



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
sekretariát předsedy

V Praze dne 10. listopadu 2008
Č.j.: CKP 2008/1558/10/ÚPV

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaše podání ze dne 20.10.2008, které bylo do Úřadu doručeno dne 21.10.2008. Předmětným podáním reagujete na sdělení Úřadu ze dne 24.9.2008, č.j. 2008/1355/10. Dle Vašeho názoru je ochranná známka chráněna zpětně od data priority, a proto se sdělením Úřadu ze dne 24.9.2008 nesouhlasíte.

Dopisem ze dne 24.9.2008 Vám bylo oznámeno, že pro zápis ochranné známky do rejstříku je rozhodný právní stav, jaký je v době zápisu ochranné známky nikoli v době podání přihlášky. Proto se zápisná způsobilost ochranné známky posuzuje ke **dni zápisu ochranné známky do rejstříku**. Takovýto výklad právní normy je uveden i např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu, č.j. 2 As 50/2007 (viz příloha).

Samotný zápis ochranné známky do rejstříku je zápisem konstitutivním; okamžikem zápisu vzniká známkové právo a přihlašovatel se stává vlastníkem ochranné známky. Obsahem tohoto práva je výlučné právo vlastníka ochranné známky ochrannou známkou užívat a vyloučit z jejího užívání kohokoli jiného; zápisem ochranné známky do rejstříku vzniká jejímu vlastníku aktivní legitimace k uplatňování a hájení práv vůči jiným osobám. Počátek účinku zápisu ochranné známky je definován v § 28 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. (účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku).

Vaše tvrzení, že označení se sice stává ochranou známkou až okamžikem svého zápisu do rejstříku ochranných známek, ale je chráněno zpětně od data priority, je s ohledem na výše uvedené v rozporu s ustanovením § 28 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. Současně takto pojatý výklad neodpovídá ani ustáleným výkladovým metodám a právním principům našeho právního řádu, neboť pokud určité správní rozhodnutí má mít účinky, které předcházejí nabytí právní moci (tedy účinky „ex tunc“), musí tak přímo stanovit zákon (srovnej např. s ustanovením § 19 odst. 2 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů – práva ze zapsaného průmyslového vzoru platí ode dne podání přihlášky).

Vzhledem k tomu, že výsledek řízení o návrhu na zrušení kolizní ochranné známky má přímý vliv na posouzení zápisné způsobilosti přihlášky ochranné známky, tzn. přihlašované označení může být na základě pravomocného rozhodnutí Úřadu o návrhu na zrušení kolizní ochranné známky zamítnuto nebo zapsáno, byl postup Úřadu shledán za důvodný. Současný postup Úřadu není v rozporu s právními předpisy, přičemž jakékoli obstrukce ve prospěch některého z účastníků řízení nebyly zjištěny.

Je-li výše uvedené vysvětlení pro Vás nedostačující nebo máte-li další dotazy, navrhuji osobní konzultaci. Termín případné schůzky si dohodněte předem na tel. č. 220 383 478.

Příloha: Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č.j 2 As 50/2007



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM
REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě v právní věci žalobce: **A.**, zast. JUDr. PhDr. O. C., proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **Ar.** zastoupené JUDr. V. V., proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31.8. 2006, sp. zn. O-131902y v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2007, č. j. 7 Ca 314/2006 - 69,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **se z a m í t á .**
- II. Žalovanému **se n e p ř i z n á v á** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku městského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí, kterým byl zamítnut jeho rozklad a napadené rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. 12.2004, sp. zn. O-131902, č. j. 41497/2004, bylo potvrzeno. Rozkladem napadeným rozhodnutím byl zamítnut stěžovatelův návrh na prohlášení barevné kombinované ochranné známky č. 218998 za

neplatnou. Návrh byl podán podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona 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 o ochranných známkách“), s odůvodněním, že známka byla zapsána v rozporu se zákonem. Rozsudek městského soudu pak vycházel z toho, že ochranná známka byla naopak zapsána se zákonem v souladu.

Stěžovatel uvádí, že jeho kasační stížnost je podávána z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“), namítá tedy nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právních otázek řešených v řízení před městským soudem. Výslovně sice uvádí také námitky podle písm. b) uvedeného ustanovení, ve skutečnosti jimi ovšem neargumentuje (viz rekapitulace námitek níže).

Stěžovatelem namítané nesprávné právní posouzení věci má spočívat v tom, že městský soud chybně posoudil otázku toho, zda mohl stěžovatel v žalobě namítat, že v obrazovém prvku napadené ochranné známky byl použit znak města Kroměříže bez souhlasu tohoto města. Městský soud prohlásil, že tak učinit nemůže, jelikož k tomu postrádá aktivní legitimaci. Stěžovatel se domnívá, že to namítat mohl, jelikož správní řízení se řídí zásadou ofi­ciality, takže důvody zápisné nezpůsobilosti měl žalovaný zkoumat bez ohledu na to, zda užitím znaku města Kroměříže bez jeho souhlasu došlo k zásahu do subjektivních práv stěžovatele.

Podle stěžovatele posoudil městský soud rovněž chybně otázku, zda předmětná ochranná známka měla být prohlášena za neplatnou. Ochrannou známkou totiž dochází k uvádění veřejnosti v omyl a současně k poškozování práv držitele znaku - obrazový prvek známky je téměř totožný se znakem stěžovatele a zcela shodný se znakem Diecéze olomoucké z období let 1588-1924, což je doloženo posudky odborníků. Přihláška známky také nebyla podána v dobré víře. Stěžovatel nikdy nedal souhlas s užitím svého znaku a o tento souhlas nebyl nikdy ani požádán. Skutečnost, že stěžovatel byl po jistou dobu společníkem osoby zúčastněné na řízení, nemůže na poškození práv stěžovatele jako držitele znaku použitého v obrazovém prvku napadené ochranné známky nic změnit za situace, kdy k takovému užití souhlas nebyl dán. Stěžovatel také poukazuje na to, že osoba zúčastněná na řízení podala přihlášku ochranné známky dne 16. 4. 1998, tedy téměř šest měsíců předtím, než se stěžovatel stal jejím společníkem. Nedostatek dobré víry spočívá také v tom, že tehdejší jednatel osoby zúčastněné na řízení stěžovateli neumožnil zhlédnout grafickou podobu návrhu ochranné známky, čímž nedodržel slib daný stěžovateli. Osoba zúčastněná na řízení tak v žádném případě nemohla jednat v dobré víře. To, zda byl úkon statutárního orgánu osoby zúčastněné na řízení spočívající v přihlášce ochranné známky, případně dalších úkonech směřujících k jejímu zápisu, napaden stěžovatelem u soudu, nemůže mít na (ne)existenci dobré víry osoby zúčastněné na řízení žádný vliv.

Ze všech výše uvedených důvodů stěžovatel navrhuje, aby napadený rozsudek městského soudu byl zrušen a věc byla tomuto soudu vrácena k dalšímu řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že stěžovatel městskému soudu vytýká konstatování, že stěžovateli nepřísluší vznést námitku týkající se shody obrazové části ochranné známky s částí znaku města Kroměříž. Žalovaný však poukazuje na § 65 odst. 1 s. ř. s., který žalobní legitimaci podmiňuje zásahem správního rozhodnutí do subjektivních práv žalobce, přičemž žalobu k ochraně veřejných zájmů mohou podat jen orgány stanovené v § 66 s. ř. s., mezi něž stěžovatel nepatří.

Žalovaný navrhuje s ohledem na výše uvedené, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že se plně ztotožňuje s rozhodnutím městského soudu, toto rozhodnutí považuje za zákonné a navrhuje, aby kasační stížnost byla zamítnuta.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost je podána včas, stěžovatel je řádně zastoupen advokátem a jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná. Důvodnost kasační stížnosti pak posoudil v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.).

Pokud jde o stěžovatelovu námitku, že mohl v žalobě namítat použití znaku města Kroměříže v obrazovém prvku napadené ochranné známky bez souhlasu tohoto města, je třeba říci, že není důvodná. Právní úprava řízení před správními soudy vychází z koncepce ochrany subjektivních práv účastníků řízení, tj. jejich vlastních práv a právem chráněných zájmů; žaloba podle § 65 a násl. s. ř. s., kterou stěžovatel podal, zásadně není tzv. actio popularis. Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu se přiznává v § 66 s. ř. s. toliko správním orgánům, o nichž to stanoví zákon, nejvyššímu státnímu zástupci či tomu, komu toto oprávnění výslovně svěřuje zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. Stěžovatel mezi uvedenými subjekty zjevně není, je soukromou osobou. Stěžovatel tak nemůže namítat, že osoba zúčastněná na řízení porušila právo někoho jiného, jak tuto námitku v žalobě výslovně formuloval. Tato námitka však je však jistě přijatelná ve vztahu ke skutečnosti, že ve znacích stěžovatele i města a v předmětné ochranné známce jsou shodné prvky - z tohoto hlediska však soud i žalovaný návrh zkoumali.

Důvodné nejsou ani stěžovatelovy námitky podle kterých městský soud pochybil, když dal žalovanému za pravdu v tom, že ochranná známka neměla být prohlášena za neplatnou. Stěžovatel v daném případě podal návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Za neplatnou se prohlásí taková známka, která neměla být vůbec zapsána. Zápisná způsobilost se podle § 52 odst. 1 zákona o ochranných známkách posuzuje podle zákona platného v době zápisu ochranné známky, v projednávané věci tedy podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „dřívější zákon o ochranných známkách“). Stěžovatel v kasační stížnosti v podstatě namítá, že známka neměla být zapsána (potažmo měla být následně prohlášena za neplatnou) pro rozpor s § 2 odst. 1 písm. g) dřívějšího zákona o ochranných známkách (klamání veřejnosti zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo

služeb) a pro rozpor s § 2 odst. 1 písm. i) téhož zákona o ochranných známkách (označení obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly).

Zdejší soud se předně neztotožnil se stěžovatelovými námitkami směřujícími proti tomu, že v době zápisu ochranné známky byla tato známka s to klamat veřejnosti zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb. Stěžovatel v této souvislosti poukazuje na to, že přihláška k ochranné známce byla podána již dne 16. 4. 1998, tedy předtím, než se stěžovatel stal společníkem osoby zúčastněné na řízení. K tomu je třeba uvést, že rozhodující pro posouzení klamavosti ochranné známky není den podání přihlášky, nýbrž den jejího zápisu; teprve tento den se přihlašovatel stává majitelem ochranné známky a označení se stává ochrannou známkou. Zde je namístě ochrannou známkou popsat: známka obsahuje nápis „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“ a obrazový prvek v podobě erbu, který v minulosti užívalo Arcibiskupství olomoucké. Ze správního spisu vyplývá, že přihláška ochranné známky byla skutečně podána dne 16. 4. 1998, zatímco stěžovatel se stal společníkem osoby zúčastněné na řízení až dne 9. 12. 1998 (přičemž jím byl až do dne 2. 11. 2004). Zápis ochranné známky byl ovšem proveden až dne 26. 7. 1999, tedy v době, kdy již stěžovatel společníkem osoby zúčastněné na řízení byl. V takovém případě ovšem nebyla známka ke dni zápisu způsobilá klamat veřejnost. Klamavost ochranné známky spočívající v přítomnosti přívlastku „arcibiskupské“ a obrazovém prvku v podobě erbu, který je nikoliv nepodobný současnému znaku Arcibiskupství olomouckého a totožný se znakem z let 1588-1924, totiž není dána, pokud je samo arcibiskupství podílníkem vlastníka ochranné známky. Přídavné jméno „arcibiskupské“ si veřejnost spojí s církevním hodnostářem, resp. územní organizační jednotkou církve, podstatné jméno „sklepy“ s přívlastkem „vinné“ pak evokuje to, že zboží označené uvedenou ochrannou známkou (tedy víno) pochází ze sklepů příslušejících arcibiskupství. Ke dni zápisu ochranné známky vše korespondovalo se skutečností. Osoba zúčastněná na řízení totiž měla uvedené sklepy pronajaté ke svému podnikání a stěžovatel byl s osobou zúčastněnou na řízení v právním vztahu. To plně ospravedlňuje i užití bývalého erbu arcibiskupství. Jakékoliv pozdější obchodní spory nemohou mít dodatečně vliv na to, že ke dni zápisu nebyla ochranná známka způsobilá klamat veřejnost a nelze ji tedy z tohoto důvodu prohlásit za neplatnou v řízení ve smyslu § 32 zákona o ochranných známkách, neboť v tomto řízení se zkoumá výlučně zápisná způsobilost ochranné známky.

Pokud jde důvod neplatnosti ochranné známky spočívající v obsažení náboženského symbolu, je třeba připomenout, že tuto námitku, oproti předchozímu řízení, v kasační stížnosti již stěžovatel neuplatnil; ostatně toto kritérium v době zápisu ochranné známky zákon neobsahoval [ve smyslu či. VII odst. 2 zákona č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, návrh na výmaz ochranné známky, resp. v současnosti návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, pro rozpor s § 2 odst. 1 písm. i) dřívějšího zákona o ochranných známkách lze uplatnit pouze pro známky přihlášené po nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže by přihlašovatel nejednal v dobré víře]. Uvedený zákon vstoupil v účinnost dne 10. 5. 2000, přičemž napadená ochranná známka byla přihlášena již dne 16. 4. 1998 a zapsána dne 26. 7. 1999, tj. před účinností uvedeného zákona. Argumentace stěžovatele v kasační stížnosti se

soustředila pouze na zaměnitelnost se znaky církevní instituce, nikoliv na nepřípustné užití či zneužití náboženské symboliky.

Nad tento rámeček zdejší soud uvádí, že rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. O-131902, byla předmětná ochranná známka podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách zrušena s účinky ex nunc, neboť užívání této známky pro zapsané výrobky, kterými jsou vína všeho druhu, může poté, kdy se stěžovatel již přestal podílet na obchodních aktivitách osoby zúčastněné na řízení, vzbuzovat ve veřejnosti klamný dojem o původu zboží (i toto rozhodnutí se stalo předmětem soudní kontroly a ve věci je podána kasační stížnost vedená u zdejšího soudu pod sp. zn. 2 As 51/2007). Řízení o zrušení ochranné známky, v jehož rámci byla předmětná ochranná známka zrušena, je řízením výhradně návrhovým, přičemž ke zrušení může dojít jen z důvodů uvedených v § 31 zákona o ochranných známkách. Správní rozhodnutí, které bylo předmětem soudní kontroly v nyní posuzovaném případě, bylo výronem řízení o prohlášení uvedené ochranné známky za neplatnou ve smyslu § 32 zákona o ochranných známkách. Ochranná známka se prohlašuje za neplatnou jen v případech, kdy nemělo vůbec dojít k jejímu zápisu. Důvod pro takový postup ovšem nebyl v nyní posuzovaném případě shledán.

V daném případě tedy nebyly naplněny namítané kasační důvody a zdejší soud neshledal ani důvody, pro které by měl rozhodnutí zrušit pro pochybení, k nimž by měl přihlížet mimo uplatněné námítky podle § 109 odst. 3 s. ř. s. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

Stěžovatel, který neměl v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení a úspěšnému žalovanému náklady řízení nevznikly. Proto soud rozhodl, že se žalovanému právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává (§ 60 odst. 1, § 120 s. ř. s.). Osoba zúčastněná nemá v daném případě podle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť jí soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s jejímž plněním by jí vznikly náklady a není dán ani důvod zvláštního zřetele hodný pro přiznání jiných nákladů řízení.

P o u ě n í : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2008

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení