byla zapsána dne 27. 12. 1907 podle zákona o ochraně známek č. 19/1890 ř. z. Zápis této ochranné známky se nepříčí citovanému zákonu a přihláška byla podána v dobré víře, respektive žalobce neprokázal opak. Žalobce nesplnil ani předpoklady § 4 písm. l), m) a posléze ani § 7 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., neboť není majitelem ochranné známky s prioritou, protože zápis přihlásil až v roce 1998 a to neúspěšně. Neprokázal, že je majitelem ochranné známky s prioritou. Podle závěru městského soudu je předmětná ochranná známka platná a žalobci ani nešlo tak o její platnost nebo neplatnost, ale o změnu osoby zapsaného majitele této ochranné známky, nicméně právní důvody pro takovou změnu se mu představit nepodařilo. Protože žalobce dovozoval důvody pro svoji žalobu z neplatnosti smlouvy o převodu práv k průmyslovému vlastnictví uzavřené dne 12. 12. 1996 podle § 16 zákona č. 92/1991 Sb. a § 19 zákona č. 137/1995 Sb. a § 4 zákona č. 159/1973 Sb. o ochraně označení původu výrobku mezi národním podnikem Jan Becher, výroba lihovin, se sídlem T. G. Masaryka 57, Karlovy Vary, zastoupeném ředitelem Ing. V. L., CSc. a společností Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s. se sídlem T. G. Masaryka 57, Karlovy Vary, zastoupenou členkou představenstva Ludmilou Sulkovou, vyjádřil se městský soud k tomuto žalobnímu bodu v souladu se žalovaným tak, že zápis převodu ochranné známky do rejstříku nemůže být napadnut ani mimořádnými opravnými prostředky, když mezi tímto zápisem a jeho napadením uplynuly již více jak tři roky. Z tohoto důvodu považoval tento žalobní bod za bezpodstatný. Městský soud učinil i takový závěr, že k převodu práv k předmětné ochranné známce na žalobce nedošlo, což vyvodil z obsahu darovací smlouvy ze dne 1. 3. 1939 notářem JUDr. V. V. v Domažlicích mezi veřejnou obchodní společností Johann Becher se sídlem v Karlových Varech, náměstí Invalidů č. p. 691, zastoupenou A. B., společníkem, jako stranou darující a obdarovanými L. K., obchodníkem a likérníkem v D., H. n. č. p. 22 a J. H. obchodníkem a likérníkem v D., H. n. č. p. 18, na straně druhé. Pokud jde o usnesení Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. D 571/97 ze dne 24. 11. 1997, respektive sp. zn. D 572/97 ze dne 25. 2. 1998, kterými byla zastavena řízení o dodatečném projednání dědictví po J. H., respektive K. H., vyjádřil se k nim městský soud tak, že se jedná o rozhodnutí procesní povahy, která nezakládají žádná hmotněprávní práva a povinnosti a proto k nim nepřihlížel. Pokud žalobce namítal porušení svých práv na spravedlivý proces před správními orgány, dospěl městský soud k závěru, že žalobce obecně vznesenou námitku konkrétně neodůvodnil. Městský soud pak takové porušení procesních práv žalobce, které by mohlo vyvolat nezákonné rozhodnutí, nezjistil.

Proti rozsudku městského soudu podal žalobce (dále stěžovatel) kasační stížnost podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb. (dále s. ř. s.). V ní nejprve rozsáhle uvedl námitky proti postupu a rozhodnutí správního orgánu (pod body 1-8) a poté důvody nesouhlasu s rozhodnutím městského soudu. Tvrdil, že se městský soud nevypořádal se všemi námitkami uvedenými v žalobě, nebo je nesprávně právně posoudil. Především nesouhlasil se závěry městského soudu, pokud jde o usnesení Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. D 571/97 ze dne 24. 11. 1997, respektive sp. zn. D 572/97 ze dne 25. 2. 1998, kterými byla zastavena řízení o dodatečném projednání dědictví po J. H., respektive K. H. Podle něj se žalovaný musel zabývat tím, komu svědčí hmotné právo. V řízení, které předcházelo vydání rozhodnutí žalovaného nebyl poučen tak, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěl újmu (neuvádí však konkrétně jaké poučení postrádal) a nebyla mu dána možnost vyjádřit se ke všem podkladům pro rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, což platí i pro řízení u správního orgánu prvního stupně, který nezjistil

přesně a úplně skutkový stav. Správní orgán ho donutil zaplatit šestkrát poplatek 1000 Kč a vyhotovil šest rozhodnutí, což je šikanózní jednání. Zápis předmětné známky byl proveden v rozporu se zákonem č. 137/1995 Sb., zejména jeho § 19. Stěžovatel popírá pravost a správnost smluv, tj. smlouvy o převodu práv k průmyslovému vlastnictví uzavřené dne 12. 12. 1996 podle § 16 zákona č. 92/1991 Sb. a § 19 zákona č. 137/1995 Sb. a § 4 zákona č. 159/1973 Sb. o ochraně označení původu výrobku mezi národním podnikem Jan Becher, výroba lihovin, se sídlem T. G. Masaryka 57, Karlovy Vary a společností Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s. se sídlem T. G. Masaryka 57, Karlovy Vary, a smlouvy o převodu podnikového know-how ze dne 10. 12. 1996. V řízení před správními orgány proto muselo být dokázáno, že zapsaný vlastník nabyt právo k ochranným známkám na základě bezvadného titulu, tedy že převodce ze smlouvy o převodu práv k průmyslovému vlastnictví ze dne 12. 12. 1996 byl skutečně nositelem práva, které převáděl. Dále také na základě jakého titulu svědčilo právo k ochranným známkám, obchodnímu jménu a označení původu podniku Jan Becher, výroba lihovin, národní podnik, Karlovy Vary, který byl zapsán do obchodního rejstříku, respektive podnikového rejstříku, dne 21. 1. 1976. Na základě jakého titulu svědčilo právo k podnikovému know-how podniku Jan Becher, výroba lihovin, státní podnik, Karlovy Vary, který byl zapsán do obchodního rejstříku, respektive podnikového rejstříku, dne 30. 12. 1988. V podstatě muselo být, podle stěžovatele dokazováno, kdo byl vlastně nositelem těchto práv od roku 1945 do roku 1976, respektive 1988, a od koho vlastně tato práva na tvrzené převodce a nabyvatele přešla. Zapsaný vlastník ochranných známek je nenabyt od podniku, který byl privatizován, to je od státního podniku, ale od národního podniku smlouvou podle § 16 zákona č. 91/1992 Sb., ačkoliv zákon č. 92/1991 Sb. se vztahoval toliko na státní podniky, nikoliv národní podniky, když národní podnik podle tohoto zákona privatizován nebyl. Smlouva ze dne 12. 12. 1996 byla uzavřena v rozporu se zákonem a je absolutně neplatná. Evidenční zápisy u správního orgánu byly provedeny v rozporu se zákonem. Správní orgány tento hmotněprávní titul řádně nezkontrolovaly, ačkoliv to byla jejich povinnost. Dokonce ho ani neměly k dispozici. Smlouva ze dne 12. 12. 1996 v originálu ani v ověřené kopii není ve správním spisu založena. Zapsaný vlastník zčásti nabýval práva k ochranným známkám již správním orgánem evidovaným, ale zčásti jen k podané přihlášce. V prosinci 1996 neměl převodce ještě některé ochranné známky ani zapsané pro sebe, ale již je převáděl, přičemž o nabývacím titulu práva hmotného smlouva neobsahuje žádné ustanovení. Od 1. 4. 1991 byl převod majetku ve vlastnictví státu omezen ustanovením § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o velké privatizaci, bez výjimky udělené vládou ČR nemohl státní podnik převést na zapsaného majitele ani postupy výroby bylinného likéru, ani technologický postup získávání aromatických látek, když se nejedná ani o převod mezi dvěma státními podniky. Smlouvy ze dne 10. 12. 1996 i ze dne 12. 12. 1996 podepsal Ing. V. L., CSc. jako ředitel obou podniků. Jednalo se tedy o konflikt zájmů. Že zapsanému vlastníkovi nesvědčí právo k ochranným známkám, ani právo k zelené lahvi a není majitelem obchodního jména Johann Becher, stěžovatel vyvozuje nejen z výše uvedeného důvodu, ale i z rozhodnutí Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. D 571/97 ze dne 24. 11. 1997, respektive sp. zn. D 572/97 ze dne 25. 2. 1998 a z osvědčení č. 230672, 230673, 230674, 201577, podle nichž na území Ruské federace je majitelem ochranných známek stěžovatel.

Městský soud zaujal, podle stěžovatele, nesprávný právní názor, že nelze napadnout zápis převodu ochranné známky, pokud uplynula doba delší tří roků. Obdobně nesprávně právně posoudil přechod práv z ochranných známek darováním a nesprávně posoudil rozhodnutí Okresního soudu v Domažlicích. Neprávně také posoudil rozdělení věci správním orgánem. Jeho rozhodnutí je neurčité a nepřezkoumatelné. Kasační stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku městského soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný se ke kasační stížnosti písemně vyjádřil a navrhl její zamítnutí. Stěžovatel se domnívá, že Úřad průmyslového vlastnictví měl ve správním řízení učinit závěr, že stěžovateli

svědčí prioritou hmotného známkového práva a v důsledku toho měl rozhodnout o neplatnosti ochranných známek, které jsou zapsány pro a. s. Jan Becher – Karlovarská Becherovka. Ani průzkumem v rejstříku ochranných známek se uvedené právo, jež by svědčilo stěžovateli nepodařilo prokázat. Otázku platnosti převodních smluv, a to jak smlouvy darovací z roku 1939, tak smlouvy o převodu známky z 12. 12. 1996, zákon o ochranných známkách ani jiný zákon neumožňují Úřadu průmyslového vlastnictví v řízení o zápisu převodu ochranné známky zkoumat. Úřad průmyslového vlastnictví nemůže svévolně svou působnost rozšiřovat a vydávat rozhodnutí, která právní předpis nepředpokládá, neboť takový postup by se přičil Ústavě České republiky, která stanoví (čl. 79 odst. 1), že působnost správních orgánů lze stanovit jen zákonem. Posuzování platnosti nebo neplatnosti smluv o převodech spadá do pravomoci soudů, jak stanoví § 7 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. O tom byl stěžovatel informován již rozhodnutím ze dne 13. 1. 2005, přesto na stejném základě postavil rozklad proti tomuto rozhodnutí, posléze správní žalobu a nyní i kasační stížnost. Prokázání skutečností, jichž se stěžovatel dožaduje, by bylo účelové, neboť i v případě, že by tato tvrzení byla prokázána, nebylo by možné z nich dovodit závěr, že na jejich základě by Úřad průmyslového vlastnictví mohl prohlásit napadenou ochrannou známku za neplatnou. Smlouva o převodu ochranné známky z 12. 12. 1996 jejími účastníky nebyla nikdy zpochybněna. Zpochybňuje-li stěžovatel převod ochranné známky z 12. 12. 1996, není Úřad průmyslového vlastnictví příslušný o této skutečnosti rozhodovat v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, neboť tím by porušil svou povinnost rozhodovat o žádosti na zahájení správního řízení.

Osoba zúčastněná na řízení a. s. Jan Becher – Karlovarská Becherovka ve vyjádření ke kasační stížnosti navrhla její zamítnutí. Stěžovatel opakovaně tvrdí, že zápis napadené ochranné známky byl proveden v rozporu se zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy ze dne 12. 12. 1996, a to zejména jeho § 19. Platný zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, nedává možnost napadnout nebo namítnout ve správním řízení platnost převodu ochranné známky. To neumožňoval ani zákon č. 137/1995 Sb. účinný v době uzavření předmětné smlouvy. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou lze opřít pouze o skutečnosti, které existovaly v době zápisu napadené známky do rejstříku. Ustanovení § 52 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, řeší případy, kdy je podán návrh na prohlášení neplatnosti proti známce zapsané do rejstříku v době před jeho účinností. V takovém případě se zápisná způsobilost posuzuje podle zákona platného v době zápisu napadené známky. Napadená známka byla do rejstříku zapsána dne 27. 12. 1907. V době jejího zápisu upravoval oblast ochranných známek zákon č. 19/1890 ř. z., o ochraně známek. Citovaný zákon upravuje vylouky ze zápisné způsobilosti v § 3. Toto ustanovení neobsahuje žádný z důvodů vyloučení ze zápisu, kterých se stěžovatel dovolával ve svém návrhu na prohlášení známky za neplatnou. Proto je třeba konstatovat, že napadená známka nebyla zapsána v rozporu s citovaným ustanovením. Odkaz stěžovatele na § 19 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, uvedený v žalobě, je zcela nesrozumitelný, neboť uvedené ustanovení upravuje možnost převodu ochranné známky a nikoliv vylouky ze zápisu.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek Městského soudu v Praze v rozsahu a z důvodů uvedených v kasační stížnosti a dospěl k těmto závěrům:

Z obsahu správního spisu vyplývá, že J. H., nar. X, a Ing. Z. H., Ph. D., nar. X, podali dne 15. 5. 2000 u Vrchního soudu v Praze žalobu proti Úřadu průmyslového vlastnictví, jíž se po žalovaném domáhali provedení výmazu ochranných známek, jež jsou doposud zapsány na Jan Becher, výroba lihovin, národní podnik, nebo Jan Becher, výroba lihovin, státní podnik, nebo Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s., z rejstříku ochranných známek vedených úřadem a zapsání ochranných známek ve prospěch žalobců dle podaných přihlášek, přičemž jednotlivé ochranné známky nespecifikovali. V žalobě žalobci tvrdili, že jsou na základě usnesení Okresního

soudu v Domažlicích sp. zn. D 572/97, Nd 9/98, které nabylo právní moci 25. 2. 1998, majiteli práv k bylinnému likéru Johann Becher, tj. k obchodnímu jménu Johann Becher, vinětě a lahvi. Oba žalobci jsou majiteli těchto práv jako dědici ze zákona po K. H., který byl dědicem ze zákona po svém otci J. H. na základě usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 24. 11. 1997 sp. zn. D 571/97, Nd 163/97. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 18. 5. 2000 sp. zn. 7 A 105/2000 - 8 vyslovil svoji nepřislusnost k projednání věci s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 6. Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 31. 10. 2000 č. j. 17 C 169/2000 – 19 řízení ve věci zastavil s tím, že po právní moci tohoto usnesení věc postoupí Úřadu průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze 5, A. Čermáka 2a. Návrh byl Úřadu průmyslového vlastnictví postoupen dne 4. 2. 2004. Písemností ze dne 10. 6. 2004 Úřad vyzval Ing. Z. H., Ph. D. k odstranění nedostatků podání, protože z něho nevyplývá, podle jakého ustanovení zákona č. 137/1995 Sb. se podatel domáhá výmazu ochranných známek č. 114108, 114092, 114094, 114095, 114109, 114088, 461223, 178462, 179928, 171970 a 164730. Dále byl podatel upozorněn na skutečnost, že od 1. 4. 2004 nabytí účinnosti zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a byl vyzván, aby uvedl, podle kterého ustanovení tohoto zákona navrhuje zrušit nebo prohlásit za neplatné uvedené ochranné známky. Ing. Z. H. na tuto výzvu reagoval písemností ze dne 8. 7. 2004, v níž uvedl, že žádá prohlásit za neplatné tyto ochranné známky: č. 114108, 114092, 114094, 114095, 114109, 114088, 461223, 178462, 179928 a 164730, přičemž důvody jejich neplatnosti spatřuje v ustanovení § 32 odst. 1, 3 zákona č. 441/2003 Sb., neboť byly zapsány v rozporu s § 4 písm. l) a m), § 6, § 7 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb.

Z průběhu řízení před správním orgánem – Úřadem průmyslového vlastnictví nepochybně vyplývá, že stěžovatel i jeho matka J. H. podali ještě za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách, návrh na výmaz blíže neoznačených ochranných známek z rejstříku ochranných známek. Návrh podali dne 15. 5. 2000 u Vrchního soudu v Praze. Řízení o jejich návrhu nebylo skončeno do 1. 4. 2004 do účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, protože teprve 4. 2. 2004 byl tento jejich návrh postoupen Úřadu průmyslového vlastnictví. Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, svým § 54 předchází zákon o ochranných známkách č. 137/1995 Sb. zrušil a zrušil i vyhlášku č. 213/1995 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách, a v § 52 odst. 4 stanovil, že byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podán návrh na výmaz podle § 25 dosavadního zákona, bude projednán jako návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou při splnění podmínek a s účinky stanovenými v tomto zákoně. Žalovaný správní orgán poté žalobce písemností ze dne 10. 6. 2004 jednak vyzval k odstranění nedostatků podání, protože v něm nebylo uvedeno podle jakého ustanovení zákona č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách, se domáhá výmazu ochranných známek, a jednak ho poučil o změně právní úpravy s tím, aby se vyjádřil, podle kterého ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách navrhuje zrušit nebo prohlásit za neplatné uvedené ochranné známky. Z odpovědi žalobce ze dne 8. 7. 2004 vyplývá, že jí reaguje na přípis Úřadu a že se domáhá prohlášení za neplatné ochranné známky č. 114108, 114092, 114094, 114095, 114109, 114088, 461223, 178462, 179928 a 164730, přičemž důvody jejich neplatnosti spatřuje v ustanovení § 4 písm. l) a m), § 6, § 7 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Toto vyjádření – doplnění žalobce nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že žalobce navrhl prohlásit ochranné známky za neplatné podle § 32 odst. 1 a 3 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách z důvodů v tomto přípisu uvedených. Stěžovatel sice v kasační stížnosti tvrdí, že v řízení, které předcházelo vydání rozhodnutí žalovaného nebyl poučen tak, aby pro neznanost právních předpisů neutrpěl újmu, neuvádí však konkrétně jaké poučení postrádal. Podle názoru Nejvyššího správního soudu však žalovaný správní orgán svoji poučovací povinnost ke stěžovateli vyplývající v době poskytnutí poučení z ustanovení § 3 odst. 2 správního řádu č. 71/1967 Sb. za použití ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., splnil.

Podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6. Podle odst. 3 téhož ustanovení Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Podle § 4 zákona č. 441/2003 Sb. do rejstříku se nezapiše označení,

- a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1,
- b) které nemá rozlišovací způsobilost,
- c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností,
- d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech,
- e) které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu,
- f) které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
- g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,
- h) přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ,
- i) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,
- j) které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu,
- k) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol,
- l) jehož užívání se přičií ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv,
- m) jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále jen „přihláška“) nebyla podána v dobré víře.

Podle § 6 zákona č. 441/2003 Sb. do rejstříku se nezapiše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

Podle ustanovení § 32 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb. na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.

Podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

Barevná kombinovaná známka č. 114092 ve znění „ORIGINAL BECHER BITTER 1807“ byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 27. 12. 1907 s právem přednosti od tohoto dne podle zákona o ochraně známek č. 19/1890 ř. z. Zápisnou způsobilost této

ochranné známky bylo třeba zkoumat podle tohoto zákona. Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 31. 1. 2008. č. j. 2 As 50/2007 - 101 dospěl k tomuto závěru: „*V řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou ve smyslu § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, se zkoumá výlučně zápisná (ne)způsobilost ochranné známky. Pokud nastane důvod pro odeprání známkové ochrany později, nelze k tomu přiblížit v rámci uvedeného řízení, ale toliko v řízení o zrušení ochranné známky ve smyslu § 31 uvedeného zákona.*“ Nejvyšší správní soud dále nad rámec potřebného odůvodnění tohoto rozhodnutí, v němž soudy přezkoumávají rozhodnutí žalovaného o návrhu stěžovatele na prohlášení ochranné známky za neplatnou, podotýká, že Úřad podle § 31 citovaného zákona zruší ochrannou známku na návrh třetí osoby jen z důvodů uvedených v tomto ustanovení, nikoliv z jiných důvodů tvrzených třetí osobou.

V daném případě správní orgán vycházel z účinné právní úpravy a dospěl k závěru, že barevná kombinovaná známka č. 114092 ve znění „ORIGINAL BECHER BITTER 1807“ byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 27. 12. 1907 v souladu s tehdy platným zákonem č. 19/1890 ř. z. Zkoumal přitom platnost ochranné známky ze všech důvodů uplatněných stěžovatelem, když stěžovatel důvody její neplatnosti podřadil pod ustanovení § 4 písm. l) a m), § 6, § 7 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Městský soud v napadeném rozsudku dospěl rovněž k závěru, že ochranná známka byla zapsána dne 27. 12. 1907 podle zákona č. 19/1890 ř. z. a v souladu s tímto zákonem, když přihláška této ochranné známky byla podána v dobré víře, respektive stěžovatel neprokázal opak. Podle městského soudu stěžovatel nesplnil – neprokázal důvody neplatnosti ochranné známky podle § 4 písm. l) a m), a posléze ani § 7 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Podle názoru městského soudu ochranná známka je platná.

Z obsahu řízení před správním orgánem i z obsahu řízení před městským soudem vyplývá, že stěžovatel se domáhal prohlášení barevné kombinované známky č. 114092 ve znění „ORIGINAL BECHER BITTER 1807“, jejímž vlastníkem je společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka a. s., se sídlem Karlovy Vary, za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 1 a 3 zákona č. 441/2003 Sb., přičemž důvody její neplatnosti podřadil pod ustanovení § 4 písm. l) a m), § 6, § 7 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., avšak ani netvrdil žádné skutečnosti svědčící pro její zápisnou způsobilost respektive nezpůsobilost v době jejího zápisu, to znamená 27. 12. 1907 podle zákona č. 19/1890 ř. z. Jak již však je v tomto rozhodnutí výše uvedeno, v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou ve smyslu § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, se zkoumá výlučně zápisná způsobilost respektive zápisná nezpůsobilost ochranné známky. Jinými slovy to znamená, že za neplatnou může být prohlášena jen taková ochranná známka, která neměla být vůbec zapsána. To vyplývá i z § 32 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., podle něhož na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána. Zápisnou způsobilost barevné kombinované známky č. 114092 ve znění „ORIGINAL BECHER BITTER 1807“ bylo třeba zkoumat, vzhledem k § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., podle zákona platného v době zápisu ochranné známky, to je v daném případě podle zákona č. 19/1890 ř. z.

Stěžovatel neplatnost barevné kombinované známky č. 114092 ve znění „ORIGINAL BECHER BITTER 1807“ tvrdil a dovozoval nikoliv z její zápisné nezpůsobilosti v době jejího zápisu dne 27. 12. 1907 podle zákona č. 19/1890 ř. z., naopak o její zápisné způsobilosti v době zápisu vůbec nepochyboval, neboť své vlastnické právo k ní vyvozuje, respektive z celkového jeho postojе v řízení vyplývá, že své vlastnické právo k ní vyvozuje z toho, že byla v roce 1907 platně zapsána a po jejím zápisu došlo, podle jeho tvrzení, k jejímu darování jejím vlastníkem jeho předkovi (v roce 1939), po němž ji stěžovatel zdědil a dále tvrdil, že mu k ní svědčí hmotné právo a měl za to, že žalovaný správní orgán – Úřad se měl jeho tvrzením zabývat. Stěžovatel také tvrdil a dovozoval neplatnost uvedené slovní ochranné známky z toho, že v roce 1996 byl proveden zápis ochranné známky v rozporu se zákonem č. 137/1995 Sb., ve znění účinném

ke dni uzavření smlouvy o převodu ochranných známek ze dne 12. 12. 1996 mezi n. p. Jan Becher, výroba lihovin a zapsaným vlastníkem a smlouvy o převodu podnikového know-how ze dne 10. 12. 1996 mezi s. p. Jan Becher, výroba likérů a zapsaným vlastníkem.

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách ve svém § 19 upravoval převod a přechod ochranné známky. Majitel ochranné známky měl právo známku na jinou osobu převést za podmínek tímto zákonem stanovených. Smlouva o převodu ochranné známky nabyla účinnosti zápisem do rejstříku ochranných známek. O zápis byl povinen požádat Úřad nabyvatel ochranné známky. Ochranná známka mohla přejít na jiný subjekt rovněž na základě přechodu práva, jestliže to stanovil, nebo jinak umožnil zvláštní předpis. Přechod ochranné známky nabyt účinnosti zápisem do rejstříku ochranných známek. O zápis byl povinen požádat Úřad nabyvatel ochranné známky. Převod a přechod ochranné známky ve smyslu citovaného ustanovení se týkal ochranné známky, která již byla zapsána v rejstříku a stala se vlastnictvím svého majitele. Zápis převodu nebo přechodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek ve smyslu § 19 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, nebyl zápisem ochranné známky ve smyslu § 12 citovaného zákona na základě řízení o přihlášce ochranné známky podle části druhé zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. V současnosti účinný zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. upravuje v hlavě čtvrté, nadepsané Ochranná známka jako předmět vlastnictví, v § 15 převod a přechod ochranné známky; v odstavci druhém pak stanoví, že ochranná známka přechází na nového vlastníka též v případech stanovených zvláštními předpisy. V poznámce pod čarou je pak odkaz na § 460 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a § 69a a § 479 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Nelze pochybovat o tom, že ochranná známka přecházela a přechází na nového vlastníka i v případě úmrtí předchozího vlastníka, tedy děděním.

Důvody neplatnosti barevné kombinované známky č. 114092 ve znění „ORIGINAL BECHER BITTER 1807“ tak jak je uplatnil stěžovatel, však nelze zohlednit v řízení zahájeném návrhem stěžovatele na prohlášení barevné kombinované známky č. 114092 ve znění „ORIGINAL BECHER BITTER 1807“ za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 1 a 3 zákona č. 441/2003 Sb. V tomto řízení byl žalovaný správní orgán vázán návrhem stěžovatele. V rozhodnutí o návrhu stěžovatele byl povinen vypořádat se se všemi jeho námitkami. To sice žalovaný správní orgán učinil a dospěl ke správnému právnímu závěru, že barevná kombinovaná známka č. 114092 ve znění „ORIGINAL BECHER BITTER 1807“ byla zapsána dne 27. 12. 1907 do rejstříku ochranných známek v souladu s tehdy platným zákonem č. 19/1890 ř. z. a není neplatná, a proto návrh stěžovatele zamítl, avšak nad rámec potřebného odůvodnění rozhodnutí se vyjadřoval k darovací smlouvě ze dne 1. 3. 1939 (rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 1. 2005 č. j. 5854/2004, zn. sp.: O - 9656, a jeho závěry v tomto směru nenapravit ani předseda Úřadu průmyslového vlastnictví v rozhodnutí ze dne 19. 7. 2005 č. j. O-9656). Tento správního orgánu postup však nezpůsobil nezákonnost rozhodnutí žalovaného správního orgánu jako celku.

Rovněž městský soud v napadeném rozsudku vedle správných závěrů potřebných pro odůvodnění svého rozsudku se dále nad rámec potřebného odůvodnění svého rozsudku nadbytečně vyjadřoval ke smlouvě darovací ze dne 1. 3. 1939 sepsané notářem JUDr. V. V. v Domažlicích mezi veřejnou obchodní společností Johann Becher se sídlem v Karlových Varech, Náměstí Invalidů č. p. 691, jako stranou darující zastoupenou A. B., společníkem a L. K. a J. H., jako stranou obdarovanou, dále ke smlouvě o převodu práv k průmyslovému vlastnictví uzavřené dne 12. 12. 1996 mezi n. p. Jan Becher, výroba lihovin, se sídlem T. G. Masaryka 57, Karlovy Vary a spol. Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s., se sídlem T. G. Masaryka 57, Karlovy Vary. Rovněž nepřiléhavé je odůvodnění městského soudu v části, ve které posuzuje návrh na výmaz ochranné známky podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. (který označuje za dnes platný, ačkoliv uvedený zákon byl zrušen zákonem č. 441/2003 Sb. o

ochranných známkách, s účinností od 1. 4. 2004). Tyto dílčí nedostatky odůvodnění rozsudku městského soudu nečiní jeho rozsudek neurčitým, nepřezkoumatelným ani nezákonným.

Nejvyšší správní soud dále dospěl k závěru, že městský soud se v napadeném rozsudku vyjadřoval ke všem námitkám uplatněným stěžovatelem v žalobě, někdy, jak výše uvedeno, až nad potřebný rámec odůvodnění rozhodnutí.

Důvody kasační stížnosti stěžovatele jím uplatněné podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s., nebyly prokázány. Nejvyšší správní soud proto jeho kasační stížnost zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

V řízení o kasační stížnosti měl úspěch žalovaný a má proto právo na náhradu nákladů tohoto stadia řízení. Protože žalovanému nad rámec běžné úřední činnosti v tomto řízení náklady nevznikly, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že se mu náhrada nákladů tohoto řízení nepřiznává (§ 60 odst. 1 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

Osobě zúčastněné na řízení Nejvyšší správní soud neuložil v řízení o kasační stížnosti žádné povinnosti a proto nemá právo na náhradu nákladů tohoto stadia řízení (§ 60 odst. 5 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

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

V Brně dne 31. března 2008

JUDr. Ludmila Valentová
předsedkyně senátu