



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK  
JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Antonína Koukala v právní věci žalobce Mgr. Ing. Miroslawa Kika, majitele firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KIK“ se sídlem Ujazd, ul. M. C. Skłodowskiej 7, Polsko, zastoupeného advokátkou JUDr. Wandou Krygielovou, Vlastina 23, 161 00 Praha 6, proti žalovanému Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 22. 4. 1997, čj. O-89620-94

t a k t o :

- I. Žaloba se zamítá.**
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 8. 1996 zn. O 89 620 byl zamítnut návrh žalobce na výmaz kombinované ochranné známky č. 183 041 (jejíž majitelkou je Ivana Kubíčková z Prahy).

Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí rozklad, o kterém rozhodl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 22. 4. 1997 tak, že jej zamítl a rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, vydané v I. stupni řízení, potvrdil.

Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí žalobu 21. 7. 1997 (u nepříslušného - obchodního - soudu). Domáhal se výroku, že žalovanému Úřadu průmyslového vlastnictví se ukládá provést výmaz ochranné známky zapsané ve prospěch majitelky Ivany Kubíčkové. V důvodech žaloby tvrdil, že rozhodnutím byl porušen článek 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (publikováno vyhláškou č. 64/1975 Sb.), podle něhož je obchodní jméno chráněno ve všech unijních zemích, aniž bylo třeba je přihlašovat nebo je zapisovat. Nerozhoduje, zda-li je nebo není částí tovární nebo obchodní

známky. Poukázal na to, že slovo KIK je jednak příjmením, jednak součástí obchodního jména žalobce. Majitelka napadené ochranné známky věděla, že název KIK - GEL je chráněn ochrannou známkou z roku 1993. Krajský obchodní soud upozornil žalobce na to, že podle odůvodnění se domáhá zrušení (správního) rozhodnutí, čemuž ale neodpovídá petit, který je návrhem na plnění; vyzval jej, aby tento nedostatek odstranil. To žalobce udělal přípisem došlým Krajskému obchodnímu soudu v Praze 21. 1. 1998, jímž toliko změnil petit tak, že se domáhá zrušení napadeného rozhodnutí.

Poté kdy Krajský obchodní soud vyslovil svou věcnou nepřislušnost a věc postoupil Vrchnímu soudu v Praze, vyzval soud posléze uvedený žalovaného, aby se vyjádřil a předložil spisy.

Žalovaný navrhl, aby řízení bylo zastaveno s tím, že žaloba byla podána u nepřislušného soudu v úterý 22. 7. 1997, tedy opožděně. Pro případ, že by se Vrchní soud věcí zabýval v meritu, uvedl žalovaný, že žalobce navrhl 2. 6. 1995 výmaz kombinované ochranné známky, podle žalobceva názoru zapsané v rozporu s tehdy platným zákonem o ochranných známkách [§ 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb.]. K tomu žalovaný uvedl, že přihláška napadené známky byla podána 19. 5. 1994 s tím, že 19. 7. 1993 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost s ručením omezených Kik - GEL a přihlašovatelka ochranné známky byla jednatelkou této společnosti. Navrhovatel se domáhal ochrany svého obchodního jména Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe - KIK; Úřad průmyslového vlastnictví v řízení shledal, že samotné příjmení obchodním jménem podle českých právních předpisů být nemůže a porušení práv k obchodnímu jménu může dojít jen tam, kde je užíváno způsobem vymezeným v obchodním zákoníku. Dále Úřad shledal, že napadená ochranná známka má tak výrazné grafické a geometrické uspořádání, že nepředstavuje zásah do osobnostních práv navrhovatele Miroslawa Kika. V závěru vyjádření pak žalovaný uvedl, že v řízení rozkladovém rozhojnil žalobce důvody podaného rozkladu o tvrzené porušení článku 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, tyto důvody však úřad v rozkladovém řízení neposuzoval, protože nebyly uplatněny ve vlastním návrhu (žalobce ostatně tyto důvody ani v žalobě samé neuplatnil).

Žalobce využil práva podat k tomuto vyjádření repliku, v níž především odmítl relevanci zápisu společnosti Kik - GEL do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, protože tato společnost napadenou ochrannou známkou nepřihlašovala. Přihlásila ji Ivana Kubíčková jako fyzická osoba, podnikající na základě živnostenského listu. Existence zmíněné společnosti k předmětu žaloby podle názoru žalobce žádný vztah nemá. Replika dále tvrdí, že žalobce byl společníkem zmíněné společnosti a neměl ani námitek proti používání označení KIK - GEL distributorkou jeho zboží paní Kubíčkovou. Předpokládal, že sjednocení obchodního jména výrobce a distributora přispěje k žalobcovu vlastnímu prospěchu. Musel se však domáhat ochrany svých zájmů ve chvíli, kdy známka KIK - GEL byla zapsána a tak došlo k omezení a porušení žalobcových práv. Konečně pak replika namítla, že ani výrazné grafické a geometrické uspořádání napadené známky

nic nemění na skutečnosti, že slovní prvek KIK se shoduje s příjmením a je součástí obchodního jména žalobce, které je chráněno podle § 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb. a také podle článku 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Žalobce nepozbývá svých osobnostních práv tím, že jeho příjmení bylo různými způsoby graficky upraveno.

Z předložených správních spisů vyplynulo:

Známka byla přihlášena 19. 5. 1994 Ivanou Kubičkovou z Prahy pro výrobky ve třídách 3, 5 a 10 s připojeným seznamem výrobků (kosmetické, farmaceutické, zdravotnické pomůcky atd.). Jde o kombinovanou ochrannou známku v černobílém provedení a je tvořena černým rovnoramenným křížkem ve tvaru kurzívního znaku „+“, v jehož jednotlivých ramenech jsou velká písmena K a uprostřed kříže je velké písmeno I. Vpravo od křížku jsou připojena písmena „GEL“. Známa byla zapsána 24. 2. 1995 pod č. 183 041 do rejstříku ochranných známek. Dne 2. 6. 1995 se na žalovaného obrátil patentový zástupce Ing. Jiří Chlustina, podle plné moci zastupující polského státního občana Mirosława Jana Kika, a navrhl výmaz této ochranné známky z rejstříku s tvrzením, že byla zapsána v rozporu s ustanovením § 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb. Navrhovatel výmazu tvrdí, že zapsaná ochranná známka představuje označení obsahující „název a současně i příjmení osoby odlišné od přihlašovatele“ a přihlašovatelka neměla k dispozici písemné svolení Mirosława Kika. Navrhovatel výmazu připomenul, že ochrana názvu a příjmení se děje bez ohledu na předmět činnosti a bez ohledu na obsah seznamu zboží známkou chráněného. Dále se navrhovatel výmazu dovolal ochrany podle článku 8 Pařížské úmluvy. Majitelka napadené známky věděla o této skutečnosti, protože byla obchodní partnerkou a distributorkou zboží s označením KIK - GEL ve shodné grafické úpravě. Toto zboží jí dodával navrhovatel výmazu Mirosław Kik (k tomu jsou připojeny fotokopie obalu s obvazem AQUA-GEL, na němž je ochranná známka s registrační značkou ® vyobrazena). Dále navrhovatel výmazu tvrdil, že známka je zapsána v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) známkového zákona a jednání přihlašovatelky také porušuje předpisy o nekalé soutěži (klamavé označení zboží, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti).

Dne 21. 6. 1995 předložil navrhovatel výmazu osvědčení vystavené Úřadem gminy v Ujazdu ze dne 30. 3. 1993, podle něhož je hospodářským subjektem Mirosław Kik („podmiot gospodarczy“).

Dne 31. 8. 1995 se k věci vyjádřila zástupkyně majitelky napadené známky; poukázala na to, že doklad opravňující Ing. Kika k podnikatelské činnosti neobsahuje obchodní jméno, pod nímž navrhovatel podniká. Odpůrkyně výmazu připomněla, že podle českého obchodního zákoníku je obchodním jménem jméno a příjmení fyzické osoby a může být užíváno tak jak opravdu zní, tzn. „Mirosław Kik“, nikoliv pouze „Kik“, ale mohlo by být doplněno osobními nebo věcnými dodatky či místem podnikání. Protože porušením práva k obchodnímu jménu může být jen užití obchodního jména tak, jak je vymezeno obchodním zákoníkem, je zřejmé, že k ničemu takovému nedošlo. Ochranná známka, tak jak byla zapsána, neporušuje práva

k obchodnímu jménu „Miroslaw Kik“. Dále k věci majitelka známky uvedla, že Miroslaw Kik sice byl obchodním partnerem Kubíčkových, výrobky však na český trh neuváděl. Paní Kubíčková podniká pod obchodním jménem „Ivana Kubíčková - firma KIK-GEL“, jak vyplývá z rozhodnutí o změně živnostenského listu (kopie tohoto rozhodnutí ze 17. 6. 1993, vystaveného živnostenským odborem obvodního úřadu v Praze 8 je připojena). S touto firmou také navrhovatel výmazu obchodoval (je připojena kopie faktury z 8. 7. 1994, kde Ing. Miroslaw Kik fakturuje firmě KIK - GEL obvažový materiál s označením Aqua-Gel. V současné době je v obchodním rejstříku zapsáno obchodní jméno KIK-GEL pro společnost s ručením omezeným, jejímž jediným vlastníkem je sl. Kateřina Kubíčková, přičemž dřívější společníci, mezi nimi i Miroslaw Kik, přenechali svoje podíly této podnikatelce a nárok na označení KIK-GEL přitom neuplatnili. Z toho vlastnice známky dovozuje, že nejde o jejich obchodní jméno ani o označení, které by pro ně v České republice požívalo ochrany. K tomu dodatečně advokátka vlastnice ochranné známky předložila výpis z obchodního rejstříku, z něhož vyplývá, že 19. 7. 1993 byla zapsána společnost Kik - GEL, s. r. o. (IČO 49 68 35 51), jehož statutárním orgánem a jednatelem je Kateřina Kubíčková, se splaceným vkladem 100 000 Kč.

Odborná komise Úřadu věc projednala 30. 4. 1996 za přítomnosti zástupců majitele i odpůrce známky. Navrhovatel tu setrval na svém návrhu s tím, že majitelka známky nedisponovala písemným svolením společnosti Kik - GEL Praha a dodatek Kik - GEL k obchodnímu jménu Ivany Kubíčkové je sám o sobě klamavý a proto je klamavá i napadená ochranná známka [§ 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 174/1988 Sb.]. Majitelka známky proti tomu poukázala na to, že její obchodní jméno zní „Ivana Kubíčková - firma KIK - GEL“ a proto nepotřebovala souhlas navrhovatele výmazu s přihlášením známky. Proto nemohlo dojít ke klamání veřejnosti.

Poté bylo 12. 8. 1996 vydáno rozhodnutí v prvním stupni, jímž Úřad návrh na výmaz zamítl. V právních úvahách odůvodnění vyložil, že obchodním jménem navrhovatele výmazu je „Miroslaw Kik“ a obchodním jménem vlastníka známky je „Ivana Kubíčková - firma KIK-GEL“. Oba slovní prvky napadené ochranné známky jsou obsažené v obchodním jménu přihlašovatelky, ale nejsou obsaženy v obchodním jménu navrhovatele, které je tvořeno jeho jménem a příjmením. Napadená ochranná známka proto neobsahuje název, jméno, příjmení nebo vyobrazení osoby odlišné od obchodního jména přihlašovatele a pro zápis známky nebyl nutný písemný souhlas navrhovatele výmazu. Napadená ochranná známka proto není označením klamavým nebo nepravdivým a nebyla tedy zapsána v rozporu s ustanoveními § 4 písm. d) a § 3 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách (č. 174/1988 Sb. s odkazem na ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách). K otázkám případného nekalosoutěžního jednání vyhlásil úřad, že tuto otázku mu nepřísluší posuzovat.

Navrhovatel výmazu podal proti tomuto rozhodnutí rozklad, k němuž připojil další přílohy (zápis do hospodářské evidence podnikatele a potvrzení

obecního úřadu v Ujazdu), v nichž dovozoval, že Mirosław Kik je majitelem firmy s obchodním názvem „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KIK“, pod tímto názvem také podniká. Ve smyslu § 9 obchodního zákoníku by se s použitím analogie jednalo o dodatek obchodního jména, jako součást tohoto obchodního jména. Dále navrhovatel výmazu poukázal na článek 6 Pařížské unijní úmluvy, který opravňuje k podání návrhu na výmaz v případě, že ochrannou známku registroval obchodní zástupce nebo prodejce navrhovatele. Navrhovatel výmazu uzavírá rozklad tím, že zapsaná ochranná známka představuje označení obsahující název a současně i příjmení osoby odlišné od přihlašovatele. To odporuje § 4 písm. d) starého zákona o ochranných známkách a článku 6 Pařížské unijní úmluvy.

K rozkladu se vyjádřila vlastnice zapsané známky, která především uvedla, že celé obchodní jména navrhovatele výmazu (podle analogie našeho obchodního zákoníku) zní „Mirosław Kik - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KIK“. Namítla, že porušením práv k obchodnímu jménu může být jen užití obchodního jména tak jak je vymezeno, ale k takovému porušení nedošlo. Namítla dále, že nikdy nebyla obchodním zástupcem navrhovatele (§ 652 odst. 1, 2 obchodního zákoníku). Podnikala jako samostatný hospodářský subjekt s vlastním obchodním jménem „Ivana Kubíčková - firma KIK-GEL“ zapsaného od 16. 6. 1993 ve změně živnostenského listu. Pod tímto jménem obchodovala i s jinými zahraničními hospodářskými subjekty. Výrobky pana Kika byly pod vlastním obchodním jménem vlastnice známky uváděny na český trh pod označením AQUA-GEL, nikoliv KIK-GEL.

Žalovaný poté předvolal účastníky k ústnímu jednání před odbornou komisí na 19. 3. 1997. Při tomto jednání namítla zástupkyně navrhovatele výmazu, že jeho obchodní jméno nelze posuzovat podle předpisů platných v České republice, ale podle předpisů platných v zemi navrhovatele. Součástí tohoto názvu (analogicky podle českého práva za dodatek obchodního jména) je slovo Kik, které je současně příjmením navrhovatele. Současně zástupkyně navrhovatele předložila osvědčení o zápisu ochranné známky KIK-GEL ve stejném provedení v Polsku ze dne 3. 3. 1993, shodně označený propagační materiál a také kopii dopisu vlastnice známky navrhovateli výmazu z 27. 6. 1995, jímž Ivana Kubíčková beze na vědomí, že „naše exkluzivita k dovozu vašich výrobků byla vypovězena dnem 23. 6. 1995“. Z toho navrhovatel výmazu dovozuje, že je namístě použít 6 septies Pařížské unijní úmluvy ke zdůvodnění návrhu na výmaz. Také návrh opírající se o ustanovení § 3 odst. 1 známkového zákona z důvodu klamavosti je důvodný.

Majitelka známky při jednání komise naopak setrvala na obsahu dřívějších podání s tím, že nebyla obchodním zástupcem pana Kika, ale jeho výrobky prodávala jako samostatný hospodářský subjekt. Jejich označení „KIK-GEL“ bylo používáno ve spojitosti s obchodním jménem vlastnice známky.

Po projednání v této odborné komisi rozhodl předseda Úřadu žalobou napadeným rozhodnutím z 22. 4. 1997 tak, že rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. V důvodech uvedl, že podle přechodných ustanovení nového známkového zákona se právní vztahy z dříve zapsaných ochranných

známek řídí ustanoveními zákona nového. Vznik těchto vztahů a nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti nového známkového zákona se posuzují podle starých předpisů. Podle § 4 písm. d) starého známkového zákona byl vyloučen zápis známky, která by obsahovala název, jméno, příjmení nebo vyobrazení osoby odlišné od přihlašovatele, ledaže by tu bylo písemné svolení dotčené osoby. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) starého známkového zákona bránilo zápisu klamavého nebo nepravdivého označení. Žalovaný vyšel z toho, že majitelka známky má pro sebe zapsáno obchodní jméno „Ivana Kubíčková - firma KIK - GEL“, takže slovo KIK je sice příjmením navrhovatele výmazu, ale současně je také částí obchodního jména majitelky známky. V důsledku toho, podle názoru žalovaného, nemůže dojít k porušení práva třetí osoby, neboť tu nejde o případ, kdy by známka obsahovala jméno odlišné od jména přihlašovatelky. Výslovně žalovaný uvedl, že se nezabýval otázkou, zda je právně připuštěno, aby součástí obchodního jména bylo příjmení od osoby podnikatele odlišné. Stejně tak dospěl žalovaný k závěru, že nebylo porušeno ustanovení § 4 písm. d) starého známkového zákona; přitom vyšel z toho, že zapsaná známka neobsahuje obchodní jméno navrhovatele výmazu, protože obchodní jméno ve formě, kterou stanoví obchodní zákoník, (jako známka) zapsáno nebylo. K namítanému rozporu zápisu s článkem 8 Pařížské unijní úmluvy uvedl žalovaný, že toto ustanovení zmiňuje ochranu obchodního jména obecně, ale teprve národní zákon (obchodní zákoník) stanoví formu, ve které je obchodní jméno takto chráněno (tedy jméno a příjmení, nikoliv příjmení samo). Žalovaný se v rozkladovém řízení podle odůvodnění již nezabýval tvrzeným porušením článku 6 septies Pařížské unijní úmluvy, ani nehodnotil důkaz k tomu předložený, přičemž uvedl, že jako důvod výmazu byl tento argument uplatněn až při projednávání rozkladu a samotný důkaz byl předložen až po jednání odborné komise. Z toho žalovaný dovodil, že pokud by rozhodoval jako přezkumný orgán o takovéto nové věci namísto orgánu prvního stupně, šlo by o rozhodování *per saltum*, které by účastníkovi řízení fakticky odňalo možnost podat řádný opravný prostředek. Vyslovil názor, že navrhovatel výmazu by takový důkaz musel uplatnit v novém řízení, zahájeném na nový návrh.

Žaloba není důvodná.

Nejprve je třeba konstatovat, že soud považuje žalobu za včas podanou, protože poštovní zásilka byla podána na poštu v poslední den lhůty (pondělí 21. 7. 1997); vyšel-li žalovaný z prezentačního razítka soudu otištěného na žalobě (22. 7. 1997), není toto datum rozhodující (§ 57 odst. 3 o. s. ř.), třebaže řízení samo je zahájeno teprve poté, kdy je žaloba soudu dodána (§ 82 odst. 1 o. s. ř.). To, že žalobce podal žalobu u nepříslušného soudu, by mělo význam zřejmě jen za situace, kdy by soustava správních soudů byla soustavou samostatnou a proces před nimi byl upraven nikoli občanským soudním řádem, zákonodárstvím autonomním, řešícím onu otázku jinak.

Naproti tomu mohl soud vejít na přezkoumání naříkaného rozhodnutí jen ohledně žalobní námitky včas učiněné, totiž námitky mířící na porušení článku 8 Pařížské unijní úmluvy. Tvrdil-li totiž žalobce v replice k vyjádření

žalovaného porušení dalších právních předpisů, je s takovou námitkou prekludován; rozšířit rozsah napadení rozhodnutí může jen ve lhůtě k podání žaloby stanovené (§ 250h odst. 1 a § 250b odst. 1 o. s. ř.).

Žalobní námitce ale soud věcně přisvědčit nemohl. Pařížskou unijní úmluvou je chráněno obchodní jméno i bez přihlášení či zápisu ve všech unijních zemích bez ohledu na to, zda je součástí obchodní či tovární známky. V řízení na prvním stupni předložil navrhovatel výmazu osvědčení Úřadu gminy z r. 1993, podle kterého je zapsán jménem a příjmením Miroslaw Kik („podmiot gospodarczy“), v řízení rozkladovém tvrdil a dokládal, že podniká pod označením „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KIK“.

Soud se postavil na stanovisko, že ustanovení čl. 8 Pařížské unijní úmluvy je třeba vykládat tak jak zní, totiž, že chrání „obchodní jméno“, nikoli (jakoukoli) „část obchodního jména“. Výklad žalobce takto rozšiřující by ostatně nejspíše vedl k četným sporům. Pak ovšem je zřejmé, že napadená známka (užívající písmen „KIK“ ve zvláštní grafické podobě) nenarušuje ochranu obchodního jména navrhovatele výmazu, protože písmena „KIK“, užitá ve známce, nejsou sama o sobě „obchodním jménem“ žalobce.

Protože, jak zdůvodněno, nebylo třeba se zabývat dalšími rozšiřujícími právními námitkami proti rozhodnutí, když je žaloba uplatnila po uplynutí lhůty k tomu stanovené, musel soud přestat na tom, že rozhodnutí je v souladu se zákonem. Proto žalobu zamítl (§ 250j odst. 1 o. s. ř.). Žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému právo na náhradu nákladů řízení nenáleží (§ 250k odst. 1 o. s. ř.). Proto soud dále vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

**P o u č e n í :** Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Praze 28. února 2000

JUDr. Michal Mazanec  
předseda senátu