



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: **Convivo GmbH**, se sídlem Am Europlatz 2, Vídeň, Rakousko, zast. JUDr. Davidem Štrosem, advokátem se sídlem Praha 1, Národní 58/32, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: ALWIL Trade, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Průběžná 2397/76, IČO: 16188641, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 11. 2012, č. j.: O-66780/D013559/2011/ÚPV

t a k t o :

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 11. 2012, č. j.: O-66780/D013559/2011/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.228,- Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce advokáta JUDr. Davida Štrose.
- 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“) rozhodnutím ze dne 2. 2. 2011, č. j. O-66780/13093/2010/ÚPV částečně vyhověl návrhu žalobce na zrušení kombinované ochranné známky č. 186870 ve znění „BUFFALO“ (dále jen „napadená ochranná známka“) a zrušil napadenou ochrannou známku podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“) pro celý seznam výrobků a služeb s výjimkou následujících výrobků: „jízdní kola, telekomunikační přístroje, počítače, kopírky, faxy, kancelářská a výpočetní technika a jejich příslušenství, faxy, modemy, scannery, tabák v surovém stavu, tabákové výrobky; potřeby pro kuřáky; zápalky.“

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad podaný žalobcem proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně a toto rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění napadeného rozhodnutí konstatoval, že napadená ochranná známka byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 21. 7. 1995. Návrhem doručeným Úřadu dne 8. 3. 2010 se žalobce podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ domáhal zrušení napadené ochranné známky s odůvodněním, že tato nebyla v období pěti let před podáním návrhu užívána pro žádný z výrobků ani služeb, pro něž byla zapsána. Prvostupňovým rozhodnutím ze dne 2. 2. 2011 Úřad návrhu žalobce částečně vyhověl. Žalobce podal proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad, v němž nesouhlasil zejména s tím, že Úřad akceptoval na předložených dokladech slovní podobu prvku „BUFFALO“, když napadená ochranná známka je zapsána jako kombinovaná. Chráněna je tudíž její podoba zapsaná v rejstříku, což znamená, že doklady předložené ze strany vlastníka napadené ochranné známky (osoby zúčastněné na řízení) neprokazují řádné užívání napadené ochranné známky v rozhodné době. Žalobce dále nesouhlasil se závěrem Úřadu, že k udržení zápisu napadené ochranné známky pro výrobky ve třídě 34 mezinárodního třídění výrobků a služeb postačuje pouhých 23 ks tabákových souprav poskytnutých v průběhu let 2005 – 2009 zákazníkům. Dle mínění žalobce se nejednalo o množství dostatečné k prokázání řádného užívání napadené ochranné známky. Navíc není zřejmé, co vlastně bylo obsahem této tabákové sady. Z dokladů předložených vlastníkem napadené ochranné známky bylo patrné, že uvedené výrobky sloužily jako propagační, resp. dárkové předměty. Podle ustálené judikatury se za řádné užívání považuje faktické užívání v souladu se základní funkcí ochranné známky. Žalobce v této souvislosti poukázal na rozsudky Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“) ve věci C-40/010 (Ajax v. Ansul) nebo C-442/07 (Verein Radetzky v. Orden) a dále na rozsudek ve věci C-495/07 (Silberquelle v. Maselli), podle nějž není podmínka řádného užívání naplněna v případě, že jsou výrobky poskytovány jako reklamní předměty při nákupech jiných výrobků. Reklamní předměty totiž nejsou předmětem vlastní distribuce, jejíž pomocí mohou proniknout na trh výrobků spadajících do téže třídy. Jelikož tabákové sady poskytované jako reklamní předměty neprokazují řádné užívání výrobků zapsaných v seznamu výrobků a služeb napadené ochranné známky ve třídě 34 mezinárodního třídění výrobků a služeb, měla být napadená ochranná známka pro tyto výrobky zrušena. Žalobce v rozkladu rovněž upozornil na to, že obsahem ustanovení § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ není kategorie „podobnost výrobků“. V této souvislosti poukázal na argumentaci Úřadu, který v rozhodnutí O-16532 „Sigma“, k obdobnému ustanovení § 25 odst. 1 písm. b/ zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách uvedl, že jeho smyslem je zajistit, aby ochranné známky byly užívány, a pokud nejsou, aby byly zrušeny. Účelem známkových zákonů je ochrana rejstříku před zanášením prakticky mrtvými ochrannými známkami a ochrana možnosti ostatních subjektů získat známkovou ochranu v části, v níž není ochranná známka užívána. Za příklad obdobné rozhodovací praxe žalobce označil rozsudek německého Spolkového soudního dvora ve věci I ZR 125/76 „TIGERSS“ a rozhodnutí OHIM ve věcech R 807/2000-3, OD 1196/2001 a OD 3412/2002. Žalobce se domáhal změny rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, aby napadená ochranná známka byla zrušena pro výrobky: „tabák v surovém stavu, tabákové výrobky; potřeby pro kuřáky; zápalky.“

Osoba zúčastněná na řízení se ve vyjádření k rozkladu ztotožnila s rozhodnutím správního orgánu I. stupně. Uvedla, že všechny faktury obsahovaly napadenou ochrannou známku napsanou kurzívou a podtrženou, tedy ztvárněnou způsobem, jež umožňovaly běžně užívané účetní programy. Tato podoba se od zapsané výrazně neodlišuje. K námitce zpochybňující doutníkové kazety jako důkaz užívání napadené ochranné známky na výrobcích třídy 34 mezinárodního třídění výrobků a služeb osoba zúčastněná na řízení uvedla, že šlo o dárkovou sadu na doutníky většinou z nerez oceli nebo sametem potažené kartónové

dózy skládající se z pouzdra na doutník, držáku a zapalovače. Do pouzdra byl vkládán doutník s napadenou ochrannou známkou, luxusní sady pak obsahovaly ještě nůž na ořezávání doutníků. K polemice, zda se jedná o dar, osoba zúčastněná na řízení poukázala na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, konkrétně na § 25 odst. 1 písm. t/ větu druhou tohoto zákona. Dodala, že z hlediska zákona není nutné uvádět reklamní předměty na fakturách a v praxi se to také neděje. Žádná z předložených faktur nemá jako výslednou cenu nulu.

Orgán rozhodující o rozkladu poté citoval relevantní právní úpravu (§31 odst. 1 písm. a/, §13 odst. 1 ZOZ, § 89 odst. 2 správního řádu) a konstatoval, že napadená ochranná známka byla přihlášena dne 25. 2. 1992 a zapsána dne 21. 7. 1995 pro výrobky a služby ve třídách 1 až 24, 26, 27, 29 až 35, 37 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb, mj. i pro „tabák v surovém stavu, tabákové výrobky; potřeby pro kuřáky; zápalky“ ve třídě 34. Následně orgán rozhodující o rozkladu uvedl, jaké konkrétní doklady žalobce v průběhu řízení předložil jako důkaz užívání napadené ochranné známky (jednalo se o celkem 7 souhrnných položek). Konstatoval, že na fakturách z období let 2005 až 2009 je slovní prvek napadené ochranné známky napsaný kurzívou s podtržením a vyskytuje se mj. také u výrobků „kuřácká sada BUFFALO malá“, „kuřácká sada BUFFALO dýmková“ a „kuřácká sada BUFFALO doutníková“, a to v celkovém počtu 24 ks.

K námitce žalobce, že Úřad považoval za přípustnou jinou formu výskytu napadené ochranné známky, která neodpovídá její přesné registrované podobě, orgán rozhodující o rozkladu poukázal na § 13 odst. 2 písm. a/ ZOZ a uvedl, že dle tohoto ustanovení je pro zjištění řádného užívání ochranné známky podstatné, zda jde o formu neměnicí její rozlišovací způsobilost, nikoliv to, pod jakým druhem je známka vedena v rejstříku ochranných známek. Přestože písmo obsažené v napadené ochranné známce nepředstavuje žádný z běžných fontů, je jednoduché, skloněné doprava a podtržené, přičemž stejné atributy má i písmo užívané na fakturách a v e-mailové zprávě adresované p. Novotnému. V detailech se obě podoby odlišují, avšak základní atributy jsou pro vnímání spotřebitele zachovány. Zároveň je nutno vzít v potaz argument osoby zúčastněné na řízení o zákonných náležitostech účetních dokumentů a možnostech obvykle užívaných účetních programů. Orgán rozhodující o rozkladu proto souhlasil se závěrem Úřadu, že se napadená ochranná známka vyskytuje na předložených dokladech v podobě neměnicí její rozlišovací způsobilost, a tudíž jde z hlediska § 13 odst. 2 písm. a/ ZOZ o řádné užívání napadené ochranné známky.

K námitce ohledně pochybností o obsahu kuřáckých souprav orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že tuto informaci upřesnila osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření k rozkladu tak, že šlo o kazety z nerez oceli nebo sametem potažené kartónové dózy skládající se z pouzdra na doutník, držáku a zapalovače, do nichž byl vkládán doutník s napadenou ochrannou známkou, nebo i nůž na ořezávání doutníků. Orgán rozhodující o rozkladu k tomu podotkl, že uvedené příslušenství je obvyklým obsahem doutníkových nebo dýmkových souprav, a proto nemá o tvrzení osoby zúčastněné na řízení ohledně popisu kuřáckých sad a jejich obsahu pochybnosti.

K žalobcově námitce, že kuřácké a doutníkové soupravy jsou reklamní předměty, a proto a je nutné postupovat v souladu s rozsudkem ESD ve věci C-495/07 (Silberquelle v. Maselli), orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že v citovaném rozsudku soud posuzoval situaci, zda je či není skutečným užíváním ochranné známky takové užívání, kdy vlastník známku umísťoval na lahvích s nealkoholickými nápoji zapsanými v seznamu výrobků a služeb napadené ochranné známky, jež zdarma dával při nákupu jiných svých chráněných výrobků. Soud dospěl k závěru, že v takovém případě se nejedná o skutečné

užívání ochranné známky. Dle názoru orgánu rozhodujícího o rozkladu je však v nyní projednávané věci situace odlišná, neboť doutníky, a už vůbec ne doutníkové nebo dýmkové soupravy, obvykle mezi typické reklamní předměty nepatří. Doutníkové/dýmkové sady často bývají nákladné jak pro svůj obsah a další k tomu náležející příslušenství, jako např. nožík na ořezávání doutníků nebo zapalovač na doutníky či dýmky. Takové sady tedy nejsou poskytovány jako běžné reklamní prostředky, a z tohoto důvodu doutníky, a doutníkové nebo dýmkové soupravy už vůbec, nelze považovat za typický reklamní předmět. Další odlišnost od žalobcem zmiňovaného rozsudku orgán rozhodující o rozkladu spatřoval v tom, že předmětné doutníkové/dýmkové sady nebyly dávány při koupi zboží v obchodě, nýbrž byly expedovány spolu s jinými výrobky osoby zúčastněné na řízení. Jednalo se tak sice také o marketingový tah, ale jiného druhu. V žalobcem zmíněném rozsudku se jednalo o zboží s vysokou frekvencí nákupu, tj. běžné spotřeby (oděvy) a dárkem byly nealkoholické nápoje nevýznamné hodnoty. Naproti tomu v nyní projednávané věci bylo expedováno zboží dlouhodobého charakteru a vyšší ceny (kopírky, faxy, modemy, jízdní kola). Poskytnutí doutníkových/dýmkových kazet proto také nelze považovat za pouhé „obdarování“ propagačním předmětem nevýznamného charakteru. V předmětné věci není pochyb o tom, že se tyto předměty dostaly ke spotřebiteli, jenž si je vzhledem k umístění napadené ochranné známky na nich spojí s osobou zúčastněnou na řízení. Vzhledem k tomu, že napadená ochranná známka umístěná viditelně na výrobku působí jako značka výrobku (obsahu kazety), není rovněž pochyb, že naplnila svou základní funkci i vzhledem k těmto výrobkům. Pokud z předložených dokladů vyplynulo, že osoba zúčastněná na řízení užívá napadenou ochrannou známku za účelem odlišení a propagace výrobků ve třídě 34, pro něž byla zapsána, fakticky je tím užívá způsobem, který představuje „skutečné užívání.“ Orgán rozhodující o rozkladu na tomto místě odkázal na rozsudek SDEU ve věci C-442/07, z něhož vyplývá, že okolnost, že výrobky nebo služby jsou charitativním sdružením nabízeny bez záměru dosáhnout zisku, není rozhodující. Tato okolnost totiž nevylučuje, že sdružení může mít za cíl vytvoření a později zachování odbytu pro dané výrobky. Z uvedených důvodů nelze dle orgánu rozhodujícího o rozkladu na daný případ aplikovat žalobcem zmíněný judikát.

K námitce ohledně nízkého počtu výrobků distribuovaných s napadenou ochrannou známkou orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že jejich množství je adekvátní druhu těchto předmětů a zároveň množství a ceně výrobků, s nimiž byly expedovány. Na předmětných fakturách jsou celkové ceny v řádech tisíců (4 faktury) a desetitisíců korun (20 faktur), a jelikož se jedná v podstatě o výrobky doplňkové, nelze logicky požadovat, aby byly poskytovány v množství hlavního zboží. Co se týče ceny kuřáckých sad, je dle orgánu rozhodujícího o rozkladu zřejmé, že i kdyby osoba zúčastněná na řízení nebyla výrobcem uvedených kazet nebo doutníků či s nimi přímo neobchodovala, musela si je buď nechat vyrobit na zakázku, nebo je nakoupit a umístit na ně svou ochrannou známku. Jejich cena se tudíž jistě promítla do nákladů společnosti, a tedy i do ceny fakturovaného zboží. Z dokladů je dále zřejmé, že k expedici kuřáckých sad docházelo zejména od října do prosince, tj. v předvánočním období, a že odběrateli zboží, a tedy i obdarovanými, byly fyzické osoby.

Po přezkoumání námitek uplatněných žalobcem v rozkladu dospěl orgán rozhodující o rozkladu k závěru, že kuřácké sady „BUFFALO“ byly expedovány dlouhodobě a kontinuálně po dobu pěti let, a to v množství, jež bylo shledáno jako odpovídající druhu těchto předmětů a účelu, k němuž byly poskytnuty, i druhu a ceně ostatního zboží. Proto užívání napadené ochranné známky na těchto předmětech nelze považovat pouze za symbolické, s cílem udržet zápis ochranné známky, nýbrž za řádné užívání napadené ochranné známky pro druh zboží, jímž byly označovány. Za nerozhodnou orgán rozhodující o rozkladu označil skutečnost, že z předložených dokladů je zřejmé, že odběratel za ně

nezaplatil kupní cenu. Ochranná známka v tomto případě plnila jednu ze svých základních funkcí, a to funkci propagační.

K námitce, zda lze výrobky vyskytující se na fakturách považovat za výrobky zapsané ve třídě 34 mezinárodního třídění výrobků a služeb, orgán rozhodující o rozkladu obecně uvedl, že jelikož v praxi by bylo jen těžko možné prokazovat užívání pro všechny zapsané výrobky a služby, bylo potřeba stanovit určitá pravidla hodnocení pro ty zapsané produkty, pro něž užívání nebylo přímo prokázáno. Vychází se z toho, že výrobky/služby zapsané v seznamu výrobků a služeb konkrétní ochranné známky lze podle kritérií odpovídajících jejich charakteru rozdělit do skupin, pod něž se pak podřazují výrobky/služby skutečně užívané, přičemž je podstatné, jakým způsobem je vlastník definoval v seznamu výrobků a služeb, zda úzce nebo široce. Při širokém vymezení je nezbytné prokázat užívání zvlášť pro každou podskupinu, při úzkém vymezení pro udržení zápisu postačí prokázat skutečné užívání výrobku reprezentujícího skupinu. Napadená ochranná známka je ve třídě 34 mezinárodního třídění zboží a služeb zapsána pro „tabák v surovém stavu, tabákové výrobky; potřeby pro kuřáky; zápalky.“ Podle kritéria účelu, určení a složení těchto výrobků shledal orgán rozhodující o rozkladu v rámci tohoto vymezení kategorie „tabák v surovém stavu“, „tabákové výrobky“ a „potřeby pro kuřáky“ a v rámci poslední kategorie podkategorii „zápalky“. Užívání napadené ochranné známky bylo prokázáno pro výrobky „kuřácká sada BUFFALO malá“, „kuřácká sada BUFFALO dýmková“ a „kuřácká sada BUFFALO doutníková“, přičemž podle vyjádření osoby zúčastněné na řízení obsahovaly tyto kazety vlastní kuřivo, tj. doutník, a nezbytné doplňky, jako je zapalovač nebo zápalky a nůž na ořezávání doutníků. Prokazatelně užívaný doutník se dá zařadit do kategorie „tabákové výrobky“, neboť se jedná o výrobek, jehož hlavní součástí je zpracovaný tabák. Vzhledem k tomu, že zpracovaný tabák je zabalen do tabákového listu, je doutník současně možné zařadit také do kategorie „tabák v surovém stavu“, neboť vlastní tabákový list představuje tuto kategorii zapsaných výrobků. Prokazatelně užívanou kazetu, zapalovač či zápalky a nůž lze zařadit do kategorie „potřeby pro kuřáky“; zápalky pak ještě do podkategorie totožného názvu. Orgán rozhodující o rozkladu tak shledal, že předložené doklady vypovídají o užívání napadené ochranné známky pro zapsané výrobky „tabák v surovém stavu“, „tabákové výrobky“, „potřeby pro kuřáky“, „zápalky.“

K námitce žalobce ohledně nepřípustnosti zohlednění kategorie podobnosti orgán rozhodující o rozkladu podotkl, že toto hledisko nebylo v uvedeném řízení uplatněno. Prokazatelně užívané výrobky byly podřazeny do stanovených kategorií podle kritéria účelu, užití a složení výrobků. Odkaz žalobce na judikaturu soudních orgánů Spolkové republiky Německo a OHIM byly zohledněny, neboť v této judikatuře se jednalo o správné stanovení kategorií a podřazení skutečně užívaných výrobků do nich, konkrétně pak o to, že nelze zachovat celou kategorii výrobků anebo služeb, je-li užívání prokázáno pouze pro jednu z podkategorií.

V předmětné věci je předmětem hlavní polemiky skutečnost, co se rozumí skutečným užíváním, resp. zda jím je i užívání na propagačních předmětech. Užívání napadené ochranné známky pro výrobky „kuřácká sada BUFFALO malá“, „kuřácká sada BUFFALO dýmková“ a „kuřácká sada BUFFALO doutníková“ bylo kvalifikováno jako skutečné, neboť napadená ochranná známka byla pro tyto výrobky užívána v množství shledaném jako dostatečné, přitom dlouhodobě a kontinuálně po období 5 let. Tyto prokazatelně užívané výrobky mají svůj ekvivalent v zapsaných výrobcích „tabák v surovém stavu“, „tabákové výrobky“, „potřeby pro kuřáky“, „zápalky“. Není tedy důvod pro tyto výrobky napadenou ochrannou známku rušit.

K otázce užívání ochranné známky na propagačních předmětech orgán rozhodující o rozkladu v napadeném rozhodnutí uvedl, že je běžnou praxí, že výrobci, obchodníci a poskytovatelé služeb obdarovávají své zákazníky dárky. Ochranná známka v takovém případě plní svou propagační funkci. Markantní je to v období Vánoc, kdy jsou dárky poskytovány v balíčcích společně s hlavním zbožím. V této skutečnosti je zafixována reciprocita a zároveň tendence dosáhnout zisku, tedy hlavní atributy tržního chování. Jde o chování v mezích dobrých, resp. nezakázaných hospodářských mravů, které vyústilo v praxi opatřovat propagační předměty stejnou ochrannou známkou, jíž je označeno hlavní poskytované zboží, neboť i tyto dárky, jež mohou být velmi nákladné, jsou prezentací a ukládají se v paměti spotřebitele společně s vlastníkem ochranné známky a jeho hlavními výrobky. Stalo se běžnou praxí, že tyto propagační předměty jsou zapisovány do rejstříku ochranných známek vedle hlavního zboží, a to do třídy, do níž podle svého druhu spadají, neboť v mezinárodním třídění zboží a služeb neexistuje žádná třída, do níž by bylo možno zařadit obecný pojem „propagační předměty“. Vlastníci ochranných známek si tím zajišťují legalitu užívání svých ochranných známek pro celou škálu výrobků, s nimiž obchodují a jimiž se prezentují, a zároveň se pojišťují proti tomu, aby jiné subjekty použily stejné označení jako svou ochrannou známku pro předměty stejného druhu z důvodu, že tvoří jejich hlavní činnost. Spotřebitel by naopak mohl být zmaten, pokud by jednou spatřil napadenou ochrannou známku na doutníku coby součásti dárkové kazety, jíž byl obdarován a s níž spojuje konkrétní subjekt a jeho výrobky, posléze pak, v případě zrušení napadené ochranné známky, která by se pak stala vlastnictvím jiného subjektu, na zboží tohoto dalšího vlastníka.

Základní funkcí ochranné známky je funkce rozlišovací. Avšak ochranná známka nemá na trhu pouze tuto funkci, nýbrž plní rovněž funkci propagační. Vlastníci ochranných známek využívají tuto funkci zejména na různých reklamních předmětech a propagačních výrobcích. Vyplynulo-li tedy z předložených dokladů, že osoba zúčastněná na řízení napadenou ochrannou známkou užívá za účelem odlišení a propagace výrobků ve třídě 34, fakticky ji tím užívá způsobem, který představuje „skutečné užívání.“ Propagační funkci ochranné známky je nutno vnímat jako další její významnou funkci, která má rovněž své opodstatnění v rámci posouzení řádného užívání ochranné známky. Spotřebitel je totiž schopný rozlišit výrobky podle účelu, za nímž mu byly poskytnuty, tj. zda jde o výrobky hlavní nebo propagační, a je také schopen pochopit, proč jsou i propagační předměty označovány stejnou ochrannou známkou jako výrobky hlavní.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě uvedl, že napadeným rozhodnutím došlo ke zkrácení jeho práv zejména tím, že došlo k nesprávné aplikaci norem ZOZ a k nesprávnému výkladu národního zákona ve vztahu k evropskému právu, komunitární judikatuře a ve vztahu k rozhodovací praxi žalovaného. Napadené rozhodnutí vychází z nesprávně zjištěného skutkového stavu a spočívá na nesprávných právních názorech.

Vlastník ochranné známky napadené návrhem na zrušení z důvodu jejího neužívání musí prokázat dvě zásadní vlastnosti užívání, a to jak kvalitu užívání (tj. že se jedná o známkoprávní užívání, tedy označování výrobků za účelem identifikace obchodního zdroje, a nikoliv jiné užívání, tedy např. jako reklamní předměty propagující „firmu“ vlastníka, resp. jeho vlastní výrobek), tak také kvantitativní užívání (ve smyslu počtu a rozsahu užívání, tj. vlastní počet kusů). U kvantitativního faktoru žalobce napadá spojení počtu a ceny prodaných hlavních výrobků a počtu a ceny „zboží zdarma“, tedy drobného dárku poskytnutého prodávajícím kupujícímu při úplatném získání hlavního zboží. Dle žalobce v dané věci existuje extrémní nepoměr mezi cenou a množstvím hlavního zboží, tj. zboží,

kteřé bylo skutečně předmětem obchodu (zboží známkově relevantní) a zboží dárkového, poskytnutého zdarma (a tudíž známkově nerelevantního). Tento nepoměr je zřejmý zejména z důkazu č. 4, podle kterého osoba zúčastněná na řízení darovala jako zákaznický dárek celkem pět doutníkových sad za cenu 0,- Kč spolu se zbožím za 70.000,- Kč a 23.135,- Kč.

Žalobce má za to, že akceptace právního názoru žalovaného by znamenala, že jakákoliv aktivita vlastníka ochranné známky spočívající v distribuci reklamních předmětů by postačovala k udržení zápisu ochranné známky pro takový výrobek. To je však v rozporu s komunitární judikaturou a také s rozhodovací praxí žalovaného, například s jeho rozhodnutím ve věci White Pearl č. O-359242 ze dne 8. 11. 2012, v němž se žalovaný sám dovolává závěrů obsažených v rozsudku ESD ve věci C-495/07. Pokud měla osoba zúčastněná na řízení relevantní zájem vstoupit na trh tabákových výrobků, musela by za 4 roky nutně přistoupit ke skutečné penetraci trhu. Lze si sice představit, že po jistou dobu bude např. velký tabákový koncern rozdávat zboží „zdarma“ (pakliže by byl podobný postup vůbec z hlediska kartelového práva přípustný), nutně by však musel na rozdávání zboží zdarma navazovat jeho prodej. Je také nutné rozlišovat mezi rozdáváním zboží zdarma za účelem vytvoření/udržení pozice na trhu a prostým reklamním dárkem poskytovaným zákazníkovi za to, že koupil hlavní výrobek. Žalovaný tak věc nesprávně právně a fakticky posoudil, když konstatoval, že předloženými doklady bylo prokázáno skutečné užívání napadené ochranné známky ve vztahu k výše specifikovaným výrobkům. Žalobce je přesvědčen, že předložené doklady v žádném případě nepostačují k závěru, že napadená ochranná známka byla na relevantním trhu skutečně a v potřebném rozsahu užívána pro výrobky „tabák v surovém stavu“, „tabákové výrobky“, „potřeby pro kuřáky“, „zápalky.“ Trh s těmito výrobky činí v ČR řádově miliardy korun a ročně se v ČR spotřebuje několik desítek či stovek miliard kusů tabákových výrobků. Dovodit za daného stavu, že rozdáni celkového počtu 24 ks kuřáckých sad v průběhu let 2005 – 2009 jako odměny za zakoupení zcela odlišného výrobku je postačující po udržení zápisu ochranné známky pro tabák a tabákové výrobky, je v rozporu s již uvedenou judikaturou ESD, a též v rozporu s aktuálním rozhodnutím ESD ve věci C-149/11, v němž soud dovodil, že ochranná známka je skutečně užívána, je-li užívána v souladu se svou hlavní funkcí a za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby označené uvedenou ochrannou známkou. Žalobce zároveň odkázal na rozsudky ESD ve věcech Ansul, Sunrider, La Mer Technology a ALLADIN a namítl, že na trhu o velikosti v řádech miliard kusů zboží ročně nelze považovat 24 ks motivačních dáreků zdarma v průběhu čtyř let za dostačující. Vzhledem k velikosti trhu se jedná o nepatrný počet, přičemž nebyla prokázána ani dostatečná frekvence užívání napadené ochranné známky (dodání cca 24 kusů výrobků v průběhu rozhodného období nelze v žádném případě považovat za frekvenci dokládající skutečné užívání napadené ochranné známky). Žalovaný tedy dle mínění žalobce nedostatečně a nesprávně posoudil a zhodnotil okolnosti posuzovaného případu, nepřihlédl k povaze výrobků, velikosti relevantního trhu a nesprávně zhodnotil rozsah a frekvenci užívání napadené ochranné známky. Osoba zúčastněná na řízení neprokázala, že by se v případě uvedených výrobků jednalo o skutečné užívání napadené ochranné známky s úmyslem vybudovat nebo udržet tržní pozici. V této souvislosti žalobce dále namítl, že neexistuje jakákoliv korelace mezi cenou prodáváného výrobku a cenou reklamního dárku. Pokud si zákazník objedná bicykl v hodnotě 20.000,- Kč a obdrží jeden doutník a zapalovač zdarma, lze jen stěží z takového vztahu dovozovat cokoliv z hlediska posouzení kvality a kvantity užití.

Žalobce dále namítl, že je nutno pečlivě rozlišovat mezi charakterem výrobku dle Niceského třídění. Existují tabákové výrobky jako svébytná kategorie, stejně jako existují reklamní předměty jako zcela odlišná kategorie výrobků. Funkcí ochranné známky je

rozlišení obchodního původu zboží. Ochranná známka má usnadnit podnikateli a spotřebiteli rozlišení zdroje. Pokud spotřebitel při zakoupení bicyklu značky „BUFFALO“ obdrží reklamní dárkovou sadu téže značky zdarma, nemůže se jednat o známkové užití, neboť účelem užití ochranné známky zde není rozlišit, zda cigareta a sirky pocházejí od podnikatele „BUFFALO“, ale účelem takového užití je pouze a výlučně reklama. Spotřebitel nebude uvedené reklamní užití považovat za označení zdroje, původu výrobku, ale za pouhou reklamu.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl. Ve vyjádření k žalobě zrekapituloval průběh správního řízení, jež vyústilo ve vydání napadeného rozhodnutí, a popřel důvodnost uplatněných žalobních námitek. K odkazu žalobce na rozsudek ESD ve věci C-495/07 žalovaný uvedl, že je s uvedeným rozsudkem obeznámen, avšak základní zásadou známkového práva je vždy přihlížet ke konkrétním okolnostem případu. Žalovaný nerozporuje názor, že umisťování ochranné známky na typické reklamní předměty (propisovací tužky, kalendáře, katalogy), které jsou zdarma rozdávány mnoha subjekty podnikajícími na trhu zcela jiných výrobků, není užíváním ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ. Existence ochranných známek má primárně umožnit spotřebiteli orientovat se na trhu výrobků a odlišit od sebe různé výrobky stejného druhu pocházející od různých výrobců, tedy má umožnit opakování dobré zkušenosti s výrobkem a naopak vyhnout se zkušenosti špatné. V případě klasických reklamních předmětů spotřebitelé chápou, že uvedené označení je reklamním sdělením a nebudou se podle daných označení orientovat, neboť chápou, že např. instituce uvedená na propisovací tužce není jejím výrobcem. V projednávané věci je však situace odlišná, neboť doutníky, dýmky či kuřácké sady nejsou běžně rozdávány reklamními předměty, a pokud nesou určité označení, spotřebitel nemá důvod se domnívat, že nejde o označení identifikující obchodní zdroj výrobku. Dané označení tak při uvedeném užívání plní základní funkci ochranné známky. Názor zastávaný žalobcem by zcela popřel základní principy známkoprávní ochrany. Pokud by žalovaný i přes prokázané umisťování napadené ochranné známky na dané výrobky tuto známku zrušil s tím, že nejde o její užívání v obchodním styku, bylo by toto označení volné pro další subjekty. Původní majitel zrušené ochranné známky by však mohl i nadále toto označení po právu umisťovat na výrobky rozdávané zdarma, neboť v takovém případě by nešlo o užívání v obchodním styku ve smyslu ZOZ. Na trhu by tak mohly vedle sebe existovat dýmky, doutníky a další kuřácké potřeby označené „BUFFALO“, které by ovšem pocházely z různých obchodních zdrojů. Taková situace by vedla ke zmatení spotřebitelů a neodpovídá základním principům a důvodům známkoprávní ochrany.

Žalovaný dále uvedl, že není oprávněn hodnotit obchodní strategii vlastníka napadené ochranné známky. Lze si představit, že konzistentním „přidáváním“ kuřáckých sad k jiným výrobkům vlastník sleduje zatraktivnění nákupů výrobků pod svou značkou s tím, že kuřácké sady jsou k mání pouze při nákupu jiných výrobků, čímž je činí zvláštnějšími. Není neobvyklé, že výrobky nabízené pod stejnou známkou lze za určitých podmínek získat zdarma, ale zároveň je lze i samostatně zakoupit. Tomu by nasvědčovala také praxe osoby zúčastněné na řízení uvádět tyto tabákové výrobky na fakturách s cenou nula. Pouhé reklamní předměty na fakturách obvykle uváděny nejsou. Této praxi nasvědčuje i skutečnost, že na předložených fakturách se objevuje výrobek „sada na opravu pneumatik“ někdy s cenou nula a jindy s cenou cca 95,- Kč. Relevantní skutečností tak zůstává, že osoba zúčastněná na řízení prokázala, že dané výrobky uvádí na trh pod napadenou ochrannou známkou a spotřebitelé se s nimi setkávají, čímž splnila tím podmínky kladené na ni zákonem. Výmazem napadené ochranné známky by byl poškozen jak vlastník známky, který ji užívá, tak také spotřebitelé, u nichž by nastala situace vedla ke zmatení ohledně obchodního původu výrobku.

K námitce stran nedostatečného množství výrobků uvedených na trh pro uznání skutečného užívání žalovaný upozornil na rozsudek ESD ve věci C-259/02 LA MER, v němž jsou uvedeny faktory, které je třeba brát v úvahu při hodnocení, zda je užívání ochranné známky skutečné, přičemž jedním z podstatných je také frekvence užívání. Uvedené kuřácké sady byly dodávány pravidelně každý rok v letech 2005 až 2009, tedy stabilně po celé relevantní období, zejména v posledních měsících každého roku. Celkové dodané množství sice není velké, avšak žalovaný nemá při posuzování užívání ochranné známky hodnotit obchodní strategii či hospodářský úspěch vlastníka ochranné známky. Dlouhodobost, stabilita a pravidelnost užívání napadené ochranné známky ukazují, že její užívání nebylo pouze symbolické a je jej nutno považovat za skutečné užívání ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ. Žalovaný v této souvislosti odkázal na rozsudek Tribunálu ve věci T-203/02 (VITAFRUT), v němž soud i přes relativně nízký objem dovodil, že prodej výrobků relativně stálým způsobem po období delší než 11 měsíců je dostatečné pro udržení zápisu ochranné známky. V posuzovaném případě nejenže byly výrobky dodávány stálým způsobem, ale byly také dodávány po celé relevantní období, tedy minimálně pět let, což je doba příliš dlouhá na to, aby mohlo být takovéto užívání považováno za nepatrné.

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.

Podle § 31 odst. 3 ZOZ je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.

Poté, co soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích uplatněných žalobních bodů, dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

K udržení ochranné známky nepostačuje její toliko symbolické či fiktivní užívání, ale je třeba prokázat skutečné (slovy zákona řádné) užívání. Důkazní břemeno stran prokázání skutečného užívání ochranné známky nese v řízení o návrhu na její zrušení podaném podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ vlastník napadené ochranné známky.

Soud na tomto místě odkazuje na výklad pojmu „*skutečné užívání ochranné známky*“ podaný v rozhodnutí ESD č. C-40/01 „Ansul v. Ajax“, podle kterého skutečným (řádným) užíváním ochranné známky není užívání toliko symbolické, jehož jediným účelem je udržovat

práva z ochranné známky, ale takové, které je spojeno s užíváním ochranné známky na trhu pro označení konkrétních výrobků a poskytovaných služeb, případně s užíváním v obchodním styku třetími osobami se souhlasem jejího vlastníka k takovému užívání ochranné známky za účelem vytvoření nebo udržení odbytu pro tyto výrobky či služby.

Z konstantní judikatury ESD 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). Výklad pojmu „*skutečné užívání*“ ochranné známky dále rozvinul Soud první instance v rozsudku ze dne 10. 7. 2006 ve věci T-323/03 BARONIA, v němž v bodě 42 dovodil, že „*užívání ochranné známky, jehož hlavním cílem není vytvořit nebo zachovat podíl 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.*“

Cílem požadavku skutečného užívání ochranné známky nicméně není vyhodnocení obchodního úspěchu ani kontrola hospodářské strategie podniku nebo to, aby ochrana ochranných známek byla vymezena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé (rozsudek Tribunálu ve věci T-434/09 Centrotherm Systemtechnik GmbH v. OHIM). I minimální užívání ochranné známky může být dostačující k tomu, aby bylo kvalifikováno jako skutečné, a to za podmínky, že je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou (rozsudek Tribunálu ve věci T-504/09 Völkl GmbH & Co. KG v. OHIM).

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. Relevantním trhem je v případě „*sporných*“ výrobků třídy 34 mezinárodního třídění výrobků a služeb trh s tabákem, tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky. Bylo proto povinností žalovaného zohlednit charakter výrobků, pro které byla napadená ochranná známka zapsána, „*skutečnost*“ užívání napadené ochranné známky jejím vlastníkem v rozhodném období posuzovat prizmatem relevantního trhu s těmito výrobky, a z tohoto pohledu hodnotit vlastníkem doloženou četnost a způsob jejího užití. Této povinnosti však žalovaný v napadeném rozhodnutí nedostál. Nutno dodat, že uvedenou povinnost nelze ztotožňovat s posuzováním hospodářské strategie či obchodního úspěchu osoby zúčastněné na řízení. Je zcela nerozhodné, jakou měla osoba zúčastněná na řízení strategii, pokud jde o trh s tabákovými výrobky a kuřáckými potřebami, či zda v rozhodném období dosáhla na relevantním trhu obchodního úspěchu. Pro posouzení opodstatněnosti návrhu na zrušení napadené ochranné známky z důvodu jejího neužívání je však podstatné, zda byla napadená ochranná známka užívána za účelem vytvoření či udržení si pozice na relevantním trhu, přičemž imanentní součástí takového posouzení ve smyslu výše citované judikatury musí být zohlednění četnosti výskytu výrobků označených napadenou ochrannou známkou s přihlédnutím k charakteristice relevantního trhu. Právě z charakteru relevantního trhu je totiž

možné zjistit, zda v dotyčném hospodářském odvětví postačí k udržení nebo získání podílu na trhu prodej, popř. jiná distribuce malého, či dokonce minimálního množství výrobků nesoucích ochrannou známku.

V souzené věci bylo prokazatelně zjištěno, že předmětné doutníkové/dýmkové sady nesoucí napadenou ochrannou známku „*BUFFALO*“ osoba zúčastněná na řízení dodala svým zákazníkům v průběhu rozhodného pětiletého období v celkovém množství 24 kusů, přičemž uvedené sady byly distribuovány zdarma k nákupu zboží zcela jiného druhu. Osoba zúčastněná na řízení takto distribuovala 4 kusy kuřáckých sad v roce 2005, 5 kuřáckých sad v roce 2006, 4 sady v roce 2007, 5 sad v roce 2008 a 6 sad v roce 2009. Na rozdíl od žalovaného soud považuje doložený počet 24 kusů distribuovaných kuřáckých sad v rozmezí 5 let za velice nízký, a to s ohledem na charakter trhu s předmětnými výrobky.

Trh s tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky je nepochybně trhem, pro který je vzhledem ke značnému množství spotřebitelů – kuřáků příznačný prodej velkého množství výrobků. Nejedná se tedy o hospodářské odvětví, ve kterém by bylo možné považovat minimální užívání ochranné známky za užívání skutečné. To, že osoba zúčastněná na řízení v průběhu pěti let distribuovala zdarma svým zákazníkům jako pozornost za nákup zcela jiného druhu zboží všehovšudy 24 kusů kuřáckých souprav označených napadenou ochrannou známkou, je objektivně vzato zcela nedostatečné k získání či udržení místa na trhu s tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky. Toto jednání je nutno kvalifikovat jako *pouze symbolické užití* napadené ochranné známky ve spojení se spornými výrobky třídy 34 mezinárodního třídění výrobků a služeb, což k udržení napadené ochranné známky pro tyto výrobky nepostačuje.

Neobstojí argumentace, v níž žalovaný klade důraz na to, že v případě doutníkové/kuřácké sady se jedná o netypický reklamní předmět, který může být finančně velmi nákladný. Soudu není zřejmé, z jakého důvodu žalovaný rozlišuje mezi běžnými, „typickými“ reklamními předměty na straně jedné a netypickými reklamními předměty na straně druhé. Podstatná je skutečnost, že kuřácké sady v daném případě zcela evidentně plnily roli reklamního předmětu poskytovaného osobou zúčastněnou na řízení za účelem propagace jako pozornost k nákupu jiného zboží. Pouhou spekulací je tvrzení žalovaného o možné vysoké finanční hodnotě předmětných kuřáckých sad, neboť jejich hodnota nebyla v řízení žádným relevantním důkazem prokázána. Soud k tomu na okraj dodává, že ani případná vyšší hodnota předmětných kuřáckých sad by nemohla nijak ovlivnit výše popsany závěr soudu, že s ohledem na charakter relevantního trhu představuje distribuce pouhých 24 kusů kuřáckých souprav v průběhu 5 let toliko symbolické užití napadené ochranné známky.

Jednání výrobce, který v rámci propagace nového výrobku po určitou omezenou dobu nabízí svým zákazníkům tento výrobek zdarma, je legitimní obchodní strategií. Užití ochranné známky výrobce ve spojení s takto distribuovaným výrobkem je v takovém případě možné považovat za skutečné užití ochranné známky, neboť jeho konečným cílem je získání podílu na relevantním trhu. To však neplatí v případě, kdy vlastník ochranné známky během 5 let výrobky nesoucí ochrannou známku na relevantní trh vůbec neuvede a šíří je pouze v rámci marketingových akcí, jejichž primárním cílem není podpora budoucího prodeje těchto výrobků, ale podpora prodeje druhově naprosto odlišného zboží, či „toliko“ propagace osoby výrobce.

Tomu, že osoba zúčastněná na řízení hodlala předmětné kuřácké sady nejen poskytovat zdarma jako reklamní předmět, ale též samostatně prodávat, rozhodně

nenasvědčuje její praxe uvádět tyto výrobky na fakturách s cenou nula, jak nesprávně dovozuje žalovaný ve vyjádření k žalobě. I kdyby snad osoba zúčastněná takový úmysl opravdu měla, v rozhodném období jej nenaplnila – v řízení nebyl prokázán jediný případ samostatného prodeje těchto kuřáckých sad. Při posouzení *skutečného užívání* napadené ochranné známky není možné jakkoliv přihlížet k neuskutečněným záměrům jejího vlastníka (nejedná-li se o případ, kdy existují řádné důvody, které záměru vlastníka užívat ochrannou známkou zabránily).

Lze shrnout, že distribuce několika málo reklamních výrobků nesoucích napadenou ochrannou známkou, které spadají do třídy 34 mezinárodního třídění výrobků a služeb, během rozhodného období pěti let před podáním návrhu na zrušení ochranné známky nemůže stačit k udržení zápisu ochranné známky pro tyto výrobky.

Soud nikterak nepochybuje, že jednou ze sekundárních funkcí ochranné známky je její funkce propagační. Propagace výrobců prostřednictvím umisťování ochranných známek na různorodé reklamní předměty je dozajista běžnou a zavedenou praxí. To však nemůže vést k závěru o skutečném užívání ochranné známky ve vztahu ke kategorii výrobků, do které reklamní předměty spadají. Smyslem a účelem distribuce reklamních předmětů opatřených ochrannou známkou není uvádění těchto výrobků na relevantní trh, ale obecná propagace majitele ochranné známky či podpora prodeje jiných jeho výrobků či služeb.

Totožné závěry vyplývají i z rozhodnutí ESD ve věci C-495/07 ze dne 15. 1. 2009 (Siberquelle GmbH, body 19 - 21), jehož se žalobce v dané věci právem dovolává. V uvedeném rozhodnutí soud konstatoval, že *„je nutné přiznávat zachování práv vyplývajících z ochranné známky pro danou třídu výrobků nebo služeb pouze tehdy, byla-li tato ochranná známka užívána na trhu výrobků nebo služeb této třídy. Jak je uvedeno v bodech 48 a 56 výše zmíněného stanoviska, není tato podmínka splněna v případě distribuce reklamních předmětů představujících odměnu za nákup jiných výrobků a podporujících jejich prodej. V takovém případě totiž nejsou výše uvedené předměty předmětem distribuce, pomocí které mají proniknout na trh výrobků spadajících do téže třídy jako ony. Za takových podmínek nepřispívá umístění ochranné známky na tyto předměty k zajištění jejich odbytu, ani k tomu, aby je v zájmu spotřebitele odlišilo od výrobků pocházejících od jiných podniků.“* Soud s tímto závěrem ESD bezvýhradně souhlasí, a musí tedy v uvedené věci dát za pravdu žalobci. Při distribuci reklamních výrobků společně s „hlavním“ produktem, kdy jsou reklamní výrobky distribuovány zdarma, plní tyto výrobky a na nich umístěná ochranná známka reklamní funkci, smyslem a účelem jejich distribuce nicméně není zajistit odbyt těchto reklamních výrobků na relevantním trhu, ale podpořit prodej „hlavních“ produktů. Nejedná se o tedy distribuci, pomocí níž mají reklamní výrobky proniknout na trh výrobků spadajících do téže třídy, a proto nelze ani tvrdit, že ochranná známka, kterou jsou tyto reklamní výrobky označeny, slouží k jejich propagaci a odlišení od výrobků jiných výrobců na relevantním trhu. Osoba zúčastněná na řízení žádným relevantním důkazem neprokázala, že by v rozhodném období usilovala o vytvoření či zachování odbytu pro „sporné“ výrobky spadající do třídy 34 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Ze všech těchto důvodů soud nepovažuje za přiléhavý odkaz žalovaného na rozhodnutí ESD ve věci C-442/07.

Soud neakceptoval důvody, pro které žalovaný odmítl v dané věci aplikovat klíčový závěr ESD vyjádřený v rozhodnutí ve věci C-495/07, jenž byl citován v předchozím odstavci. Tímto důvodem měla být jednak skutečnost, že doutníky či doutníkové/dýmkové sady obvykle nepatří mezi typické reklamní předměty. K této argumentaci žalovaného se již soud vyjádřil shora. Žalovaný dále klade důraz na to, že doutníková/dýmková sada nebyla

poskytována spotřebiteli při koupi zboží v obchodě, ale byla osobou zúčastněnou na řízení expedována spolu s jinými výrobky, což žalovaný označil za marketingový tah „jiného druhu.“ Dle názoru soudu však mezi poskytnutím reklamního zboží zákazníkovi v provozovně prodejce a jeho zasláním spolu s hlavním zbožím expedovaným např. při objednávce učiněné prostřednictvím internetového obchodu není naprosto žádný rozdíl. Reklamní zboží v obou případech plní totožnou funkci a spotřebitel je i v případě, kdy ho obdrží v jednom „balíku“ spolu s hlavním zbožím, schopen rozpoznat, že se jedná o zboží propagačního, reklamního charakteru. Samotná okolnost, jakým způsobem se reklamní předmět ke spotřebiteli dostane, je pro posouzení užívání ochranné známky umístěné na tomto zboží nepodstatná.

Pro posouzení „řádnosti“ užívání napadené ochranné známky osobou zúčastněnou na řízení je zcela irelevantní cena „hlavních“ výrobků, spolu, s nimiž byly spotřebiteli jako reklamní předměty zaslány kuřácké/doutníkové sady označené napadenou ochrannou známkou, stejně jako to, že náklady na výrobu těchto reklamních předmětů se (samozřejmě) promítly do nákladů společnosti. Zhola nepodstatné je také to, že odběrateli zboží, tj. obdarovanými, byly fyzické osoby. Žádná z těchto skutečností nemůže nijak ovlivnit výše popsané závěry stran četnosti a způsobu užití napadené ochranné známky osobou zúčastněnou na řízení ve spojení se „spornými“ výrobky třídy 34 mezinárodního třídění výrobků a služeb, ani závěry ohledně charakteru relevantního trhu s takovými výrobky, které jsou pro posouzení „řádnosti“ užívání napadené ochranné známky určující.

K tvrzení žalovaného, že spotřebitel by mohl být zmaten, jestliže by Úřad i přes prokázané umístění napadené ochranné známky na „sporné“ výrobky tuto známku zrušil, neboť tím by se toto označení stalo volným pro další subjekty, takže na trhu by pak mohly vedle sebe existovat dýmky, doutníky a další kuřácké potřeby nesoucí označení „BUFFALO“, které by pocházely z různých obchodních zdrojů, soud považuje za potřebné uvést následující. Řádné 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. Jiný subjekt poté může usilovat o zápis totožného označení, které se stalo právně „volným“, jako své vlastní ochranné známky, a pokud uspěje, je jako vlastník ochranné známky samozřejmě oprávněn užívat ji na trhu k označování svých výrobků a služeb. Takové jednání by bylo zcela v souladu se zákonem a nelze v něm spatřovat žádné matení spotřebitelů či porušování základních principů a důvodů známkoprávní ochrany.

Ze všech shora uvedených důvodů soud zrušil napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 a 4 s.ř.s. pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude správní orgán podle § 78 odst. 5 s.ř.s. vázán právním názorem, který soud ve zrušujícím rozsudku vyslovil.

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).

Ve druhém výroku tohoto rozsudku přiznal soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 věta první s.ř.s. žalobci právo na náhradu nákladů řízení spočívajících v zaplaceném soudním poplatku ve výši 3.000,- Kč a v nákladech souvisejících s právním zastoupením advokátem.

Tyto jsou jednak tvořeny odměnou za právní zastoupení advokátem, a to za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení, sepsání žaloby), přičemž odměna za každý z těchto úkonů právní služby činí dle advokátního tarifu částku 3.100,- Kč (§7, §9 odst. 4 písm. d/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2013). Náklady právního zastoupení žalobce jsou dále tvořeny dvěma paušálními částkami po 300,- Kč (§13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2006) a částkou 1428,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (§ 57 odst. 2 s.ř.s.). Celková výše nákladů, které žalobci v tomto řízení vznikly, tedy činí 11.228,- Kč. Soud proto uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v této výši, a to ve stanovené lhůtě k rukám právního zástupce žalobce advokáta JUDr. Davida Štrose (§ 149 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 64 s.ř.s.).

Osobě zúčastněné na řízení soud neuložil 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 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 třech 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 21. prosince 2016

JUDr. Ivanka Havlíková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Veronika Brunhoferová