ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: společnost **Lounská mlékárna s.r.o.,** se sídlem Husova 1809, Louny, zastoupená Mgr. Ing. Markem Němcem, advokátem se sídlem Nádražní 106, Sedlčany, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. O-171283, o částečném prohlášení ochranné známky za neplatnou, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2007, č. j. 11 Ca 248/2006 - 48,

takto:

I. Kasační stížnost **se zamítá**.

II. Žádný z účastníků **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se společnost Lounská mlékárna s.r.o. (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozhodnutí městského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. O-171283. Tímto rozhodnutím bylo změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „správní orgán“) ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. O-171283, č. j. 82223/2003, o zamítnutí návrhu na prohlášení ochranné známky č. 250725 ve znění „Lučanka“ za neplatnou, tak, že napadená ochranná známka byla dle ust. § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o ochranných známkách“), prohlášena za neplatnou pro mléko a další v rozhodnutí blíže

specifikované výrobky, přičemž současně zůstala v platnosti pro určité kategorie výrobků rovněž specifikované v rozhodnutí.

Stěžovatel ve své kasační stížnosti navrhl zrušit rozsudek městského soudu, protože je nezákonný a zasahuje do jeho práv. Stěžovatel uvedl, že ve správním rozhodnutí z 6. 6. 2006 jsou aplikována přechodná ustanovení známkových zákonů tak, že porušují princip zákazu retroaktivity nových zákonů. Stěžovatelova ochranná známka byla zapsána za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., tudíž ji nelze z rejstříku odstranit s účinky ex tunc, leda by se prokázala nezákonnost tohoto zápisu. Žádný pozdější zákon nelze vykládat tak (ani jeho přechodná ustanovení), že stěžovatelem získaný majetek, tj. ochranná známka, a vlastnictví k němu, se zruší z jiného důvodu než nezákonnost zápisu. Dle stěžovatele měl správní orgán rozpoznat, že nikdo netvrdí nezákonnost zápisu, a neměl ochrannou známku vymazat, když uvedenou aplikací správní orgán rozhodl nad rámec správního petitu, čímž zasáhl do stěžovatelova práva na spravedlivý proces stejně jako soud, který předmětné rozhodnutí nezrušil. Dále tvrdí, že soud nesmí soudním uvážením nahradit správní úvahu, smí jen přezkoumat, zda správní uvážení nepřesáhlo dané hranice. Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 16. 8. 2005, č. j. 11 Ca 258/2005 - 70, však tento princip porušilo, a proto stěžovatel navrhl jeho zrušení, a to i proto, že stěžovateli byla odňata možnost se tohoto řízení zúčastnit.

Správní orgán ve svém vyjádření zdůraznil, že v ust. § 52 odst. 1 zákona o ochranných známkách byl zakotven princip nepravé retroaktivity, která je obecně přípustná. Na tomto principu stojí i ust. § 52 odst. 4 cit. zákona. Z obsahu návrhu na výmaz ochranné známky je zřejmé, že byl podán z důvodu tvrzené zaměnitelnosti s ochrannou známkou navrhovatele, proto správní orgán postupoval v souladu se zákonem, když tento návrh překvalifikoval dle nové úpravy na návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Dále zdůraznil, že jestliže soud zruší jeho rozhodnutí, je správní orgán povinen se v novém rozhodnutí řídit právním názorem soudu vysloveným ve zrušovacím rozsudku. Nejedná se proto o nahrazení správního uvážení uvážením soudu, ale o nové správní uvážení provedené správním orgánem. Rovněž je třeba dle správního orgánu odmítnout názor stěžovatele o tom, že rozhodl nad obsah správního petitu, neboť návrh navrhovatele musel být s ohledem na přechodná ustanovení zákona o ochranných známkách překvalifikován. Na základě výše uvedeného správní orgán navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Z obsahu správního spisu, který soudu předložil správní orgán, vyplynuly s ohledem na znění stížních bodů následující podstatné skutečnosti:

Dne 10. 9. 2001 došla správnímu orgánu přihláška kombinované ochranné známky ve znění „Lučanka“ pro výrobky a služby ve třídě 5, 29, 30, 32, 40 (blíže konkretizované v přihlášce). Dne 27. 1. 2003 byla tato ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek pod číslem zápisu 250725 s tím, že majitelem ochranné známky se stal stěžovatel. Podáním ze dne 21. 11. 2003 nazvaným „Návrh na výmaz kombinované ochranné známky Lučanka č. 250725“ se navrhovatel Povltavské mlékárny, a.s., se sídlem Sedlčany, Cirkvičná 240 (dále též „navrhovatel“), domáhal na základě ust. § 25 odst. 2 a 3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“), výmazu ochranné známky (pozn. soudu – zákon č. 137/1995 Sb. byl účinný do 31. 3. 2004 a byl zrušen zákonem o ochranných známkách). V tomto návrhu navrhovatel uvedl, že je majitelem ochranných známek obsahujících prvek „Lučina“, přičemž pod tímto označením on či jeho předchůdce vyrábí potravinářské výrobky

již od počátku osmdesátých let minulého století. Zdůraznil, že je zde možnost záměny mezi jeho ochrannými známkami a zapsanou ochrannou známkou „Lučanka“, která nemůže dostatečně rozlišovat výrobky či služby. Správní orgán rozhodnutím ze dne 30. 6. 2004, zn. sp. O-171283, č. j. 82223/2003, návrh zamítl. Shodně postupoval i předseda správního orgánu, který rozhodnutím ze dne 16. 8. 2005, sp. zn. O-171283, zamítl rozklad navrhovatele a napadené rozhodnutí potvrdil. K žalobě navrhovatele však bylo toto rozhodnutí zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006, č. j. 11 Ca 258/2005 - 70, a věc byla vrácena správnímu orgánu k dalšímu řízení. V tomto rozsudku soud vyslovil, že správní orgán dostatečně nehodnotil shodnost či podobnost sporných ochranných známek ve vztahu k výrobkům a službám, když pak obě znění ochranných známek nedostatečně splňují základní funkci ochranných známek, a to funkci rozlišovací. Rovněž správní orgán se dle soudu nedostatečně zabýval otázkou dobrého jména namítaných ochranných známek. V tomto smyslu pak soud zavázal správní orgán závazným právním názorem, přičemž „nové“ sporné rozhodnutí předsedy správního orgánu tak bylo vydáno na jeho základě.

Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadené rozhodnutí městského soudu a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení.

Dle ust. § 52 odst. 2 zákona o ochranných známkách pro řízení o přihláškách, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije tento zákon. Účinky procesních úkonů učiněných v těchto řízeních zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle tohoto zákona. Má-li přihláška podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vady, které podle tohoto zákona brání jejímu projednání, úřad vyzve přihlašovatele k jejich odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Podle odst. 4 cit. ustanovení 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.

Dle ust. § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Podle odst. 4 cit. ustanovení na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.

Stěžovatel ve své kasační stížnosti v prvé řadě prezentuje názory vztahující se k postupu správního orgánu, který, s ohledem na skutečnost, že v době jeho rozhodování o podaném rozkladu nabyl účinnosti nový zákon o ochranných známkách, postupoval dle jeho přechodných ustanovení, v čemž stěžovatel spatřuje porušení principu zákazu retroaktivity nových zákonů.

K této námitce Nejvyšší správní soud uvádí, že předně je třeba se vyslovit k otázce přípustnosti retroaktivního působení nových zákonů, a to díky kategoričnosti

stěžovatelovy námitky dovozující absolutní zákaz zpětné účinnosti právních norem. Touto otázkou se opakovaně ve svých rozhodnutích zabýval i Ústavní soud, např. v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 38/06, http://nalus.usoud.cz, či zejména v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/96, http://nalus.usoud.cz, ve kterém postuloval základní principy se zpětnou účinností zákonů související. Ústavní soud v tomto nálezu dospěl k závěru, že k základním principům, vymezujícím kategorii právního státu, patří princip ochrany důvěry občanů v právo a s tím související princip zákazu zpětné účinnosti právních norem. Právní teorie i praxe činí přitom rozdíl mezi pravou a nepravou retroaktivitou, přičemž je obecně akceptováno vymezení této distinkce právní doktrínou. Z řady definic lze za autoritativní považovat definici E. Tilsche, jenž pravou a nepravou retroaktivitu vymezoval následovně: "Pravé zpětné působení nového zákona jest tu jen tehdy, když působí i pro dobu minulou. Nepravé zpětné působení … tu jest, když nový zákon nařizuje, že ho má být užito i na staré právní poměry již založené, ale teprve od doby, kdy počíná působnost nového zákona anebo od doby ještě pozdější.“ (E. Tilsch, Občanské právo. Obecná část, Praha 1925, s. 75-78). Pro souzenou věc je dále důležité definování zejména retroaktivity nepravé, při které „nový zákon sice nezakládá právních následků pro minulost, avšak buď povyšuje minulé skutečnosti za podmínku budoucího právního následku (prostá výlučnost) nebo modifikuje pro budoucnost právní následky podle dřívějších zákonů založené … Nepravé zpětné působení zákona pouze znamená, že nový zákon zachycuje (právně kvalifikuje) minulé skutečnosti nebo že se dotýká (modifikuje, ruší) existujících právních následků, tj. na skutkové podstaty je založivší váže pro budoucnost jiná práva a jiné povinnosti než zákonodárství dosavadní. Jde zde tudíž o zásah nového zákona jednak do předchozích skutečností, jednak do t.zv. práv nabytých.“ (A. Procházka, Retroaktivita zákonů. In: Slovník veřejného práva. Sv. III, Brno 1934, s. 800.).

Dle těchto premis vyjádřených výše je pak nutno hledět i na ust. § 52 odst. 4 zákona o ochranných známkách, které postuluje, 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. Je tak vyjádřeno, že od účinnosti nové právní úpravy se návrh na výmaz ochranné známky podaný za účinnosti starého právního předpisu bude z hlediska náležitostí posuzovat dle právního předpisu nového. Vyjádřeno z hlediska časového, nová právní úprava působí na skutečnost založenou za účinnosti úpravy staré až s účinky do budoucna, nikoliv do minulosti (jak by tomu bylo v případě retroaktivity pravé). Zpětná účinnost zákona o ochranných známkách spočívá v tomto případě pouze ve skutečnosti, že se řízení zahájené a neskončené za účinnosti starého předpisu dokončí, a to včetně posouzení náležitostí návrhu, podle předpisu nového, což je obecným pravidlem uplatňovaným v případě střetu staré a nové právní normy. Vzhledem k okolnosti, že ust. § 52 odst. 4 zákona o ochranných známkách zakotvuje retroaktivitu nepravou, je nutno vyjít z obecné zásady právní o její přípustnosti (viz již citovaný nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 21/96), když Nejvyšší správní soud neshledal, že by bylo na místě pochybovat o její nepřípustnosti, neboť z úpravy známkoprávní je zřejmá snaha o souladnost kritérií poskytnutí známkoprávní ochrany dle předpisu starého a nového. Nejvyšší správní soud v této souvislosti rovněž považuje za významné, že v dané věci bylo aplikováno mj. kritérium zaměnitelnosti, které v novém právním předpise nevykazuje žádné změny podstatnějšího rázu. Nejvyšší správní soud proto dospěl k dílčímu závěru, že správní orgán nepochybil, jestliže za dané situace aplikoval ust. § 52 odst. 4 zákona o ochranných známkách, a proto dospěl k závěru, že návrh podaný namítajícím je nutno překvalifikovat ve smyslu nového právního předpisu. Aplikace tohoto ustanovení ve svém důsledku neznamenala podstatný zásah do práv nabytých stěžovatelem, neboť byla v souladu

s principem ochrany veřejného zájmu a tudíž i proporcionální. Dále je nutno zdůraznit, že důsledkem kladného výroku správního orgánu v případě řízení o návrhu na výmaz ochranné známky byl výmaz ochranné známky (viz ust. § 25 zákona č. 137/1995 Sb.), v případě řízení dle ust. § 32 zákona o ochranných známkách pak prohlášení ochranné známky za neplatnou a její vymazání z rejstříku. Technicky vzato končí tedy obě řízení shodně, a to výmazem ochranné známky.

Jestliže pak stěžovatel dále polemizuje nad údajným rozhodováním správního orgánu nad rámec petitu návrhu s tím, že navrhovatel netvrdil nezákonnost zápisu, je odpověď na tuto jeho námitku implicitně obsažena již v předchozích odstavcích. Jestliže totiž zákon o ochranných známkách nařídil správnímu orgánu překvalifikovat podaný návrh tak, aby odpovídal nové právní úpravě, pak správní orgán posoudil tento návrh z hlediska obsahového, tj. z hlediska skutečností v něm tvrzených. Jestliže stará právní úprava neznala ani institut prohlášení ochranné známky za neplatnou, ani návrh na zrušení ochranné známky, nemohl tuto skutečnost reflektovat ani petit návrhu podávaný na základě staré právní úpravy. Správní orgán však nepochybil, jestliže rozhodl petitem jiným, než bylo navrhováno, neboť mu tak bylo závazně stanoveno ust. § 52 odst. 4 zákona o ochranných známkách. Proto je první stížní námitka stěžovatele nedůvodná.

V dalším stížním bodě stěžovatel uvedl, že nesouhlasí s rozhodnutím správního orgánu, který se řídil závazným právním názorem soudu vysloveným v předchozím zrušujícím rozsudku. Dle jeho názoru soud nesmí nahradit správní uvážení uvážením soudním, smí jen přezkoumat, zda toto uvážení nepřesáhlo zákonem dané hranice. Proto soud není oprávněn posuzovat otázku podobnosti a zaměnitelnosti ochranných známek, neboť úvaha správního orgánu je v tomto případě správním uvážením. K této stížní námitce Nejvyšší správní soud uvádí, že dle stávající judikatury mající své kořeny již ve správním soudnictví etablovaném před účinností soudního řádu správního se reflexe správního orgánu stran zaměnitelnosti ochranných známek pojímá jako správní úvaha, nikoliv jako správní uvážení. Příkladmo je možno uvést např. citaci z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, sp. zn. 7 A 164/99, ve kterém soud vyslovil, že „vlastní posouzení zaměnitelnosti je však věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem“. Shodně se o této otázce vyjádřil stejný soud např. ve svém rozsudku ze dne 14. 6. 1999, sp. zn. 6 A 58/97, nověji pak Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 - 62, www.nssoud.cz. Avšak správní úvahu, která je odrazem zásady volného hodnocení důkazů, není možné ztotožňovat se správním uvážením, které má zcela jiné doktrinální vymezení a následně i podmínky soudního přezkumu. V daném případě však posuzování hledisek pro zaměnitelnost ochranných známek nepředstavuje správní uvážení, nýbrž toliko posuzování prováděné správním orgánem na základě kritérií vymezených judikatorně a doktrinálně. V této souvislosti je dále nutné odkázat na závěry prezentované v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97, www.nssoud.cz, stran změn, kterými prošlo správní soudnictví po 1. 1. 2003. Z tohoto důvodu není možné za současné právní úpravy bez dalšího aplikovat veškeré právní závěry plynoucí z citovaných rozhodnutí vrchního soudu týkající se limitace soudů v otázce přezkumu správní úvahy, tj. ve svém důsledku naplnění zásady volného hodnocení důkazů. Správní soudy jsou proto dle soudního řádu správního oprávněny nejenže zkoumat, zda-li rozhodnutí správního orgánu obsahuje jeho úvahu stran hodnocení důkazů, tedy otázky právní, nýbrž i to, jaký je obsah této úvahy, tj. otázky skutkové, a v případě, že soud dospěje k závěru o nedostatečnosti této úvahy v rovině skutkové, nahradit ji úvahou vlastní s tím, že je oprávněn i k provádění dokazování ve věci (s omezením specifikovaným ve výše uvedeném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu). Stěžovatel se proto mýlí,

jestliže se domnívá, že posouzení zaměnitelnosti je správním uvážením, a rovněž se mýlí i v otázce pravomoci soudu při přezkoumávání zaměnitelnosti. Jestliže tedy správní orgán vycházel při svém rozhodování z právního názoru, kterým ho zavázalo předchozí soudní rozhodnutí, jednal zcela v souladu se zákonem a s principem respektování soudních rozhodnutí. K poukazu stěžovatele, že mu v řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Ca 258/2005 byla odňata možnost se ho zúčastnit, Nejvyšší správní soud uvádí, že tuto námitku měl stěžovatel vznést v předcházejícím soudním řízení, a to buď před městským soudem nebo případně ve formě kasační stížnosti, neboť v tomto řízení již nemůže být toto stěžovatelem tvrzené pochybení napraveno. Z těchto důvodů je i tato stížní námitka nedůvodná.

Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí soudu přezkoumal v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel ve své kasační stížnosti, a přitom sám neshledal vady uvedené v odstavci 3, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. Ze všech shora uvedených důvodů shledal kasační stížnost jako nedůvodnou, a proto ji podle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl bez jednání postupem dle § 109 odst. 1 citovaného zákona, dle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 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. Stěžovatel v soudním řízení úspěch neměl, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Správnímu orgánu dle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly, proto mu soud nepřiznal jejich náhradu.

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

V Brně dne 17. ledna 2008

JUDr. Radan Malík
předseda senátu