



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 **PVA a.s.**, IČ: 25658484, se sídlem Beranových 667, Praha 9, zastoupeného JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem se sídlem Čs. legií 172/I, Klatovy, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti: TERINVEST spol. s r.o., IČ: 48115592, se sídlem Legerova 15, Praha 2, zastoupeném JUDr. Alešem Zábrštem, advokátem se sídlem Na Beránce 2, Praha 6, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 7. 4. 2006, čj. O-168566, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 Ca 172/2006, o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2007, č. j. 8 Ca 172/2006 - 29,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2007, č. j. 8 Ca 172/2006 - 29, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 7. 4. 2006, čj. O-168566, byl podle § 59 odst. 2 spr. ř. (v celém textu míněn zákon č. 71/1967 Sb., správní řád; s účinností od 1. 1. 2006 zrušen a nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem – pozn. soudu) zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno jím napadené rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1. 3. 2005, čj. 47828/2004 ve věci vedené pod sp. zn. O-168566. Uvedeným rozhodnutím Úřad průmyslového vlastnictví rozhodl o zamítnutí návrhu žalobce na prohlášení slovní ochranné známky č. 242683 ve znění „PVA“ za neplatnou, neboť podle něj byla předmětná ochranná známka zapsána v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“; s účinností od 1. 4. 2004 zrušen a nahrazen zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších

předpisů; dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“ – pozn. soudu), platného v době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku.

V odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí předseda žalovaného uvedl, že § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb. představuje absolutní výlukou ze zápisné způsobilosti, která se zkoumá *ex offico*. Pokud označení nemá rozlišovací způsobilost, Úřad průmyslového vlastnictví zápis ochranné známky odmítne. Výluka se zkoumá objektivně, ve vztahu k výrobkům a službám, nikoliv ve vztahu ke třetím osobám. Není tedy rozhodující, zda předmětné označení užívají či užívaly i jiné subjekty, pokud se ovšem nejedná o označení z běžné slovní zásoby. Žalobce nepodal v zákonem stanovené lhůtě námitky podle § 9 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona č. 137/1995 Sb., a proto byl zápis ochranné známky ve znění „PVA“ dne 22. 3. 2002 proveden. Žalovaný dále vyjádřil, že z hlediska průměrného spotřebitele nebude napadená ochranná známka vnímána jako pouhá zkratka Pražského veletržního areálu v Letňanech, ale jako originální označení, ze které průměrný spotřebitel bude schopen rozeznat služby z určitého obchodního zdroje. Proto již v době zápisu do rejstříku ochranných známek měla předmětná ochranná známka rozlišovací způsobilost, tudíž se nezabýval otázkou prokázání získání rozlišovací způsobilosti po jejím zápisu do rejstříku podle § 32 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., ani tím, že ochrannou známku užívala před podáním její přihlášky i řada dalších subjektů. Žalovaný podotkl, že podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., nejsou vyloučena ze zápisu do ochranných známek ta označení, která pouze používají pro označení svých výrobků či služeb třetí osoby, které mají navíc možnost bránit se zápisu podáním námitek z titulu držitele, resp. uživatele nezapsaného označení. S ohledem na tyto skutečnosti předseda žalovaného rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. 8. 2007, čj. 8 Ca 172/2006 - 29, toto rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Soud, shodně se žalovaným, vyjádřil, že označení „PVA“ jako takové má rozlišovací způsobilost a splňuje tedy předpoklady pro zápis do rejstříku ochranných známek. Je svou formou a obsahem do té míry originální, že jeho osobité znaky mají schopnosti individualizovat výrobky nebo služby, které jím mají být označeny, a to i z hlediska celkového dojmu, jakým působí označení jako celek, s přihlédnutím k povaze zboží nebo služeb a dalším relevantním faktorům. Soud vytkl žalovanému, že se nezabýval žalobcem uplatněnou námitkou podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., která shledává rozpor předmětné ochranné známky s § 4 a § 6 zákona č. 441/2003 Sb. Vzhledem k námitce žalobce ohledně kolize jeho obchodní firmy s předmětnou ochrannou známkou, což představuje důvod její zápisné nezpůsobilosti, která nebyla zákonem č. 137/1995 Sb. řešena, se měl žalovaný touto námitkou zabývat, a to s ohledem na přechodná ustanovení. Soud dále vyjádřil názor, že řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou je nutno považovat za samostatné řízení, které vychází z právní úpravy platné ke dni návrhu, a proto postup, který žalovaný zvolil, znamenal ve svých důsledcích zkrácení procesních práv žalobce v rozkladovém řízení. Soud rovněž dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, neboť se předseda žalovaného ve svém napadeném rozhodnutí řádně nevypořádal s námitkou, že žalobce začal používat označení „PVA“, které je označením a symbolem pro Pražský veletržní areál, již dnem 8. 4. 1998, kdy byla obchodní firma PVA a.s. zapsána do obchodního rejstříku, že tedy označení „PVA“ vzniklo a na trhu existuje ještě před podáním přihlášky ochranné známky „PVA“ a dále, že přihlašovatel ochranné známky Pražský veletržní areál ani nevybudoval, ani organizačně nezajistil, ani do něj neinvestoval a ani není pořadatelem výstav v něm prováděných, že je pouze jedním z vystavovatelů, a že na žalobcem vybudované soutěžní pozici se „svezl“. Žalobce namítal, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře, přičemž touto námitkou se měl žalovaný s ohledem na § 32 odst. 1

zákona č. 441/2003 Sb. zabývat, což neučinil. Proto rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Ve včasných kasačních stížnostech shodně namítli žalovaný a osoba zúčastněná (dále též „stěžovatelé“) pochybení Městského soudu v Praze. Podle stěžovatelů soud nesprávně zavázal žalovaného svým právním názorem, podle něhož měl jednak přihlížet ke skutečnosti ohledně kolize ochranné známky s označením firmy žalobce, která však nebyla předmětem řízení, ale také, že měl posuzovat zápisnou způsobilost předmětné ochranné známky podle právního předpisu účinného v době zahájení řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou s tím, že soud opomenul nutnost aplikace přechodných ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. Soud se nesprávně věnoval obsahu jednotlivých důvodů podle § 4 a § 6 zákona č. 441/2003 Sb., aniž přihlédl ke znění § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Stěžovatelé dále rovněž shodně namítají, že soud pochybil, když vytknul žalovanému, že se nezabýval dobrou vírou přihlašovatele ochranné známky, přestože návrh žalobce na prohlášení ochranné známky za neplatnou a ani rozklad takovou námitku neobsahoval. Žalobce vymezil důvod pro prohlášení ochranné známky za neplatnou s ohledem na § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., který představuje absolutní výlukou ze zápisné způsobilosti, kdy kolize ochranné známky s firmou je toliko relativním důvodem zápisné nezpůsobilosti, který je předmětem námitek. Stěžovatelé dále vyjádřili názor, že formulace rozhodnutí soudu na jeho straně 9 odstavce čtvrtý není úplné. Proto navrhli, aby Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2007, čj. 8 Ca 172/2006 - 29, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobce se ke kasačním stížnostem stěžovatelů nevyjádřil.

Kasační stížnosti jsou podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustné a stěžovatelé v nich namítají důvod odpovídající § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Jejich rozsahem a důvody je Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnosti jsou důvodné.

Stěžovatelé shodně uvádějí důvod kasačních stížností podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle něhož lze kasační stížnost podat z důvodu nesprávného posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Nesprávné posouzení právní otázky spočívá v tom, že je na správně zjištěný skutkový stav aplikována nesprávná právní norma, popřípadě je aplikována správná právní norma, která je však nesprávně vyložena. Stěžovatelé v tomto ohledu namítají, že soud nesprávně posoudil přechodná ustanovení obsažená v § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., pročež nesprávně zavazuje žalovaného, aby se věnoval posouzení souladu ochranné známky s § 4 a § 6 zákona č. 441/2003 Sb., ačkoliv žalobce v souladu se zněním přechodného ustanovení namítal porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb.

Nejvyšší správní soud shledává tuto stížnostní námitku důvodnou. Jak je uvedeno ve správním spise, předmětná slovní ochranná známka č. 242683 ve znění „PVA“, jejímž majitelem je osoba zúčastněná, byla zapsána do rejstříku ochranných zámečků dne 22. 3. 2002. Dne 14. 7. 2004 podal žalobce návrh na prohlášení předmětné ochranné za neplatnou, který odůvodnil poukazem na § 32 odst. 1 s přihlédnutím k § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. a § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb. V dané souvislosti je třeba zmínit tu skutečnost, že zatímco předmětná ochranná známka byla zapsána

za účinnosti předcházející právní úpravy představované zákonem č. 137/1995 Sb., žalobce podal návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou za účinnosti pozdější právní úpravy podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Jak žalovaný, tak i jeho předseda ve svých rozhodnutích tuto skutečnost zmínili a postupovali správně, když vedli řízení s ohledem na znění § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. a zabývali se toliko otázkou rozlišovací způsobilosti předmětné ochranné známky podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., kterou žalobce výslovně namítl. Nejvyšší správní soud poznamenává, že v daném ohledu tedy dostali požadavkům zásady zákonnosti vyjádřeným v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, vyjádřené rovněž v § 3 odst. 1 spr. ř. Městský soud ve svém rozhodnutí vyjádřil právní názor, podle něhož řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou je nutno považovat za samostatné řízení, které vychází z právní úpravy platné ke dni návrhu. S tímto závěrem se Nejvyšší správní soud ztotožňuje, nicméně Městský soud dále ve svých úvahách a při výkladu § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. pochybil, a to i přesto, že ve svém rozhodnutí zmínil § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. a provedl jeho citaci. Podle Nejvyššího správního soudu, pokud řízení vychází z platné a účinné právní úpravy ke dni návrhu, je třeba postupovat podle ní, přičemž je třeba přihlídnout i k případným přechodným ustanovením, která v ní jsou obsažena.

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.* Předmětné ustanovení je třeba podle Nejvyššího správního soudu interpretovat tak, že pokud byl podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, tedy již v době účinnosti zákona č. 441/2003 Sb., zápisná způsobilost se posuzuje podle právní úpravy platné a účinné v době zápisu ochranné známky do rejstříku, což v dané věci představuje zákon č. 137/1995 Sb. Tudíž je třeba otázku splnění zákonných podmínek zápisu posuzovat výlučně podle zákona č. 137/1995 Sb. Ochranná známka by však nebyla prohlášena za neplatnou, pokud by sice zákonným podmínkám podle zákona č. 137/1995 Sb. nevyhověla, ale pokud by splňovala podmínky zápisu podle zákona č. 441/2003 Sb., což je smysl poslední věty. Opačný přístup, tedy, že zápis ochranné známky zapsané podle zákona č. 137/1995 Sb., pokud je posuzována za účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. musí být v souladu s tímto pozdějším zákonem, je proto mylný. Přičemž k obdobným právním závěrům dospěla i odborná literatura (srov. Horáček, R. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 226-227).

Smyslem a účelem přechodných ustanovení obecně je realizace zásady ochrany nabytých práv, jako projevu a součásti principu právní jistoty. Pokud subjekt práva nabude určitá práva, podmínky jejich nabytí se posuzují podle právní úpravy předcházející, a nenastala-li právní skutečnost způsobující jejich změnu nebo zánik, existují nadále, a to i přes novou právní úpravu. Retroaktivní by byl takový pozdější předpis, který by stanovil, že nabytí práv podle právní úpravy předcházející by se ode dne jeho účinnosti posuzovalo podle něj. To však není případ § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., kde je obsaženo jasné vodítko pro správní orgány, že z hlediska posuzování zákonnosti zápisné způsobilosti mají postupovat podle právní úpravy platné v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Jako korektiv, který má za cíl zmírnit nepříznivý dopad způsobený případným rozdílem mezi dřívější a pozdější právní úpravou, slouží poslední věta § 52 odst. 1

zákona č. 441/2003 Sb., podle něhož ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou, splňuje-li podmínky stanovené zákonem č. 441/2003 Sb., i když neměla zápisnou způsobilost podle zákona předcházejícího. Tuto skutečnost v posuzovaném případě Městský soud nekonstatoval, proto v dané věci neměl posouzení neplatnosti předmětné ochranné známky podřizovat ustanovení § 4 nebo § 6 zákona č. 441/2003 Sb.

Posuzování zápisné způsobilosti ve správním řízení se plně odehrávalo v režimu zákona č. 137/1995 Sb. Žalovaný namítl, že ochranná známka byla zapsána v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., tedy že neměla tzv. rozlišovací způsobilost, což představuje důvod, ke kterému se přihlíží z úřední povinnosti a označení, které nemá tzv. rozlišovací způsobilost je absolutně ze zápisu do rejstříku vyloučeno. Městský soud však nesprávně posoudil přechodná ustanovení obsažená v § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., pročež rovněž nesprávně zavázal žalovaného, aby se věnoval posouzení souladu ochranné známky s § 4 a § 6 zákona č. 441/2003 Sb.

Nejvyšší správní soud proto shrnuje, že Městský soud se v novém řízení vypořádá s otázkou zápisné způsobilosti s ohledem na řádnou aplikaci § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., tedy ve vztahu k předcházejícímu zákonu č. 137/1995 Sb. Je třeba souhlasit se stěžovateli, že v odůvodnění rozhodnutí soudu chybí na straně deváté ve čtvrtém odstavci dokončení věty, ale z kontextu a obsahu celého rozhodnutí lze dovodit její smysl a význam. V daném ohledu proto Nejvyšší správní soud neshledává rozsudek nepřezkoumatelným [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

Nejvyšší správní soud dospěl ze všech shora uvedených důvodů k závěru, že Městský soud v Praze nesprávně posoudil právní otázku, a proto kasačními stížnostmi napadený rozsudek podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil. Věc současně vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení, v němž je tento soud podle odstavce 3 téhož ustanovení vázán výše vysloveným právním názorem Nejvyššího správního soudu.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne podle § 110 odst. 2 s. ř. s. Městský soud v Praze v novém rozhodnutí.

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

V Brně dne 9. ledna 2008

JUDr. Marie Součková
předsedkyně senátu