



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce: **BEST, a. s.**, se sídlem Kaznějov, Rybnice 148, IČO: 25201859, zast. Mgr. Ing. Markem Němcem, advokátem se sídlem Sedlčany, Nádražní 106, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: Fatra, a.s., se sídlem Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, IČO: 27465021, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24. 10. 2013, č. j.: O-138266/D50560/2013/ÚPV

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í :

Úřad průmyslového vlastnictví (dále též jen „Úřad“) na základě návrhu osoby zúčastněné na řízení rozhodnutím ze dne 9. 7. 2013, č. j. O-138266/E165786/2012/ÚPV zrušil podle § 31 odst. 1 písm. a/ zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“) s účinky ex nunc slovní ochrannou známku č. 223427 ve znění „FATRA“ (dále jen „napadená ochranná známka“), jejímž vlastníkem v době vydání tohoto rozhodnutí byla společnost BEST-BETA, a.s. Tato společnost se následně na základě fúze sloučila se žalobcem, který se tak stal vlastníkem napadené ochranné známky.

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce a prvostupňové rozhodnutí o zrušení napadené ochranné známky potvrdil. V odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že napadená ochranná známka s datem práva přednosti ze dne 3. 12. 1998 byla do rejstříku

ochranných známek zapsána dne 23. 3. 2000 pro přírodní umělý kámen, cementové zboží, dlažební prvky včetně tvarovaných a plochých dlažeb, dlažebních kostek a kamenů, dlažebních panelů, tvarovky, stavební prvky nekovové, betonové a kamenné prvky pro veřejná prostranství, průmyslovou, občanskou, inženýrskou, zahradní a venkovní architekturu ve třídě 19 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Osoba zúčastněná na řízení se domáhala zrušení napadené ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ návrhem ze dne 21. 12. 2012 s odůvodněním, že napadená ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let užívána pro zapsané výrobky, přičemž žalobce její neužívání nezdůvodnil. Úřad jejímu návrhu vyhověl a napadenou ochrannou známku rozhodnutím ze dne 9.7.2013 zrušil. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že žalobce nepředložil dostatečné množství relevantních dokladů k prokázání řádného užívání napadené ochranné známky v České republice v rozhodném období 5 let před podáním návrhu na její zrušení pro výrobky, pro které byla ve třídě 19 mezinárodního třídění zboží a služeb zapsána. Ačkoliv z předložených dokladů vyplývá, že spotřebitelé se mohli s výrobky žalobce seznámit prostřednictvím internetu a takto je objednat a nakoupit, nebyla tato skutečnost řádně doložena, neboť k prokázání řádného užívání napadené ochranné známky nemůže stačit doložení prodeje dlažby „FATRA“ v hodnotě necelých 175 000,- Kč (v množství 642 m²). Žalobce tak dle závěrů Úřadu neprokázal, že by napadená ochranná známka i nadále plnila v souvislosti se zapsanými výrobky svou rozlišovací funkci a návrh na její zrušení posoudil jako oprávněný. Proti prvostupňovému rozhodnutí brojil žalobce rozkladem, v němž namítl, že tvrzení Úřadu o nedoložení dostatečného množství relevantních dokladů svědčících o užívání napadené ochranné známky v rozhodném období je nesprávné. Úřad dle žalobce nezdůvodnil, proč nejsou jím předložené doklady považovány za relevantní, a chybí tedy řádná aplikace práva na skutkový stav. Tvrzení, že by ve spise nebyly před vydáním prvostupňového rozhodnutí doklady prokazující řádné užívání napadené ochranné známky v rozhodném období, označil žalobce za nepravdivé. Za nesprávné pak označil tvrzení Úřadu, že internetová nabídka byla pro dlažbu, kterou ten, kdo jí nabízel, neprodával.

Orgán rozhodující o rozkladu následně v odůvodnění napadeného rozhodnutí citoval relevantní ustanovení právních předpisů (§ 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ, § 13 odst. 1 ZOZ) a obecně konstatoval, že úspěšnost navrhovatele při podání návrhu podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ závisí na tom, zda se vlastníku napadené ochranné známky podaří prokázat, že v rozhodném období 5 let před podáním návrhu byla ochranná známka užívána pro výrobky, pro něž je zapsána v rejstříku ochranných známek, přičemž není zkoumáno skutečné, nýbrž prokázané užívání. K užívání musí docházet veřejně, tj. výrobky musí být dostupné obvyklým způsobem. Důkazem užívání nemusí být jen označované výrobky, ale také faktury, nabídkové listy a další důkazy obsahující napadenou ochrannou známku, z nichž vyplývá, že výrobky jejího vlastníka byly pod daným označením uváděny na trh. V posuzovaném případě byla rozhodným obdobím doba od 20. 12. 2007 do 20. 12. 2012.

Orgán rozhodující o rozkladu poté uvedl, že žalobce k prokázání užívání napadené ochranné známky předložil celkem 7 důkazů (dva výpisy webových stránek pořízené dne 7. 3. 2013 (důkaz č. 1), stránky obsahující ceník výrobků žalobce (důkaz č. 2) a pět výpisů faktur (důkazy č. 3 – 7). Co se týče důkazu č. 1, první výpis byl pořízen dne 7. 3. 2013 a zobrazuje stránku s nabídkou dlažby „Beta FATRA – 40 x 40 karamel tryskaná“ na webových stránkách www.ferram-stavebniny.cz, přičemž u produktu je jako výrobce uvedena společnost BETA OLOMOUC A.S., tedy firma žalobce, jak byla zapsána do 22. 12. 2009. Z uvedeného sice Úřad dovodil, že nabídka předmětné dlažby byla na uvedeném portálu i v rozhodném období, orgán rozhodující o rozkladu k tomu však uvedl, že tuto premisu považuje spíše za pravděpodobnou, než za fakt. Shrnul, že z uvedeného důkazu vyplývá, že v rozhodném

období se napadená ochranná známka pravděpodobně vyskytovala v internetové nabídce společnosti Ferram Stavebniny. Za zásadní však označil, že z uvedeného výpisu nelze dovodit, zda a jakým množstvím potenciálních spotřebitelů byla tato nabídka zaznamenána, či zda byly na jejím základě nějaké výrobky označené napadenou ochrannou známkou spotřebitelům skutečně prodány. Druhý výpis pořízený téhož dne na webových stránkách www.estav.cz pocházející z internetové databáze „české stavebnictví pod jednou střechou“, zobrazuje nabídku „Dlažba tryskaná a vymývaná betonová plochá BETA“. Jako výrobce byla označena společnost BEST-BETA, a.s., tedy firma žalobce zapsaná v obchodním rejstříku od 22. 12. 2009 do 1. 9. 2013. Tento výpis dle orgánu rozhodujícího o rozkladu pouze dokládá, že ke dni pořízení výpisu byl žalobce zařazen v určité internetové databázi, v níž prezentoval i výrobek označený napadenou ochrannou známkou. Takový doklad však nepředstavuje konkrétní nabídku prodeje, a nemůže tak sám o sobě prokázat, zda byl výrobek na trhu skutečně prodáván, natožpak v jakém objemu. I v tomto případě je pouze pravděpodobné, že uvedená internetová prezentace byla na internetu přítomna i v rozhodném období.

K důkazu č. 2 orgán rozhodující o rozkladu podotkl, že z předloženého ceníku je zřejmé, že v roce 2008 byly výrobky označené napadenou ochrannou známkou v sortimentu výrobků žalobce. Chybí však jakýkoliv doklad či tvrzení, jakou formou byl tento ceník dostupný spotřebitelské veřejnosti, zda byl např. k dispozici na prodejních místech, či volně ke stažení na internetu, popřípadě zda byl zasílán spotřebitelům při zpracování konkrétních objednávek. Z uvedeného důvodu tento doklad nemůže sám o sobě prokázat skutečné užití napadené ochranné známky na trhu.

Souhrnně se pak orgán rozhodující o rozkladu vyjádřil k důkazům č. 3 – 7. Konstatoval, že jedná o 5 faktur včetně dodacích listů, prokazujících prodej výrobků označených napadenou ochrannou známkou v prosinci 2009, březnu 2010 (2x), dubnu 2011 a listopadu 2012. Tyto důkazy prokazují, že v rozhodném období došlo k prodeji výrobků označených napadenou ochrannou známkou pěti subjektům, přičemž celkový objem prodeje činil cca 175.000 Kč (prodej 642 m² dlažby). Orgán rozhodující o rozkladu se ztotožnil s názorem Úřadu, že takový objem je pro daný typ výrobku v rámci rozhodného období nedostatečný a nemůže prokázat užívání v takovém rozsahu, který odpovídá smyslu ust. § 31 odst. 1 písm. a / ZOZ. Dle konstantní evropské judikatury při posuzování toho, zda se jedná o řádné užívání ochranné známky, musí být zohledněny všechny relevantní okolnosti svědčící o skutečném obchodním užívání ochranné známky na trhu (zejména v tom smyslu, zda takové užití v příslušné oblasti trhu lze považovat za směřující k udržení či vytvoření podílu na tomto trhu), dále musí být zohledněna povaha výrobků a služeb, charakteristika daného segmentu trhu a rozsah a četnost užití ochranné známky. Platí přitom, že čím menší je objem realizovaných obchodů s výrobky označenými ochrannou známkou, tím více je nutné, aby vlastník předložil další doklady svědčící o jejím řádném užívání. V posuzovaném případě je dotčeným výrobkem dlažba. Nejedná se tedy o výrobek běžné denní potřeby, který by byl širokou veřejností často nakupován. Bývá poptáván stavebními společnostmi či soukromými osobami, které jej využívají pro vlastní účely. I když četnost prodeje bude kolísat od občasné po jednorázovou, lze očekávat, že společnost nabízející takovéto výrobky bude prodeje realizovat celkem pravidelně. Žalobce je navíc na relevantním trhu poměrně velkým a významným subjektem. Pro dlažbu je typické, že ji lidé kupují ve větším až velkém množství, a proto je žalobcem prokázaný prodej tohoto zboží v hodnotě cca 175.000 Kč (642 m² dlažby) nutno považovat jak co do četnosti, tak co do objemu za minimální. Tato skutečnost automaticky neznamená, že nemůže být prokázáno řádné užívání napadené ochranné známky, ve světle relevantní judikatury SDEU by však bylo zapotřebí, aby žalobce

prokázané malé množství prodaných výrobků vyvážil předložením důkazů o jiném užívání napadené ochranné známky, což se nestalo. Orgán rozhodující o rozkladu proto dospěl k závěru, že žalobce předloženými důkazy neprokázal řádné užívání napadené ochranné známky pro výrobky ve třídě 19 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

K námitce žalobce, že se Úřad nevyjádřil k tomu, proč předložené doklady nepovažuje za relevantní, orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že v prvostupňovém rozhodnutí jsou na str. 6 – 7 všechny předložené doklady označeny a popsány a je podrobně uvedeno, co který z nich obsahuje a jakým způsobem dokládá či nedokládá užívání napadené ochranné známky, případně z jakého důvodu. Předložené doklady tak byly Úřadem zhodnoceny dostatečně, a to jak samy o sobě, tak i ve vzájemné kombinaci, a bylo logicky zdůvodněno, proč neprokazují řádné užívání napadené ochranné známky v rozhodném období.

K tvrzení žalobce, že nelze bezdůvodně vyslovit, že *„internetová nabídka byla pro dlažbu, kterou ten, kdo nabízel, neprodával“*, orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že toto tvrzení v prvostupňovém rozhodnutí nezjistil. Úřad pouze konstatoval, že z internetové inzerce jako takové nelze bez dalšího prokázat, jaký počet subjektů se s danými výrobky ve sledovaném období seznámil a zda si je objednal a koupil.

K námitce žalobce, že není pravdou, že by před vydáním prvostupňového rozhodnutí ve spise nebyly doklady prokazující užívání napadené ochranné známky v rozhodném období, přičemž žalobce k rozkladu připojil doklady, které již dříve Úřadu předložil, orgán rozhodující o rozkladu poznamenal, že v prvostupňovém rozhodnutí není ani jeden z předložených dokladů opomenut, a rozdíl tedy lze spatřovat pouze mezi názorem žalobce, že jím předložené doklady řádné užívání napadené ochranné známky prokazují, a opačným závěrem Úřadu, že tomu tak není.

Žalobou podanou k Městskému soudu v Praze se žalobce domáhal toho, aby soud zrušil jak napadené, tak prvostupňové rozhodnutí a vrátil věc Úřadu k dalšímu řízení. Žalobce má za to, že jako vlastník napadené ochranné známky byl poškozen na svých podnikatelských zájmech, jakož i na vlastnickém právu zaručeném Ústavou. Napadená ochranná známka byla podle něj nespravedlivě a nezákonně vyvlastněna (zrušena), což mu způsobuje ekonomickou újmu. Dle žalobce je napadené rozhodnutí, a stejně tak i prvostupňové rozhodnutí nezákonné, neboť žalovaný porušil ust. § 25 odst. 1 písm. b/ zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, když vymazal napadenou ochrannou známku, ačkoliv žalobce prokázal, že ji v rozhodném období užíval. Dále žalovaný porušil ustanovení správního řádu, které mu ukládá povinnost rozhodnout podle spolehlivě zjištěného stavu věci. Skutkový stav, jak byl ve správním řízení prokázán, je takový, že žalobce napadenou ochrannou známku v rozhodném období užíval.

Žalobce namítl, že žalovaný porušil ust. § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ, když na str. 8 napadeného rozhodnutí uvedl, že *„Orgán prvního stupně dospěl k závěru, že takový objem prodeje za necelých 175.000,- Kč je v rámci pětiletého období nedostatečný a nemůže prokázat užívání v takovém rozsahu, který odpovídá ustanovení § 31 odst. 1 písm. a/ zák. 441/2003 Sb. S tímto názorem se odvolací orgán ztotožnil.“* Podle žalobce však ustanovení § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ nezná žádný rozsah užívání, nezná „málo“ či „mnoho“, ale zná výlučně to, zda tu žalobcem realizované užívání napadené ochranné známky bylo či nikoliv.

Žalobce dále brojí proti zneužití správního uvážení ze strany žalovaného, který, pokud již rozhodoval tak, že sám nezávisle na textu zákona uvážil o tom, co je a není dostatečné užívání, byl povinen uvést, co se obecně považuje za „dostatečné“ a co už za „nedostatečné“ a následně měl tuto soudně přezkoumatelnou premisu konkrétně aplikovat, a to s přesvědčivým odůvodněním, proč se vztahuje na výmaz napadené ochranné známky. Absenci takového odůvodnění nezhojily ani odkazy na zahraniční rozsudky, ani bezobsažné, nedistinktivní a absurdní tvrzení žalovaného, že když je užívání malé, je potřeba ho více dokazovat.

Žalobce též namítl, že žalovaný ani Úřad se nevyrovnali s jeho argumentem, publikovaným a do správního řízení doloženým knihou Horáček, R. a kol, C.H. Beck, 2008, v níž je na str. 214 jako komentář k ust. § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ uvedeno, že *„Podle dosavadní praxe Úřadu se za neužívání pokládá zejména totální absence zájmu vlastníka, tj. neexistence náznaků zájmu o užití, intenzita není rozhodná, tj. k udržení práv z ochranné známky postačí fiktivní užívání.“*

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě nejprve zopakoval závěry obsažené v napadeném rozhodnutí a shrnul obsah žalobních tvrzení. K námitce, kterou je mu vytýkáno, že porušil § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ, uvedl, že současné znění zákona, na rozdíl od předchozí právní úpravy, pojí s užíváním ochranné známky pro potřeby jejího udržení v platnosti adjektivum „*řádně*“. Při aplikaci právní normy bylo potřeba neurčitý právní pojem „*řádné užívání*“ vyložit. Žalovaný k tomuto výkladu přistoupil v souladu s rozsudkem Soudního dvora EU ve věci sp. zn. C-259/02 LA MER, v němž jsou uvedeny faktory, které je třeba brát v úvahu při hodnocení, zda je užívání ochranné známky skutečné. Návod v tomto směru poskytují také rozsudky Tribunálu sp. zn. T-194/03 (BAINBRIDGE) a sp. zn. T-434/09 (CENTROTHERM), stejně jako rozsudky Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze. Z konstantní judikatury vyplývá, že řádným užíváním je pouze skutečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu za účelem identifikace výrobků nebo služeb. Minimální užívání je nedostatečné pro závěr, že ochranná známka je skutečně a účinně užívána, tj. že je objektivně přítomna na trhu způsobem účinným, trvalým v čase a ustáleným v konfiguraci označení. Skutečné užívání napadené ochranné známky se žalobci nepodařilo prokázat.

Tvrzení žalobce, že měl uvést, co pokládá za dostatečné a co za nedostatečné užívání, žalovaný označil za absurdní a v této souvislosti citoval některé závěry Nejvyššího správního soudu uvedené v rozsudku ze dne 28. 3. 2013 č. j. 1 As 189/2012-31. Dodal, že v nyní projednávané věci se nejedná o žádný speciální výrobek, ale o dlažbu, která není pořizována po jednotlivých kusech, ale zpravidla je dlážděna větší plocha. Úvaha, že 650 m² prodané dlažby není množstvím, které by zabezpečilo udržení zápisu ochranné známky, je zcela relevantní a je v napadeném rozhodnutí obsažena.

K námitce, která se týká údajného nezohlednění stanoviska z komentářové literatury, žalovaný uvedl, že výklad právního předpisu není neměnný a vyvíjí se. Názor, který v roce 2008 uváděli autoři dané knihy, má váhu toliko jménem svého autora a není rozhodný pro nalézací praxi Úřadu. Žalovaný se při rozhodování v dané věci držel zásad stanovených evropskou judikaturou. Podle ESD (viz rozsudek ze dne 11. 5. 2006 ve věci C-416/04 Sunrider) je „skutečné užívání“ chápáno zejména jako 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, a to na rozdíl od užívání symbolického, jehož jediným cílem je udržet ochrannou známku zapsanou v rejstříku.

Osoba zúčastněná na řízení svého práva podat písemné vyjádření k věci samé nevyužila.

V posuzované věci vyšel soud z následně uvedené právní úpravy:

Podle § 13 odst. 1 ZOZ pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník 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.

Podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ 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 nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky,

Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

Napadené rozhodnutí, a stejně tak i rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo vydáno v souladu se zákonem, neboť žalobce v řízení před Úřadem skutečně neprokázal řádné užívání napadené ochranné známky v rozhodném období 5 let před podáním návrhu na její zrušení. Případná ekonomická újma, kterou žalobce zrušením napadené ochranné známky utrpěl, a stejně tak i zásah do jeho vlastnického práva k napadené ochranné známce, jde na vrub žalobce, který v řízení neunesl důkazní břemeno ohledně prokázání řádného užívání napadené ochranné známky. Jedná se o následek, který zákon (§ 13 odst. 1 a § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ) spojuje s řádným neužíváním ochranné známky ze strany jejího vlastníka.

Neužívání zapsané ochranné známky jejím vlastníkem narušuje zákonem chráněný zájem na tom, aby v rejstříku ochranných známek byly zapsány pouze takové ochranné známky, které jsou na trhu skutečně užívány k označování výrobků a služeb, a plní tak fakticky svoji funkci. Není-li ochranná známka po zákonem stanovenou dobu 5 let vlastníkem řádně užívána (a pro její neužívání neexistují řádné důvody), je *povinností* Úřadu takovou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ zrušit. Další existence takové ochranné známky není v souladu se zákonem, a její zrušení rozhodnutím Úřadu proto nemůže být kvalifikováno jako nezákonné či nespravedlivé.

V daném případě není na místě hovořit o vyvlastnění napadené ochranné známky. Vyvlastnění je v českém právním řádu upraveno zejména v zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení § 2 písm. a/ tohoto zákona je vyvlastnění definováno jako „*odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem*“. Podle článku 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod je vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. V případě zrušení ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ z důvodu jejího neužívání se žádná náhrada vlastníku zrušené ochranné známky neposkytuje, a už z toho je zřejmé, že se o žádné vyvlastnění nejedná. Zrušení ochranné známky postupem podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ lze

chápat jako určitou formu sankce za nevyužívání ochranné známky, což je stav, který je v rozporu s její samotnou podstatou. Smyslem a účelem tohoto zákonného institutu je odstranit z rejstříku ochranné známky, které nejsou vlastníkem řádně (skutečně) užívány, a neplní tak svou základní funkci.

Žalovaný nemohl vydáním napadeného rozhodnutí porušit ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) předchozího zákona o ochranných známkách č. 137/1995 Sb., protože tento zákon byl zrušen ke dni 1. 4. 2004, kdy nabyl účinnosti ZOZ. Návrh na zrušení napadené ochranné známky byl podán dne 21. 12. 2012, tedy za účinnosti ZOZ, a žalovaný v řízení o něm právem postupoval pouze dle relevantních ustanovení ZOZ. Ostatně z přechodného ustanovení § 52 odst. 4 ZOZ plyne, že stejně by Úřad musel postupovat i v řízení o návrhu na výmaz ochranné známky podle § 25 dosavadního zákona, který by byl podán před 1. 4. 2012, pokud by řízení o něm nebylo do tohoto dne pravomocně skončeno. I takový návrh by byl Úřad povinen projednat jako návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou při splnění podmínek a s účinky stanovenými v tomto zákoně (tedy v ZOZ).

Soud shledal neopodstatněnou obecně formulovanou námitku vytýkající žalovanému, že porušil ustanovení správního řádu, které mu ukládá povinnost rozhodnout podle spolehlivě zjištěného stavu věci. Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání není ovládáno zásadou vyšetřovací, a Úřad proto není povinen (ani oprávněn) sám vyhledávat důkazy, které by prokazovaly, že vlastník napadenou ochrannou známku v rozhodném období řádně užíval. V řízení před Úřadem nese důkazní břemeno stran řádného užívání ochranné známky její vlastník. Tento závěr byl potvrzen v rozhodnutí Tribunálu T-434/09, v němž je uvedeno, že v řízeních týkajících se zrušení ochranné známky z důvodu, že nebyla pět let řádně užívána, se přezkum omezuje pouze na skutečnosti uvedené účastníky řízení. Důkazní břemeno je pak uloženo vlastníkově ochranné známky. Jestliže vlastník ochranné známky toto důkazní břemeno neunesl, je ochranná známka zrušena. Je tedy na vlastníkově, aby jednoznačně prokázal, že předmětnou ochrannou známku v rozhodném pětiletém období užíval.

Stejně závěry o procesní odpovědnosti vlastníka ochranné známky dovodil i Nejvyšší správní soud, který v rozsudku ze dne 3. 11. 2005 č. j. 7 A 73/2000-100 konstatoval: „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. Nezdáří-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.“ Soud pouze pro úplnost dodává, že tento závěr, ač vycházel z předchozí právní úpravy obsažené v zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, je plně aplikovatelný také na stávající právní úpravu (§ 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ).

Žalobce pouze v obecné rovině nesouhlasí se závěrem správního orgánu o neunesení důkazního břemene, když tvrdí opak, tj. že jím předložené důkazy prokazují, že napadenou ochrannou známku v rozhodném období užíval. Vzhledem k tomu, že žalobce v rámci této námitky nezpochybnil konkrétní skutková zjištění, která správní orgán čerpal z jednotlivých

důkazních prostředků (žalobcem předložených listin), ani jím provedené hodnocení důkazů, může soud na tuto námitku reagovat opět pouze v obecné rovině.

Veškeré doklady, které žalobce v průběhu řízení k prokázání skutečného užívání napadené ochranné známky předložil, žalovaný v napadeném rozhodnutí řádně hodnotil, detailně se jimi zabýval a uvedl, nakolik jsou tyto doklady relevantní a zda užívání ochranné známky prokazují či nikoliv. Odůvodnění napadeného rozhodnutí svědčí o tom, že předložené doklady žalovaný posuzoval samostatně i ve vzájemných souvislostech, a v případě, že některému z nich nepřiznal důkazní hodnotu, náležitě zdůvodnil, proč tak učinil. Jeho úvahy ohledně hodnocení důkazů jsou dostatečně určité, srozumitelné a logické.

Soud se zcela ztotožňuje se závěrem o neunesení důkazního břemene žalobcem, pokud jde o prokázání řádného (skutečného) užití napadené ochranné známky v rozhodném období. Ve shodě se žalovaným má za to, že žalobcem předložený „Ceník BETA 2008“ sám o sobě neprokazuje skutečné užití napadené ochranné známky na trhu, neboť žalobcem nebylo doloženo (a ostatně ani tvrzeno), zda byl tento ceník dostupný spotřebitelské veřejnosti a popřípadě v jaké formě. Co se týče výpisů z webových stránek (důkaz č. 1), tyto jsou datovány dnem 7. 3. 2013, a již z tohoto důvodu nemohou prokázat užívání napadené ochranné známky v rozhodném období, které tomuto datu předcházelo. Žalovaný v napadeném rozhodnutí správně korigoval závěr Úřadu, když jeho premisu, podle níž internetová prezentace zachycená na výpisech byla na internetu přítomna i v rozhodném období, označil toliko za pravděpodobnou, opomněl však uvést, že pouhá pravděpodobnost k prokázání řádného užívání ochranné známky v žádném případě nepostačuje. Dle judikatury ESD (viz např. rozhodnutí ve věcech T-418/03 LA MER či T-434/09 CENTROTHERM) skutečné užívání ochranné známky 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. Obdobně v rozhodnutí ve věci T-39/01 HIWATT Soud prvního stupně dovodil, že důkaz o řádném užívání ochranné známky nemůže být založen na pravděpodobnosti nebo spekulaci. Řádné užívání je nutné doložit *skutečným a objektivním důkazem o účinném a dostatečném užívání ochranné známky na příslušném trhu*.

Za takový důkaz nelze považovat ani 5 faktur včetně dodacích listů, prokazujících prodej výrobků označených napadenou ochrannou známkou, konkrétně prodej 642 m² dlažby. Žalovaný právem dovodil, že prodej dlažby v tomto množství v průběhu 5 let rozhodného období je s ohledem na daný typ výrobku a relevantní trh nedostatečný a neprokazuje řádné užívání napadené ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a / ZOZ. Žalovaný přitom postupoval v souladu s konstantní judikaturou ESD, z níž plyne, že ochranná známka je „*skutečně užívána*“ tehdy, je-li 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 výrobky nebo služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou. Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě souhrnu 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, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (shodně viz rozsudek ESD ze dne 11. 5. 2006, Sunrider v. OHIM, bod 70).

Pojem „*skutečné užívání*“ ochranné známky se tedy váže na její užívání v obchodním styku, čímž je zejména myšleno umísťování výrobků označených takovou známkou na

relevantní trh. Žalovaný proto zohlednil charakter výrobků, pro které byla napadená ochranná známka zapsána a dle předložených faktur užívána, „skutečnost“ užívání napadené ochranné známky v rozhodném období posuzoval prizmatem relevantního trhu s těmito výrobky a z tohoto pohledu hodnotil žalobcem doloženou četnost a způsob jejího užití. Nelze než přisvědčit jeho závěru, že pro dlažbu je typické, že ji lidé či firmy kupují ve větším až velkém množství, takže žalobcem prokázaný prodej pouhých 642 m² dlažby za celé rozhodné období pěti let je nutno považovat za minimální, a to i s přihlédnutím k tomu, že žalobce je na relevantním trhu poměrně velkým a významným subjektem. Nutno zdůraznit, že žalobce ani tento konkrétní závěr žalovaného, stejně jako jeho další závěry týkající se hodnocení předložených důkazů, žádnou relevantní námitkou nezpochybnil.

Žalobcova námitka, že ustanovení § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ nezná žádný rozsah užívání, nezná „málo“ či „mnoho“, ale zná výlučně to, zda tu (žalobcem) realizované užívání napadené ochranné známky bylo či nikoliv, je neopodstatněná. Klíčové ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ užívá pojem „řádné užívání“. Směrnice č. 89/104/EHS, která byla prostřednictvím ZOZ inkorporována do právního řádu ČR, ve svých člancích 10 odst. 1 a 12 odst. 1 hovoří o „skutečném užívání“. Nutno dodat, že směrnice č. 89/104/EHS byla později nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách; relevantní ustanovení, která se týkají dané problematiky, však zůstala beze změny (i tato směrnice v člancích 10 odst. 1 a 12 odst. 1 hovoří o „skutečném užívání“). ZOZ, který je svou povahou harmonizačním předpisem, je nutno vykládat souladně se směrnicí č. 89/104/EHS [srov. rozsudek Evropského soudního dvora ve věci 14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen (1984) ECR 1891, bod 26., podle něhož je národní soud při aplikaci práva členského státu, a obzvláště při aplikaci ustanovení zákona, jenž byl přijat za účelem implementace směrnice, povinen vykládat takový zákon ve světle pojmosloví (dikce) a účelu směrnice]. Z uvedeného vyplývá, že pojem „řádné užívání“ podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ je nutno vykládat jako „skutečné užívání“ ve smyslu článku 10 odst. 1 a článku 12 odst. 1 uvedené směrnice.

K udržení ochranné známky tedy nepostačuje prokázání jakéhokoli jejího užívání, jak se mylně domnívá žalobce, ale je třeba, aby vlastník prokázal řádné (skutečné) užívání své ochranné známky. Jak již bylo soudem konstatováno shora, podle konstantní judikatury ESD je ochranná známka „skutečně užívána“ tehdy, 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 souhrnu 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, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky* (rozsudek ze dne 11. 5. 2006, Sunrider v. OHIM, C-416/04 P, Sbírka rozhodnutí 2006, s. I-04237, bod 70.).

Z výše uvedeného vyplývá, že užívání ochranné známky, aby jej bylo možné považovat za řádné ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ, musí mít určitý rozsah a kvalitu, které musí Úřad posuzovat mj. s ohledem na druh výrobku a specifika relevantního trhu. Není tak pravdou, že k udržení zapsané ochranné známky postačuje, že byla vlastníkem (jakkoliv) užívána, bez ohledu na rozsah a četnost prokazaného užívání.

Důvodná není žalobní námitka vytykající žalovanému zneužití správního uvážení. Povinností žalovaného v žádném případě nebylo uvádět, co se obecně považuje za „dostatečné“ a co za „nedostatečné“ užívání ochranné známky. Žalovaný při rozhodování v dané věci v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ zkoumal a na základě předložených důkazů hodnotil, zda žalobce prokázal řádné (skutečné) užívání napadené ochranné známky pro konkrétní zapsané výrobky v rozhodném období, přičemž obecné principy posuzování „řádnosti“ užívání v dostatečné míře vymezil s odkazem na závěry obsažené v relevantní evropské judikatuře. Tyto principy pak přiléhavě a s přesvědčivým odůvodněním aplikoval na konkrétní skutková zjištění, k nimž dospěl v nyní projednávané věci. Přitom se žádného zneužití správního uvážení nedopustil, a ostatně ani nemohl, neboť posouzení „řádnosti“ užívání napadené ochranné známky není věcí správního uvážení, ale věci výkladu neurčitého právního pojmu „řádné užívání“ ochranné známky. Správní orgán totiž nemá v případě, že nastane situace předvídaná ustanovením § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ, žádný prostor pro správní uvážení, jak dále postupovat – v případě, že vlastník napadené ochranné známky neprokáže její řádné užívání pro zapsané výrobky či služby v rozhodném období, je jeho povinností napadenou ochrannou známku zrušit.

Související tvrzení žalovaného, že je-li prokázané užívání malé, je třeba jej více prokazovat, a to na základě širší škály důkazů, není „bezobsažné, nedistinktivní a absurdní“, jak se domnívá žalobce, ale vychází z relevantní judikatury SDEU. Uvedený závěr byl vysloven např. v rozsudku Tribunálu ve věci T-382/08 *Advance Magazine Publishers v. OHIM – Capela & Irmãos (VOGUE)*, v němž soud dovodil, že „čím je však objem obchodního využívání ochranné známky omezenější, tím je nezbytnější, aby majitel ochranné známky dodal doplňující údaje, které mohou rozptýlit případné pochybnosti o skutečném užívání dotyčné ochranné známky“.

Důvodná není ani poslední námitka, podle které se žalovaný ani Úřad nevyrovnali s poukazem žalobce na argumenty obsažené v komentářové literatuře (publikaci Horáček, R. a kol, C.H. Beck, 2008). Předně je nutno uvést, že komentářová literatura není pro rozhodování správních orgánů závazná. Komentářová literatura z roku 2008 navíc nebyla v době rozhodování správních orgánů obou stupňů aktuální. Zásadní je dále ta skutečnost, že žalobcem citovaná pasáž byla vytržena z kontextu a její vyznění v kombinaci s dalšími pasážemi je zcela jiné. Sami autoři citovaného komentáře totiž v předmětném textu uvádějí, že „*nejednotný názor je v otázce, zda k udržení práv z ochranné známky musí být užívání práva opravdové tzv. faktické, nebo zda postačí užívání symbolické, tzv. fiktivní*“. Poté následuje pasáž citovaná žalobcem, aby autoři dále uvedli, že „*opačný názor se kloní k názoru, že za řádné užívání se považuje takové užívání, ze kterého je zřejmé využití ochranné známky na trhu, což obecně předpokládá výrobky skutečně prodané a služby skutečně poskytnuté. Tomuto názoru přisvědčuje i stanovisko ESD v rozsudku ve věci C-40/01 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*, který je uveden v judikatuře v ustanovení § 13*“. Z uvedeného je zřejmé, že pasáž, které se žalobce dovolává, byla v komentáři uvedena pouze jako jeden z více možných názorů. Soud k tomu dodává, že byla-li uvedená otázka v době vydání komentáře považována za spornou, nyní tomu tak již není, neboť v mezidobí byla judikaturou citovanou v předchozích odstavcích tohoto rozsudku jednoznačně vyřešena. Argument žalobce, že v souladu s odbornou literaturou se za neužívání ochranné známky považuje (jen) totální absence zájmu vlastníka ochranné známky, tj. neexistence jakýchkoliv náznaků o užití ochranné známky, proto nemůže obstát. Žalovaný se v napadeném rozhodnutí s tímto argumentem dostatečně vypořádal právě tím způsobem, že odkázal na evropskou judikaturu, z níž plyne závěr zcela opačný. Naprosté neužívání ochranné známky je

samozřejmě zákonným důvodem pro její zrušení Úřadem podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ, to ovšem neznamená, že prokázání jakéhokoliv, byť i nepatrného užívání ochranné známky je způsobilé tento negativní následek odvrátit. Jak již bylo vyloženo shora, v souladu se zněním zákona i konstantní judikaturou ESD je k odvrácení tohoto následku nutno prokázat řádné (skutečné) užívání ochranné známky; prokázání toliko symbolického užívání ochranné známky, tj. užívání v nepatrném rozsahu, je v tomto směru zcela nedostatečné.

Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Za splnění podmínek zakotvených v § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce ani žalovaný nevyjádřili do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

Protože žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady nevznikly, soud ve druhém výroku rozsudku v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V daném případě soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s.ř.s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 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 11. ledna 2017

JUDr. Naděžda Řeháková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Veronika Brunhoferová