



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a Mgr. Jany Jurečkové v právní věci

žalobci

a) J. L., a b) J. L.,
zastoupeni advokátkou Mgr. Janou Šuranovou Traplovou,
se sídlem Praha 7, Přístavní 7

proti

Úřad průmyslového vlastnictví

žalovanému

se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a

v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 6. 2015, č. j. O-292551/E227344/2015/ÚPV

T a k t o:

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

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

Odůvodnění:

I.

Základ sporu

1. Žalobci se včas podanou žalobou dne 7. 8. 2015 domáhali u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 6. 2015, č. j. O-292551/E227344/2015/ÚPV, kterým bylo vyhověno rozkladu společnosti METANOVA s.r.o., IČ: 619 46 044, se sídlem Ostrava, Žerotínova 1155/3, proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 12. 2014 o zamítnutí návrhu na zrušení mezinárodní kombinované ochranné známky č. 621101 v provedení „METABOND“, jejímiž majiteli jsou János Linczmayer a Jánosné Linczmayer.
2. Žalobou napadeným rozhodnutím bylo prvostupňové rozhodnutí změněno a mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 621101 byla podle § 31 odst. 1 písm. a) 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, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zrušena s účinky ex nunc s tím, že uvedená ochranná známka nebyla v posledních pěti letech před podáním návrhu na její zrušení v České republice řádně užívána pro výrobky, pro které je zapsána ve třídě 1 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.
3. Napadená mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 621101 v provedení



byla do rejstříku ochranných známek u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) zapsána dne 17. 6. 1994 pro výrobky zapsané ve třídě 1: kapaliny a chemikálie pro snížení tření kovových prvků, pokud toto snížení není dosaženo mazáním, ale vyhlazováním kovových povrchů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

4. Společnost METANOVA s.r.o. dne 21. 2. 2014 podala návrh na zrušení této mezinárodní kombinované ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách tím, že uvedená ochranná známka nebyla v posledních pěti letech před podáním návrhu na její zrušení v České republice řádně užívána pro výrobky, pro které je třídě 1 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb zapsána. Navrhovatel

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

současně poukázal na skutečnost, že při obchodování s výrobky, pro které je napadená mezinárodní kombinovaná ochranná známka zapsána, neexistovaly legislativní podmínky (dovozní licenční omezení apod.), které by mohly vytvářet okolnosti bránící majitelům svou ochrannou známku v České republice užívat mimo jejich vůli, resp. zdůraznil, že pro neužívání předmětné mezinárodní ochranné známky na českém trhu neexistovaly řádné důvody.

5. Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 5. 6. 2014 vyhověl návrhu a napadenou mezinárodní kombinovanou ochrannou známku č. 621101 s účinky ex nunc v rozsahu všech zapsaných výrobků zrušil. Zdůraznil, že majitelé neprokázali řádné užívání na území České republiky pro výrobky, pro jako je napadená mezinárodní kombinovaná ochranná známka zapsána, resp. nevyjádřili se v lhůtě dvou měsíců, a ani nijak nezduvodnili její užívání na českém území. Neprokázali, že by ochranná známka č. 620101 plnila v posuzovaném období na daném segmentu trhu České republiky rozlišovací, hospodářskou, resp. soutěžní funkci.
6. Ve včas podaném rozkladu dne 10. 7. 2014 tvrdili majitelé napadené ochranné známky, že byla v rozhodném období, tj. ode dne 20. 2. 2009 do 20. 2. 2014 řádně užívána.
7. Rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 10. 2014, č. j. O-292551/D45204/2014/ÚPV, bylo prvostupňové rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí.
8. Úřad průmyslového vlastnictví novým rozhodnutím ze dne 15. 12. 2014 zamítnul návrh na zrušení napadené mezinárodní kombinované ochranné známky č. 621101. Shledal totiž jistou formu jejího užívání, resp. dospěl k závěru, že předložený důkazní materiál majitelů dostatečně svědčí o řádném užívání napadené ochranné známky v posuzovaném rozhodném období na daném segmentu trhu v České republice. Napadená ochranná známka tak neměla ztratit svou rozlišovací, hospodářskou, resp. soutěžní funkci v souvislosti s napadenými výrobky. Nicméně neuznal argumenty majitelů, jimiž ospravedlňovali neužívání napadené ochranné známky na českém území ve větším rozsahu.
9. Včas podanému rozkladu společnosti METANOVA s.r.o. bylo posléze vyhověno žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 6. 2015, č. j. O-292551/E227344/2015/ÚPV, kterým bylo změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 12. 2014 o zamítnutí návrhu na zrušení mezinárodní kombinované ochranné známky č. 621101 v provedení „METABOND“, jejímiž majiteli jsou János Linczmayer a Jánosné Linczmayer. Mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 621101 byla podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, zrušena s účinky ex nunc s tím, že uvedená ochranná známka nebyla v posledních pěti letech před podáním návrhu na její zrušení v České republice řádně užívána pro v třídě 1 zapsané výrobky.
10. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že pro zrušení ochranné známky je podstatné zjištění, zda byla v rozhodné době pěti let řádně užívána pro výrobky a/nebo služby, pro které je zapsána. V souladu s uvedeným ustanovením zákona je na majiteli, aby v řízení o zrušení své ochranné známky prokázal, zda byla ochranná známka řádně v rozhodném období užívána nebo zda na jeho straně existovaly tzv. liberační důvody pro neužívání ochranné známky, přičemž za takové důvody jsou považovány okolnosti nezávislé na majitelově vůli nebo okolnosti, které nebyly způsobeny jeho chybou nebo nedbalostí.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

11. Žalovaný odkázal na jednotný výklad Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) k pojmu skutečné užívání ochranné známky, a to rozsudek ve věci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging, podle něhož jde o skutečné užívání ochranné známky tehdy, jestliže je „ochranná známka užívána v souladu s její základní funkcí, kterou je garantovat identitu původu výrobků a/nebo služeb, pro které je zapsána, za účelem vytvoření nebo udržení odbytu pro tyto výrobky a/nebo služby. Skutečné užívání ochranné známky nezahrnuje symbolické užívání s pouhým účelem udržet práva z ochranné známky. Hodnocení okolností případu musí zahrnovat zvážení povahy výrobků a/nebo služeb, vlastností předmětného trhu, rozsahu a frekvence užívání ochranné známky. Užívání ochranné známky nemusí být proto vždy kvantitativně významné, aby bylo považováno za skutečné (řádné), neboť závisí na vlastnostech dotyčných výrobků a/nebo služeb na odpovídajícím trhu“ Podle zmíněného výkladu SDEU tedy symbolické užívání ochranné známky není postačující pro prokázání skutečného užívání ochranné známky.
12. Za užívání majitelem se též považuje užívání na základě licenční smlouvy nebo jakékoli užívání jinou osobou, pokud se tak děje se souhlasem majitele předmětné ochranné známky (viz čl. 19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „TRIPS“). Takové užívání se může odvíjet i od smlouvy jiného typu, než je smlouva licenční.

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

13. Žalobci se svým podáním domáhali zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 6. 2015, č. j. O-292551/E227344/2015/ÚPV.
14. Žalobci namítali rozpor s § 31 odst. 1 písm. a) a § 13 zákona o ochranných známkách, neboť žalovaný nesprávně zdůvodnil a neprovedl správně zhodnocení užívání ochranné známky, vycházející z § 13 odst. 2 citovaného zákona. Žalobci tvrdili na základě dodaných důkazů, že napadená ochranná známka byla v rozhodném období užívána. Posouzení důkazů však bylo žalovaným provedeno nesprávně a v rozporu se zásadami, na kterých je zákona o ochranných známkách založen. Stav věci nebyl spolehlivě zjištěn.
15. Namítali, že žalovaný nevzal v úvahu rozhodnutí SDEU ve věci C-259/02 La Mer Technology Inc. V. Laboratoires Goemar SA., bod 22.
16. Žalobci namítali, že žalovaný postupoval v rozporu s ustanoveními § 2 odst. 4, § 3 a § 50 správního řádu.
17. Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 27. 10. 2015 navrhl žalobu zamítnout jako nedůvodnou. Odkázal na konstantní judikaturu SDEU, a to na v rozhodnutí citovaný rozsudek SDEU ve věci C-40/01 Ansul, bod 43, jakož i rozsudek Tribunálu ve věci T-203/02 The Sunrider Corp. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), (nyní EUIPO) (VITAFRUT), bod 42.
18. Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť žalobci s takovým postupem dne 13. 11. 2015 vyjádřili souhlas a žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního nevyjádřil.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

III. Posouzení žaloby

19. Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

20. *Podle § 13 zákona o ochranných známkách*

(1) Pokud do 5 let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně (§ 14 a 31), ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

(2) Za řádné užívání ochranné známky podle odstavce 1 se považuje rovněž

a) užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost,

b) umístování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.

21. *Podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě, v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřiblíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky,*

22. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. listopadu 2005, č. j. 7 A 73/2000-100:

I. V řízení o výmazu ochranné známky podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách) nelze přímo prokazovat to, co se nestalo či neděje (že známka užívána není); řízení je nutno vést tak, že správní orgán k návrhu majitele napadené známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Nezdaří-li se – a nejsou-li tu jiné důkazy správnímu orgánu známe, které by bylo možno provést – nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že správní orgán neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vymazána, ledaže majitel známky její neužívání řádně zdůvodní.

II. Podmínkou prokázání oprávněného užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy v řízení o výmazu ochranné známky podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách) nebyl zápis licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

23. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. října 2007, č. j. 3 As 8/2007-83:

I. V řízení o návrhu na výmaz ochranné známky podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, bylo nutno posoudit též otázku, zda majitelem dokládané užívání ochranné známky nemá pouze symbolickou povahu.

24. II. Pojem „řádné užívání“ ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je nutno vykládat jako „skutečné užívání“ podle článku 10 odst. 1, resp. článku 12 odst. 1 směrnice č. 89/104/EHS, tj. v souladu s interpretací tohoto pojmu provedenou Evropským soudním dvorem (např. rozsudek ze dne 11. 5. 2006, *Sunrider v. OHIM*, C-416/04 P, Sbírka rozhodnutí 2006, s. I-04237, bod 70.).

25. Podle rozsudku Tribunálu ve věci T-203/02 *The Sunrider Corp. (VITAFRUT)*

1. V rámci odvolání podaného u odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) rozsah přezkumu, který musí odvolací senát provést ohledně rozhodnutí, které je předmětem odvolání, nezávisí na tom, zda účastník řízení, který podal odvolání, uvádí zvláštní důvod ohledně tohoto rozhodnutí tím, že kritizuje výklad nebo uplatňování právního pravidla oddělením Úřadu, které rozhoduje v prvním stupni, nebo posouzení důkazu tímto oddělením. I když tedy účastník řízení, který podal odvolání u odvolacího senátu OHIM, neuvedl zvláštní důvod, odvolací senát je přesto povinen přezkoumat ve světle všech dostupných relevantních právních a skutkových poznatků, zda v okamžiku, kdy je rozhodováno o odvolání, může, či nemůže být legálně přijato nové rozhodnutí obsahující stejný výrok jako rozhodnutí, jež je předmětem odvolání.

Pokud jde o námitkové řízení zahájené majitelem starší ochranné známky, součástí uvedeného přezkumu je též otázka, zda s ohledem na skutečnosti a důkazy předložené druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem tento účastník podal důkaz o skutečném užívání buď majitelem starší ochranné známky nebo třetí osobou k tomu oprávněnou, ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 a čl. 15 odst. 3 nařízení č. 40/94. Naproti tomu relevance tvrzení Úřadu, že přihlašovatel ochranné známky nezpochybňoval ani před námitkovým oddělením, ani před odvolacím senátem existenci souhlasu majitele starší ochranné známky, je součástí přezkumu merita věci. (viz body 21–22)

2. Při výkladu pojmu skutečného užívání ochranné známky Společenství, ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, je třeba zohlednit skutečnost, že *ratio legis* požadavku, podle kterého musí být starší ochranná známka skutečně užívána, aby ji bylo možno namítat proti přihlášce ochranné známky Společenství, spočívá v tom, že mají být omezeny konflikty mezi dvěma ochrannými známkami, pokud není dán oprávněný hospodářský důvod vyplývající ze skutečné funkce ochranné známky na trhu. Naproti tomu cílem tohoto ustanovení není ani vyhodnocení obchodního úspěchu, ani kontrola hospodářské strategie podniku nebo to, aby byla ochrana známek vyhrazena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé. (viz bod 38)

3. Ochranná známka je, ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, skutečně užívána, pokud je užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit označení původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

výrobky nebo služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou. V tomto ohledu je podmínkou skutečného užívání ochranné známky, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek.

26. Skutečné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, jakož i rozsahu a četnosti užívání ochranné známky.

Ohledně rozsahu užívání starší ochranné známky je zvláště třeba přihlédnout jednak k obchodnímu objemu představovanému souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a jednak i k délce časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i k četnosti těchto úkonů. (viz body 39–41)

4. Při zkoumání skutečného užívání starší ochranné známky v určitém konkrétním případě je třeba provést globální posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Toto posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledňovanými faktory. Tak může být nízký objem výrobků uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou vyvážen větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak. Kromě toho nemohou být dosažený obrat a počet výrobků prodaných pod starší ochrannou známkou posuzovány v absolutním vyjádření, ale v kontextu s jinými relevantními faktory, jako jsou objem obchodní činnosti, výrobní nebo prodejní kapacity nebo stupeň diverzifikace podniku využívajícího ochrannou známkou, jakož i vlastnosti výrobků nebo služeb na dotyčném trhu. Z tohoto důvodu nemusí být užívání starší ochranné známky vždy kvantitativně rozsáhlé, aby bylo kvalifikováno jako skutečné. (viz bod 42)

5. Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami, ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, je namístě zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky nebo službami, a zejména jejich povahu, účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter.

V tomto smyslu jsou koncentrované ovocné šťávy, pro které je starší ochranná známka chráněna, a nápoje na bázi bylinek a vitamínů, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, podobné. Tyto výrobky mají totiž stejný účel, a sice zahnání žízně, a mají do značné míry konkurenční charakter. Pokud jde o jejich povahu a užívání, jedná se v obou případech o nealkoholické nápoje, které se spotřebovávají obvykle chlazené, přičemž jejich složení se zajisté ve většině případů liší. Rozdílné složení těchto výrobků však nic nemění na zjištění, že zmíněné výrobky zůstávají zaměnitelné z důvodu, že jsou určeny k uspokojení téže potřeby. (viz body 65, 67)

27. Podle rozsudku SDEU ve věci C-416/04 P The Sunrider Corp. v. OHIM:

1. Bylo-li jednomu z účastníků řízení před Soudem zcela vyhověno a ve své kasační odpovědi Soudnímu dvoru navrhuje, aby byl kasační opravný prostředek zcela zamítnut, není namístě, aby navrhoval, aby bylo vyhověno jeho návrhovému žádání předloženému v prvním stupni. Ostatně, vyhoví-li Soudní dvůr kasačnímu opravnému prostředku a za

využití možnosti, kterou mu přiznává článek 61 statutu Soudního dvora, se rozhodne sám vydat konečné rozhodnutí ve sporu, bude muset zohlednit toto návrhové žádání k tomu, aby mu buď opět zcela, nebo částečně vyhověl, nebo ho zamítnul, aniž by toto zamítnutí mohl založit na okolnosti, že mu toto návrhové žádání uvedený účastník řízení znovu nepředložil. (viz bod 32)

2. V souladu s čl. 225 odst. 1 ES a čl. 58 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora je kasační opravný prostředek omezen na právní otázky. Pouze Soud je proto příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, že by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku. (viz body 49, 88)

3. V rámci žaloby proti rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) může Soud zrušit nebo změnit sporné rozhodnutí pouze tehdy, pokud v okamžiku, kdy rozhodnutí bylo přijato, bylo stiženo jedním z důvodů pro zrušení nebo změnu stanovených článkem 63 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a sice nepříslušností, podstatným porušením procesních ustanovení, porušením Smlouvy, nařízení č. 40/94 nebo prováděcích předpisů nebo zneužitím pravomoci. Naproti tomu, Soud nemůže uvedené rozhodnutí zrušit nebo změnit z důvodů, které se vyskytnou až po jeho přijetí. (viz body 54–55)

4. Ochranná známka je „skutečně užívána“, pokud je v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, užívána za účelem vytvoření nebo zachování odbytiště těchto výrobků a služeb, s výjimkou užívání symbolické povahy, jehož jediným účelem je zachování práv z ochranné známky. Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě všech skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, povahy těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky.

Otázka, zda je užívání kvantitativně dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo podíl na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, tak závisí na více faktorech a na posouzení každého jednotlivého případu.

Z toho vyplývá, že není možné *a priori* abstraktně stanovit, jaká kvantitativní mez by měla být použita pro určení toho, zda je užívání skutečné, či nikoliv. Pravidlo *de minimis*, které by neumožňovalo Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) nebo, na základě žaloby, Soudu posoudit veškeré okolnosti sporu, který jim je předložen, proto nemůže být stanoveno. I minimální užívání, pokud je skutečně obchodně odůvodněné, tak může být dostatečné k prokázání existence skutečného užívání. (viz body 70–72)

28. Při posuzování žalobních námitek vycházel Městský soud v Praze z citované judikatury Nejvyššího správního soudu, jakož i ustálené judikatury SDEU.

29. Ze správního spisu soud zjistil, že majitelé k prokázání užívání napadené ochranné známky v rozhodném období pěti let (23. 2. 2009 - 23. 2. 2014) na území České republiky předložili společně s podáním ze dne 6. 8. 2014 nosič CD s následujícími podklady:

- 1) devět faktur za prodej výrobků označených kombinovaným označením „METABOND“, které byly vystaveny čtyřem různým subjektům se sídlem v České republice v letech 2010, 2012 až 2014 (zde včetně nákladního listu) - celková hodnota faktur je téměř 110.000 Kč a zahrnují i produkty chráněné napadenou ochrannou známkou ve třídě 1;
- 2) fotografie obalů výrobků (vytvořených dne 29. 7. 2014 – zjištěno z vlastností fotografií nahraných na CD) obsahujících mj. kombinované označení s prvkem „METABOND“, tj. v podobě napadené mezinárodní kombinované ochranné známky - fotografie byly pořízeny mimo rozhodné období; ačkoli nelze seznat, zda se jednalo o nabídku předmětných produktů pro území České republiky, slouží společně s podklady č. 4 a 11 k přesné identifikaci druhu či charakteru produktů uvedených ve fakturách (podklady č. 1);
- 3) produktový ceník výrobků, jež jsou mj. označeny „Metabond“, platný ode dne 1. 12. 2012 (ve slovenském jazyce) pro distribuční síť METABOND - z odkazu na webové stránky www.metabond-slovakia.sk uvedeného na ceníku lze dovodit, že ceník na svůj web umístila slovenská společnost METABOND SLOVAKIA, s.r.o., v níž jsou vlastníci uvedeni jako společníci (viz podklad č. 5);
- 4) stránka s tabulkou o názvu „VYSVETLENIE K TOVAROVÉMU PORTFOLIU 2012 – 2013“; tabulka obsahuje názvy produktů s dominantním slovním prvkem „METABOND“ (text je ve slovenském jazyce, avšak v kombinaci s fakturami (podklady č. 1) přispívá k objasnění konkrétních druhů produktů „METABOND“, nakoupených českými subjekty);
- 5) výpis ze slovenského obchodního rejstříku společnosti METABOND SLOVAKIA, s.r.o. - jako společníci jsou zde uvedeni vlastníci, přičemž J. L. v této společnosti vystupuje i jako jeden z jednatelů (společnost byla do slovenského obchodního registru zapsána dne 13. 9. 2011; pod shora uvedenou obchodní firmou ode dne 26. 6. 2012);
- 6) výpis z českého obchodního rejstříku společnosti METABOND CR s.r.o. - uvedená společnost, v níž figurovala mj. majiteli zmíněná osoba M. R., byla vymazána ke dni 6. 6. 2007;
- 7) výpis z českého obchodního rejstříku (vedeného v ARES) společnosti METANOVA s.r.o. (navrhovatel), v níž je jedním z jednatelů M. R. (ve funkci ode dne 20. 11. 2002);
- 8) kopie smluv uzavřených v letech 1994, 1996 a 1998 mezi společnostmi M-TRADE Export-import és Kereskedelmi Betéti Társaság, Győr, Maďarsko, resp. Metabond Magyarország s.r.o., Győr, zastoupenou jedním z majitelů (J. L.) a českou společností METABOND CR s.r.o. - z podkladu č. 6 mj. vyplývá, že uvedená česká společnost, která byla výhradním distributorem předmětných produktů pro Českou republiku, v roce 2007 zanikla - tj. ještě před počátkem rozhodného období;
- 9) rozsudky arbitrážního soudu ve sporech vedených při Obchodní a průmyslové komoře Maďarské republiky - č. VB/00180 a č. VB/00181 (vydané v roce 2001, tj. v době velmi vzdálené počátku rozhodného období - dne 23. 2. 2009);
- 10) výzvu právní zástupkyně společnosti METABOND Magyarország Kft., v níž je

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

společníkem a jednatelem jeden z majitelů (J. L.), k úhradě pohledávek, adresovanou dne 12. 6. 2000 jednatele (M. R.) společnosti METABOND CR s.r.o., Moravská Ostrava, která byla na základě smluv výhradním distributorem předmětných produktů označovaných „METABOND“ na území České republiky (viz podklady č. 8) a která v roce 2007 zanikla;

- 11) výpis z internetových stránek <http://www.metabondcz.com>, tj. webových stránek společnosti Race Print GP s.r.o. - z výpisu pořízeného dne 8.2014, jehož obsahem je aktuální a akční nabídka produktů majitelů v České republice pod označením „METABOND“, je patrné, že uvedená společnost je oficiálním českým distributorem předmětných výrobků označených napadenou ochrannou známkou (výraz „METABOND“ se zde vyskytuje i v kombinované podobě odpovídající zapsané).

30. Navrhovatel společně s vyjádřením k rozkladu podaným dne 15. 9. 2014 (podklady č. 12 a 13), resp. s odůvodněním rozkladu podaným dne 11. 2. 2015 (podklad č. 14) předložil následující doklady:

- 11) e-mailová korespondence ze dne 26. 8. 2014 mezi zástupcem navrhovatele a L. S. (v té době ředitelem společnosti navrhovatele);
12) návrhy na zrušení napadené ochranné známky a na její prohlášení za neplatnou pro území Slovenska;
13) věcné odůvodnění rozkladu ze dne 29. 7. 2013 podané proti rozhodnutí ÚPV SR ve věci „METANOVA“ s prokazovanou velikostí trhu.

31. Majitelé napadené ochranné známky společně s vyjádřením ze dne 10. 3. 2015 k rozkladu navrhovatele předložili odvolacímu orgánu následující podklady:

- 15) vzorky faktur z let 2014 a 2015 (všechny jsou vystaveny až po konci rozhodného období - kromě faktury č. 20140007, ze dne 24. 1. 2014, která však již byla Úřadu předložena jako součást podkladů č. 1), vystavených společností METABOND MAGYARORSZÁG Kft., Győr, na společnost Race Print GP s.r.o., Praha, za prodej výrobků „METABOND“.

32. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí ze dne 5. 6. 2015 je zřejmé, že se žalovaný znovu zabýval obsahem žalobci předložených podkladů, z nichž mělo vyplývat užívání napadené ochranné známky na území České republiky. Z obsahu podkladu č. 1 (faktury) vyplývá, že výrobky pravděpodobně označené napadenou ochrannou známkou (viz podklad č. 2) byly prodány celkem čtyřem českým subjektům s bydlištěm či sídlem na území České republiky (O. H., L. S., I. R. a společnosti Race Print GP s.r.o., IČ: 242 22 895). V případě prodeje L. S. v roce 2010 navrhovatel dle svých slov prokázal (podklad č. 12), že nešlo o prodej pro další distribuci v České republice, resp. že zboží bylo zakoupeno pro osobní spotřebu na základě osobní zkušenosti s prodávající společností Metabond Magyarországi Kft. Z obsahu podkladu č. 12 (zejména z e-mailu L. S.) vyplývá, že výrobky „METABOND“ byly objednány v Maďarsku, a nikoli v České republice, kam byly s velkou pravděpodobností jmenované osobě dodány. Z uvedených podkladů rovněž vyplývá přesvědčení L. S., že subjekty prodávající produkty „METABOND“ neměly

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

v České republice v té době oficiální obchodní zastoupení, přičemž žádný z předložených podkladů nesvědčí o opaku. Velmi podobný dojem vzbuzují i ostatní faktury (s výjimkou faktury vystavené na společnost Race Print GP s.r.o.), neboť byly vždy zpracovány v mateřském jazyce prodejce výrobků „METABOND“ a vystaveny na částky v měně platné v zemi prodejce. S velkou pravděpodobností byly tyto výrobky buď v Maďarsku, nebo na Slovensku objednány a poté do České republiky dodány (případ kupujících L. S. a I. R.), anebo byly v Maďarsku přímo zakoupeny a do České republiky dovezeny kupujícím (viz faktury vystavené na O. H.). O tom, že si posledně jmenovaný kupující výrobky zřejmě odvezl sám, svědčí podle navrhovatele (viz vyjádření k rozkladu ze dne 15. 9. 2014) věta uvedená na příslušných fakturách: „SZÁLLITÁS MÓDJA: Vevő gépkocsija“, což znamená, že si kupující jako způsob dopravy zvolil vlastní automobil.

33. Tyto skutečnosti podle žalovaného samy o sobě sice ještě nevyklučují řádné užívání napadené ochranné známky na českém území, nicméně v kontextu s ostatními podklady není zřejmé, že by shora tři jmenovaní kupující objednali či zakoupili výrobky „METABOND“ na základě aktivního jednání či přístupu majitelů napadené ochranné známky či autorizovaných prodejců z Maďarska či Slovenska na českém území v rozhodném období, tj. ode dne 20. 2. 2009 do 20. 2. 2014 (např. v podobě inzerce, reklamních a propagačních kampaní, nabídky katalogů či webových stránek v českém jazyce). Žádný z předložených podkladů neodůvodňuje předpoklad, že by subjekty prodávající výrobky „METABOND“ učinily sebemenší pokus podnikat na území České republiky v rozhodném období, resp. před 24. 1. 2014, a že by česká spotřebitelská veřejnost (ať už jako koncoví spotřebitelé nebo distributoři) byla nějakým způsobem oslovena v souvislosti s výrobky „METABOND“, resp. mohla následně spotřebitelsky reagovat. Z předložených podkladů tedy rozhodně nevyplývá aktivní jednání majitelů napadené ochranné známky nebo s nimi spojených subjektů, na jehož základě by docházelo k vytváření nebo udržování odbytu pro zapsané výrobky, jak to při výkladu pojmu „řádné užívání“ předpokládá rozsudek SDEU ve věci C-40/01 Ansul, bod 43.
34. Žalovaný na základě nového posouzení předložených podkladů uvedl, že vzhledem ke zjištěným skutečnostem nelze výrobky „METABOND“, jež byly zakoupeny uvedenými fyzickými osobami, pokládat za určené pro český trh. Uvedené výrobky se na trhu v České republice nikdy neobjevily, neboť buď byly dovezeny přímo z Maďarska kupujícím, u něhož nebylo doloženo, že by je dále v České republice distribuoval, anebo sice byly na základě objednávky učiněné na Slovensku či Maďarsku dodány do České republiky, nicméně přímo kupujícím (L. S. a I. R.), u nichž rovněž nebyla prokázána další distributorská činnost s výrobky „METABOND“ na českém trhu. Z tohoto důvodu nelze v jejich případě jednoznačně hovořit o řádném užívání napadené ochranné známky na českém trhu a území České republiky. Pochybnosti o dalším možném uvedení zmíněných výrobků na český trh jsou navíc podpořeny i jejich nízkým počtem. Proto je třeba hodnotit faktury vystavené na ony tři fyzické osoby v kontextu s ostatními předloženými podklady z hlediska požadovaného územního rozsahu užívání napadené ochranné známky jako neprůkazné.
35. Pouze v případě faktury vystavené na čtvrtý subjekt, a to společnost Race Print GP s.r.o., lze z počtu prodaných kusů (podklad č. 11) jakož i z tvrzení majitelů napadené ochranné

známky dovozovat, že se tento subjekt bude po dodání výrobků „METABOND“ zabývat distribuční činností na území České republiky.

36. Podle názoru žalovaného uvedené užívání v obchodním styku nesplňuje v případě faktur vystavených na tři fyzické osoby z hlediska teritoriálního podmínky řádného užívání ochranné známky v České republice, neboť lze důvodně usuzovat, že v jejich případě proběhla obchodní realizace transakce z iniciativy těchto osob na území jiných států, a nikoli v důsledku aktivního jednání ze strany prodávajících společností či majitelů, jež by vedlo k udržení nebo dokonce získání určitého podílu na daném segmentu trhu v České republice. Zda byly dodané výrobky (25 kusů) dále distribuovány na českém trhu nebylo prokázáno a podle názoru žalovaného to nelze považovat za pravděpodobné, na rozdíl od výrobků dodaných společností Race Print GP s.r.o.
37. Na základě uvedených skutečností potom žalovaný vyhodnotil rozkladovou námitku navrhovatele, že k užívání napadené ochranné známky, které vyplývá z podkladů č. 1 (faktury), nedocházelo na českém území, jako důvodnou ve vztahu k fakturám vystaveným na tři fyzické osoby. Tento závěr podporují skutečnosti v podobě vystavení faktur v cizím jazyce (maďarština, němčina, slovenština a angličtina) a v cizí měně (forinty, eura) zahraničními společnostmi Metabond Magyarországi Kft. či METABOND SLOVAKIA, s.r.o. na velmi nízké počty prodaných kusů. Tyto faktury ani jiné podklady nenavštěvují, že by uvedených 25 kusů výrobků, nakoupených na trzích států, pro jejichž území je také napadená ochranná známka zapsána, bylo jmenovanými třemi fyzickými osobami dále obchodováno na českém území, resp. trhu.
38. V případě faktury vystavené na čtvrtý subjekt, společnost Race Print GP s.r.o., lze předpokládat, že dodávka vyššího počtu výrobků „METABOND“ byla určena k další nabídce a distribuci mezi české koncové spotřebitele, čemuž nasvědčují podklady č. 11 a 15 (byť nepocházejí z rozhodného období - s výjimkou jediné faktury ze dne 24. 1. 2014).
39. Podle § 13 zákona o ochranných známkách musí jít o užívání napadené ochranné známky na relevantním a v inkriminované věci tímto územím je Česká republika. Navrhovatel namítal, že žádný z předložených podkladů neprokazuje užívání napadené ochranné známky na tomto teritoriu v rozsahu faktur (podklad č. 1), které byly vystaveny na fyzické osoby byt s bydlištěm v České republice. Z podkladů č. 1 lze za doklad prokazující užívání napadené ochranné známky na území České republiky považovat pouze fakturu č. 20140007 vystavenou na distributora - společnost Race Print GP s.r.o. Žalovaný poukázal na skutečnost, že územní rozsah užívání ochranné známky je jedním z více faktorů, které musejí být zohledněny pro určení, zda je užívání skutečné či nikoliv.
40. Žalovaný se poté zabýval dalším podstatným faktorem, a to kontinuitou užívání napadené ochranné známky v rozhodném období na území České republiky. Při tomto hodnocení vycházel z frekvence prodeje napadených výrobků. Podklady č. 1 dávají jednoznačnou odpověď v tom smyslu, že počet uskutečněných transakcí s výrobky „METABOND“ byl v letech 2010 až 2013 (v roce 2011 dokonce nedošlo k žádnému obchodu) sporadický. V rámci rozhodného období tedy nelze uvažovat o kontinuitě užívání napadené ochranné známky, i když kontinuita užívání není nezbytným předpokladem řádného užívání. Může být suplována např. sice ojedinělými dodávkami výrobků avšak ve značném množství těchto výrobků (s přihlédnutím k jejich

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

povaze). V případě prodeje výrobků „METABOND“ se však jednalo nejen o sporadické obchodní transakce, ale navíc vždy jen ve velmi nízkých počtech kusů prodaných výrobků.

41. Žalovaný uvedl, že užívání napadené ochranné známky, prokazované fakturou vystavenou v lednu 2014 na společnost Race Print GP s.r.o., navazuje na užívání z let 2010, 2012 a 2013, kdy se v České republice zřejmě nenacházel žádný distributor výrobků „METABOND“, neboť spolupráce s původním (společností METABOND ČR s.r.o.) skončila v roce 2007. Napadená ochranná známka nebyla v uvedených letech na českém území řádně užívána, neboť zde nebyly realizovány obchodní transakce s výrobky „METABOND“ s českými subjekty v důsledku aktivního jednání majitelů nebo jimi autorizovaných prodejců. Přesto lze do jisté míry na užití napadené ochranné známky z ledna 2014 pohlížet jako na pokračování distributorské činnosti, ukončené zánikem společnosti METABOND ČR s.r.o. již v roce 2007 (tedy ještě před začátkem rozhodného období), resp. ukončením platnosti distributorských smluv s ní. Mezi roky 2007 až 2014 na území České republiky žádný distributor nepůsobil, jak vyplývá z charakteru předložených podkladů. Teprve v lednu 2014 začalo užívání napadené ochranné známky prostřednictvím nového distributora, společnosti Race Print GP s.r.o. V celkovém kontextu užívání napadené ochranné známky v rozhodném období se jednalo o její první a jediné významné užití. Nelze proto na něj pohlížet jako na pokračování řádného užívání napadené ochranné známky v rozhodném období, tj. ode dne 20. 2. 2009 do 20. 2. 2014, jež mělo údajně navázat na užívání předchozí.
42. Žalovaný se vypořádal s argumentací majitelů, že kontinuita užívání je daná užíváním napadené ochranné známky maďarskou společností Metabond Magyarországi Kft., která údajně navázala na své předchozí aktivity ještě před koncem rozhodného období. Uvedl, pokud jde o obchodní transakce této maďarské společnosti v rozhodném období s českými subjekty, nelze až do ledna 2014 hovořit o jakýchkoli aktivitách ze strany této společnosti. Na realizované obchodní transakce s českými subjekty v tomto období je nutno pohlížet jako na užívání napadené ochranné známky, ale nikoli na území České republiky, ale na území Maďarska, pro které byla mj. také zapsána.
43. Městský soud v Praze musel uplatněné námitky žalobce ohledně chybného posouzení předložených důkazů odmítnout jako neodůvodněné. Musel poukázat na ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a správný a odůvodněný závěr žalovaného, že nelze přihlížet k faktuře z ledna 2014 a k podkladu č. 11, neboť tyto prokazují snahu majitelů napadené ochranné známky začít distribuci na českém trhu prostřednictvím společnosti Race Print GP s.r.o. Šlo tedy o započetí přípravy na užívání napadené ochranné známky v tříměsíčním období před podáním návrhu na její zrušení, k němuž s ohledem na absenci kontinuity užívání nelze přihlížet. Uvedená faktura a nákladní list k ní byly vystaveny dne 24. 1. 2014, přičemž návrh na zrušení napadené ochranné známky byl podán (tj. doručen a zaplacen) dne 24. 2. 2014. Je tedy nesporné, že vystavení faktury a nákladového listu časově spadá do tříměsíčního období, které vymezuje ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Pokud jde o aplikaci

citovaného ustanovení (k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřiblíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.), je nutno konstatovat, že tento předpoklad byl v inkriminované věci naplněn, neboť majitelům napadené ochranné známky se nepodařilo prokázat její řádné užívání na českém území v pětileté lhůtě před užitím napadené ochranné známky dne 24. 1. 2014, jež bylo realizováno nákupem výrobků „METABOND“ společností Race Print GP s.r.o.

44. Podle žalovaného majitelé napadené ochranné známky věděli, že v onom tříměsíčním období může být podán návrh na zrušení napadené ochranné známky s ohledem na souvislost mezi řízeními v České republice a na Slovensku. Navrhovatel poukazoval na skutečnosti, že dne 13. 1. 2015 podali majitelé návrh na prohlášení ochranné známky navrhovatele č. 233578 „METANOVA“ za neplatnou, v němž mj. uvedli, že v případě značky „METABOND“ „*ta samá situace probíhala na Slovensku*“. V uvedeném návrhu rovněž citovali z rozhodnutí slovenského Úřadu ve věci POZ 165-2010/OZ 227937-1/67-2013 ze dne 23. 5. 2013 o prohlášení ochranné známky „METANOVA“ za neplatnou. Z tvrzení navrhovatele má vyplývat, že majitelé sledovali řízení na Slovensku, kde byl dne 18. 10. 2013 podán návrh na zrušení napadené ochranné známky, jež byla designována i pro území Slovenska. Navrhovatel tedy ze slov samotných majitelů („*ta samá situace*“) usuzoval, že v době zahájení distribuce prostřednictvím společnosti Race Print GP s.r.o. museli vědět o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení napadené ochranné známky. Přípravy na distribuci výrobků „METABOND“ jmenovanou společností jsou dle navrhovatele zjevnou reakcí na to, že se vlastníci dozvěděli o tom, že by mohl být takový návrh podán.
45. Žalovaný v této souvislosti pro lepší přehlednost uvedl v odůvodnění chronologický přehled skutečností, které předcházely užití napadené ochranné známky dne 24. 1. 2014 v tříměsíční lhůtě před podáním návrhu na její zrušení nebo které s nimi souvisely podle skutečností, zjištěných z obsahu spisu a vztahujících se k území Slovenska a České republiky. Z tohoto přehledu je zřejmé, že dne 23. 5. 2013 rozhodnutím ÚPV SR byla prohlášena ochranná známka ve znění „METANOVA“, jejímž majitelem byla společnost N.C.N. Slovakia s.r.o., Bratislava, za neplatnou na návrh Metabond Magyarország Kft.; následně dne 18. 10. 2013 podala N.C.N. Slovakia s.r.o. návrh na zrušení napadené ochranné známky č. 621101 a návrh její prohlášení za neplatnou pro území Slovenska. Následně dne 24. 1. 2014 byla vystavena faktura a nákladový list společností Metabond Magyarország Kft. mj. za výrobky „METABOND“ na společnost Race Print GP s.r.o. a dne 24. 2. 2014 byl podán návrh na zrušení napadené ochranné známky č. 621101 pro území České republiky. Žalovaný poukázal na personální propojení jednoho z majitelů (J. L.) se společností Metabond Magyarország Kft., v níž vystupoval jako její společník a jednatel, z něhož lze důvodně usuzovat, že byl obeznámen se situací ohledně sporů řešených před ÚPV SR, které časově předcházely řízení o zrušení napadené ochranné známky v České republice. Je zřejmé, že to byla právě společnost Metabond Magyarország Kft., která na Slovensku iniciovala zahájení řízení před tamějším ÚPV, na něž reagovala společnost N.C.N. Slovakia s.r.o. mj. podáním návrhu na zrušení napadené ochranné známky pro území Slovenska přibližně tři měsíce před vystavením faktury pro společnost Race Print GP s.r.o. Nicméně v České republice majitelé napadené ochranné známky

neiniciovali sporné řízení a navrhovatel je osobou rozdílnou od slovenské společnosti N.C.N. Slovakia s.r.o. Pouze na základě sporu probíhajícího na Slovensku nelze dovozovat, že by majitelé měli automaticky očekávat podání návrhu na její zrušení i v těchto dalších zemích, mezi nimi i v České republice. Spory v obou zemích byly vedeny s bývalými obchodními partnery, kteří měli zapsanu ochrannou známku ve znění „METANOVA“. Žalovaný vyjádřil názor, že nelze mít za prokázanou domněnku, že obchodní transakce ze dne 24. 1. 2014 byla reakcí majitelů na očekávané podání návrhu na zrušení napadené ochranné známky pro území České republiky, neboť chybí opora v předložených důkazech.

46. Z předložených podkladů č. 1, které dokladují výrobky reálně vyfakturované českým subjektům, a podkladů č. 2, 4 a 11 správní orgány usoudily, že „*vyfakturované produkty jako celek představují v podstatě kategorii výrobků, mezi nimiž jsou rovněž produkty chráněné napadenou mezinárodní ochrannou známkou ve třídě 1 mezinárodního třídění výrobků a služeb*“.
47. Proti tomuto hodnocení navrhovatel v odůvodnění rozkladu nevznesl žádnou výtku. Celkovou částku za produkty s označením „METABOND“ odebrané českými subjekty v rozhodném období (2010, 2012 až 2014) správní orgány vyčíslily na hodnotu 100.000 Kč. Navrhovatel v odůvodnění rozkladu tuto částku nijak nezpochybnil, přičemž počty prodaných kusů v jednotlivých letech vyčíslil takto: 11 ks v roce 2012, 22 ks v roce 2013 a 223 ks v roce 2014. Navrhovatel nepovažoval fakturu z roku 2010 z důvodu nedostatků z hlediska kvalitativního a teritoriálního za relevantní a žalovaný se s jeho názorem, že tato faktura neprokazuje řádné užití napadené ochranné známky na českém území, ztotožnil, přičemž faktura z roku 2010 dokladuje prodej 25 ks výrobků „METABOND“.
48. Správní orgány vymezily relevantní okruh spotřebitelů jako osoby vlastníci nějaké stroje a distributory těchto výrobků, jakož i subjekty specializující se na údržbu a opravy aut a jiných strojů se spalovacím motorem (např. motocyklů, zahradních strojů, bagrů apod.). Mezi nejčastější koncové spotřebitele těchto výrobků patří motoristé (vlastníci osobních vozů). S přihlédnutím k velkému množství osobních vozidel v rámci populace České republiky, jež jsou ve vlastnictví nejen fyzických ale i právnických osob, lze okruh cílových spotřebitelů vymezit jako široký. K uvedené spotřebitelské veřejnosti přísluší též specializované subjekty, jež tyto výrobky určené k péči o vozidla a stroje nabízejí motoristům, kteří věnují svým vozidlům či strojům vyšší péči a jsou ochotni hradit částky za nákup tohoto druhu výrobků. Z předložených podkladů však vyplývá, že v rozhodném období pěti let se uskutečnil prodej výrobků „METABOND“ pouhým čtyřem subjektům v počtu 281 ks v ceně necelých 100.000 Kč.
49. Pokud jde o výrobky označované napadenou ochrannou známkou, jde o zboží, které se svým užíváním spotřebovává, byť se nejedná o zboží každodenní spotřeby a motoristé je používají v omezené míře a četnosti (např. při výměně olejů po najetí určitého počtu kilometrů nebo při tankování nádrže či při čištění motorů). Podle názoru žalovaného je třeba na celkový počet prodaných 281 ks v průběhu pětiletého rozhodného období pouhým čtyřem subjektům pohlížet jako na nedostatečný pro udržení zápisu napadené

ochranné známky též s přihlédnutím k širokému okruhu spotřebitelské veřejnosti. S tímto závěrem musel Městský soud v Praze souhlasit. Uvedené výrobky nemají povahu luxusních výrobků, jejichž cena a dostupnost by odůvodňovaly tak nízká prodejní čísla a extrémně nízký počet spotřebitelů, kteří si tyto výrobky podle předložených podkladů zakoupili. Z hlediska rozsahu užívání ochranné známky žalovaný správně označil toto užívání jako pouze symbolické, neboť v rozhodném období nesměřovalo k vytvoření nebo k udržení si podílu na daném segmentu relevantního trhu. Ojedinelá osamocená dodávka 223 ks výrobků „METABOND“ v závěru rozhodného období dne 24. 1. 2014 dodávka může být sice náznakem zájmu majitelů zvýšit povědomí o výrobcích „METABOND“ a zejména jejich odbytu v České republice, není však způsobila k udržení zápisu napadené ochranné známky pro Českou republiku, neboť ani 223 ks výrobků, u nichž navíc nebyl prokázán jejich prodej koncovým spotřebitelům do konce rozhodného období, nemohla mít významnější vliv na jednání spotřebitelů na tak širokém segmentu trhu s tímto druhem výrobků v tak krátkém časovém období (od 24. 1. 2014 do 23. 2. 2014). Zvláště když o stoupající tendenci prodeje lze spíše hovořit za situace, kdy dochází ke kontinuálnímu nárůstu prodeje, a nikoliv takto jednorázovým skokovým navýšením. Majitelé napadené ochranné známky předložili s vyjádřením k rozkladu nové podklady (faktury), které měly demonstrovat jejich přetrvávající zájem na užívání napadené ochranné známky na českém území pro zapsané výrobky prostřednictvím svého výhradního distributora, společnosti Race Print GP s.r.o. Nicméně se jednalo o doklady vystavené v měsících března, květen, červen, srpen, říjen a prosinec 2014 a únor 2015, tedy doklady časově spadající až do doby po konci rozhodného období (tj. po dni 23. 2. 2014). Žalovaný proto nepochybil, když uvedl, že je nelze z hlediska časového považovat za rozhodné, resp. jako důkaz o užívání napadené ochranné známky na území České republiky v rozhodném pětiletém období.

50. Podle názoru Městského soudu v Praze územní a kvantitativní rozsah užívání napadené ochranné známky nelze hodnotit jako způsobit pro udržení jejího zápisu. Všechny obchodní transakce realizované v letech 2010, 2012 a 2013 s českými fyzickými osobami nelze z důvodu absence jakékoli aktivity majitelů či jejich prodejců na území České republiky považovat za užívání na tomto teritoriu. Celkový počet kusů výrobků „METABOND“, prodaných českým spotřebitelům, je s přihlédnutím k jejich povaze a šíři relevantní spotřebitelské veřejnosti v rámci rozhodného období příliš nízký, stejně jako prokázaný počet českých spotřebitelů, kteří si tyto výrobky zakoupili. Prokázané užívání napadené ochranné známky nelze proto považovat za řádné, nýbrž pouze symbolické.
51. Z žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný opřel toto své rozhodnutí především o rozsudek SDEU ve věci C-40/01 Ansul, zatímco žalobci se odvolávali rozhodnutí SDEU ve věci C-259/02 La Mer.
52. Podle názoru Městského soudu v Praze žalovaný nepochybil, když opřel své rozhodnutí právě o rozsudek SDEU ve věci C-40/01 Ansul, když do základní ustálené judikatury SDEU v oblasti interpretace pojmu skutečné užívání starší ochranné známky se řadí právě rozsudky [C-40/01 Ansul](#), C-416/04 P Sunrider, jakož i z usnesení [C-259/02 La Mer](#).
53. Městský soud v Praze poukazuje na body 70-72 rozsudku SDEU ve věci C-416/04 P Sunrider, jemuž předcházející rozsudek Tribunálu ve věci T-203/02 Sunrider zmiňoval

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

žalovaný. „Ochranná známka je „skutečně užívána“, pokud je v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, užívána za účelem vytvoření nebo zachování odbytiště těchto výrobků a služeb, s výjimkou užívání symbolické povahy, jehož jediným účelem je zachování práv z ochranné známky. Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě všech skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, povahy těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky. Otázka, zda je užívání kvantitativně dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo podíl na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, tak závisí na více faktorech a na posouzení každého jednotlivého případu. Z toho vyplývá, že není možné a priori abstraktně stanovit, jaká kvantitativní mez by měla být použita pro určení toho, zda je užívání skutečné, či nikoliv. Pravidlo de minimis, které by neumožňovalo OHIM nebo, na základě žaloby, Tribunálu posoudit veškeré okolnosti sporu, který jim je předložen, proto nemůže být stanoveno. I minimální užívání, pokud je skutečně obchodně odůvodněné, tak může být dostatečné k prokázání existence skutečného užívání.“

54. Dalším zásadním rozsudkem, v němž SDEU vyložil pojem „skutečné užívání“ je rozsudek ze dne 19. prosince 2012 ve věci C-149/11 Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV. SDEU v něm konstatoval, že již vyložil pojem „skutečné užívání“ v rámci posouzení skutečného užívání národních ochranných známek v rozsudcích Ansul a Sunrider, jakož i v usnesení La Mer Technology, a došel k závěru, že se jedná o autonomní pojem unijního práva, který je třeba vykládat jednotně. Podle této judikatury je ochranná známka skutečně užívána, je-li užívána v souladu s její hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky. Posouzení skutečné povahy užívání ochranné známky musí spočívat na souhrnu skutečností a okolností, vhodných pro zajištění jejího skutečného obchodního využívání v obchodním styku, zvláště na užívání považovaném v dotyčném hospodářském odvětví za odůvodněné pro udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby ochrannou známkou chráněné, povaze výrobků nebo služeb, vlastnostech trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky. SDEU rovněž uvedl, že územní rozsah užívání je pouze jedním z více faktorů, které musejí být zohledněny pro určení, zda je toto užívání skutečné, či nikoliv (viz rozsudek Sunrider, bod 76).
55. Pokud žalobce namítal, že žalovaný nevyhodnotil jednotlivé důkazy v souladu se zásadami správního řízení, když jednotlivé důkazy hodnotil odděleně nikoliv ve svých vzájemných souvislostech, musel soud toto žalobní tvrzení odmítnout.
56. V souladu se zákonem o ochranných známkách je řízení o zrušení ochranné známky založeno na důkazním břemenu majitele napadené ochranné známky, který je povinen prokázat, že známka užívána byla, a to v rozhodném období a požadovaném rozsahu, popř. prokázat, že zde jsou relevantní důvody, pro něž známka v rozhodném období užívána být nemohla.
57. Podle citovaných rozhodnutí SDEU je ochranná známka skutečně užívána, pokud není užívána výlučně za účelem zachování práv z ochranné známky. Musí se jednat o užívání v

souladu se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby tím, že mu umožní bez možnosti záměny odlišit tento výrobek nebo tuto službu od těch, které mají jiný původ. Ochrana ochranné známky a účinky, že její zápis může být namítán vůči třetím osobám, nemohou přetrvávat, pokud ochranná známka ztratila své obchodní odůvodnění spočívající ve vytvoření nebo zachování odbytu pro výrobky nebo služby nesoucí označení, které ji tvoří, ve srovnání s výrobky nebo službami pocházejícími od jiných podniků (ANSUL, body 36,37 a 43). Užívání ochranné známky, jehož hlavním účelem není vytvořit nebo zachovat podíly na trhu pro výrobky nebo služby, které chrání, musí být posouzeno jako užívání, jehož cílem je ve skutečnosti zmařit případný návrh na zrušení. Takové užívání nelze kvalifikovat jako „skutečné“ (La Mer Technology, bod 26). Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílů na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků nebo těchto služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (ANSUL, bod 43).

58. Podle názoru žalovaného neprokázali žalobci, že by se na českém trhu objevily výrobky pocházející od něj, které by byly opatřeny známkou, která si zachovala svou rozlišovací způsobilost. Žalobci pouze prokázali v rozhodném období od 20.2.2009 do 20. 2. 2014 prodej svých výrobků s označením „METABOND“ českým subjektům v hodnotě 100.000 Kč, přičemž se jednalo o 11 ks v roce 2012, 22 ks v roce 2013 a 223 ks v roce 2014. Pokud jde o rok 2010, předložená faktura neprokazuje řádné užití napadené ochranné známky na českém území, nicméně tato faktura z roku 2010 dokladuje prodej 25 ks výrobků „METABOND“.
59. Pokud jde o výrobky označované napadenou ochrannou známkou, dovodil žalovaný správně, že se jedná o výrobky, které se svým užíváním spotřebovávají, byť se nejedná o zboží každodenní spotřeby a motoristé je používají v omezené míře a četnosti (např. při výměně olejů po najetí určitého počtu kilometrů nebo při tankování nádrže či při čištění motorů). Na celkový počet prodaných 281 ks v průběhu pětiletého rozhodného období pouhým čtyřem subjektům (z toho tři kupující fyzické osoby: L. S., I. R. a O. H.), je nutno pohlížet jako na nedostatečný pro udržení zápisu napadené ochranné známky též s přihlédnutím k širokému okruhu spotřebitelské veřejnosti, zvláště když výrobky nemají povahu luxusních výrobků, jejichž cena a dostupnost by odůvodňovaly tak nízká prodejní čísla a extrémně nízký počet spotřebitelů, kteří si tyto výrobky podle předložených podkladů zakoupili. Z hlediska rozsahu užívání ochranné známky žalovaný správně označil toto užívání jako pouze symbolické, neboť v rozhodném období nesměřovalo k vytvoření nebo k udržení si podílu na daném segmentu relevantního trhu. Ojedinelá osamocená dodávka 223 ks výrobků „METABOND“ v závěru rozhodného období dne 24. 1. 2014 dodávka může být sice náznakem zájmu majitelů zvýšit povědomí o výrobcích „METABOND“ a zejména jejich odbyt v České republice, není však způsobilá k udržení zápisu napadené ochranné známky pro Českou republiku, neboť ani 223 ks výrobků, u nichž navíc nebyl prokázán jejich prodej koncovým spotřebitelům do konce rozhodného období, nemohla mít významnější vliv na jednání spotřebitelů na tak širokém segmentu trhu s tímto druhem výrobků v tak krátkém časovém období (od 24. 1.2014 do 23. 2. 2014).

60. Podle názoru Městského soudu v Praze žalobci nepředložili důkaz o užívání napadené ochranné známky na území České republiky v rozhodném pětiletém období, neboť územní a kvantitativní rozsah užívání napadené ochranné známky nelze hodnotiti jako způsobilý pro udržení jejího zápisu. Všechny obchodní transakce realizované v letech 2010, 2012 a 2013 s českými fyzickými osobami nelze z důvodu absence jakékoli aktivity majitelů či jejich prodejců na území České republiky považovat za užívání na tomto teritoriu. Celkový počet kusů výrobků „METABOND“, prodaných českým spotřebitelům, je s přihlédnutím k jejich povaze a šíři relevantní spotřebitelské veřejnosti v rámci rozhodného období příliš nízký, stejně jako prokázaný počet českých spotřebitelů, kteří si tyto výrobky zakoupili. Prokázané užívání napadené ochranné známky nelze proto považovat za řádné, nýbrž pouze symbolické.
61. Městský soud v Praze v této souvislosti poukazuje na rozsudek Tribunálu ve věci T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM – Harrison (HIWATT), podle něhož skutečné užívání ochranné známky mimoto nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních okolnostech, které prokazují skutečné a dostatečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu.
62. Důkazní břemeno v tomto řízení nesou majitelé napadené ochranné známky a je na nich, aby předložili důkazy o tom, že svou ochrannou známku užívali, nebo k jejímu užívání poskytli smluvně souhlas jiné osobě, popř. aby zdůvodnili, proč ochrannou známku neužívali. Nicméně k tomu v inkriminované věci nedošlo, žalobci neunesli důkazní břemeno.
63. Žalobci dále namítali porušení procesních ustanovení, nicméně Městský soud v Praze neshledal tyto námitky odůvodněnými.
64. Podle § 2 odst. 4 správního řádu *správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.* V inkriminované věci žalovaný přijal řešení, odpovídající okolnostem této věci. Skutečnost, že nevyhověl návrhu žalobce, ještě nemusí ve svých důsledcích znamenat porušení základních zásad správního řízení. Žalobce nemohl legitimně očekávat, že bude jeho návrhu vyhověno, neboť každá ochranná známka je originální a jedinečná, a proto nelze již z objektivních důvodů rozhodovat ve všech věcech bez dalšího identicky. Žalovaný standardním způsobem za použití předepsaných kritérií a hledisek a v souladu s ustálenou judikaturou porovnával přihlašované označení s namítanou mezinárodní známkou a dospěl k závěru, že porovnávaná označení nejsou podobná. Soud neshledal důvod, pro který by bylo lze napadené rozhodnutí zrušit.
65. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. března 2015, č. j. 10 As 100/2014 – 120, „vzhledem k požadavku přísně individualizovaného posuzování jednotlivých známkoprávních sporů zpravidla nelze spatřovat ustálenou správní praxi Úřadu průmyslového vlastnictví v posuzování konkrétních ochranných známek. Tato praxe však může spočívat v ustálených postupech a metodách, jež Úřad průmyslového vlastnictví při jejich posuzování používá. I za této situace ovšem musí soud, je-li v soudním řízení porušení dosavadní správní praxe namítáno, vždy zkoumat, zda případy, jež měly tuto

praxi založit, jsou vůči posuzované věci typově podobné. Pokud tomu tak není, je porušení zásady vyjádřené v § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004 vyloučeno.“

66. Žalobce se dovolával rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci vedené pod sp. zn. O-433057, resp. rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 8. 2014, č. j. O-433057/D18127/2014/ÚPV, jímž byl zamítnut rozklad navrhovatele proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 2. 2014 o zrušení slovní ochranné známky č. 282607 ve znění „STAROVAR“ pro všechny zapsané výrobky s výjimkou „piv“ ve třídě 32. Majitel napadené ochranné známky totiž prokázal z rozhodného pětiletého období užívání napadené ochranné známky v délce jednoho roku a tří měsíců na počátku rozhodného období v takovém rozsahu, že to správní orgány považovaly za dostačující. Majitel napadené ochranné známky užívání prokazoval nejen několika pivními etiketami s vyobrazením graficky ztvárněného označení „STAROVAR“; osmi daňovými doklady (faktury) vystavenými společností Pivovarem Jihlava, a.s., v období mezi prosincem 2007 a březnem 2009 na původního majitele; výpisy z patnácti internetových adres, které mají dokladovat skutečnost, že výrobky „piva“ se fakticky dostávaly k zahraničním spotřebitelům prostřednictvím původního majitele, a to v rozhodném období. Kromě toho majitel upozornil na internetové odkazy a z nich vyplývající skutečnost, že napadená ochranná známka je známa široké veřejnosti a diskutována, zejména mezi spotřebiteli piva v zemi dovozu (Polsko). Z uvedených internetových odkazů je zřejmá informovanost spotřebitelů o tom, že je pivo „STAROVAR“ vyráběno v České republice (v Jihlavském Pivovaru) pro účely vývozu do zahraničí. Rovněž upozornil na sociální síť Facebook.com, kde má fanclub piva „STAROVAR“ 1 152 fanoušků. Je nesporné, že v namítané věci majitele napadené ochranné známky unesl důkazní břemeno a předložil dostatečné množství dokladů o užívání napadené ochranné známky.
67. Městský soud v Praze s odkazem na citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 100/2014 – 120, odmítnout tuto námitku jako neodůvodněnou. Soud zkoumal, zda případ, který měl tuto praxi založit, je vůči posuzované věci typově podobný, a dospěl k opačnému závěru. Porušení zásady vyjádřené v § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004 je tedy vyloučeno.
68. Podle § 3 správního řádu *nevyplyvá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2*. V inkriminované věci žalovaný řádně zjistil skutkový stav, takže o něm nejsou žádné pochybnosti. Vycházel přitom jak z návrhu, tak i vyjádření žalobce, který nesl důkazní břemeno k prokázání řádného užívání napadené ochranné známky v období od 20. 2. 2009 do 20. 2. 2014. V čem konkrétně žalobce spatřuje porušení zásady správního řízení upravené v § 3 správního řádu, pak žalobce opomněl uvést.
69. Podle § 50 odst. 4 správního řádu *pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přiblíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci*.

Citované ustanovení § 3 správního řádu je konkretizováno v § 50 a násl. správního řádu, který je věnován podkladům pro vydání rozhodnutí. V čem konkrétně žalobce spatřuje porušení zásady správního řízení upravené v § 50 správního řádu, pak žalobce opomněl uvést.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

70. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.
71. Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil začátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 29. srpna 2018

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.