



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: **STAUFČÍK**, s. r. o., se sídlem Boršice, Boršice 659, IČO: 262 77 859, zast. JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem, se sídlem Brno, Poštovská 8c, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Antonína Čermáka 2a, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **Andreas STIHL, AG & Co., KG**, Spolková republika Německo, Waiblingen, Badstrasse 115, zast. JUDr. Karlem Čermákem jr., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 5, Elišky Peškové 15, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 8. 2012, zn. sp. O-127301, č. j.: O-127301/D29261/2012/ÚPV,

t a k t o :

- I. **Žaloba se zamítá**
- II. **Žádný z účastníků nemá právo 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 :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „žalovaný“), kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „Úřad“) ze dne 6. 4. 2012 o zamítnutí návrhu žalobce jako navrhovatele na prohlášení mezinárodní barevné obrazové ochranné známky č. 664727 (dále též „napadená OZ“), jejímž vlastníkem je společnost **Andreas STIHL AG & Co., KG**, Badstrasse 115, Waiblingen, Spolková republika Německo (dále též „osoba zúčastněná na řízení“, „vlastník“ nebo „majitel“), za neplatnou na území České republiky, a rozkladem napadené rozhodnutí potvrzeno.

Žalobce v podané žalobě předně popsal skutkový stav a namítal, že Úřad pochybil již v rámci zápisného řízení, když nezjistil spolehlivě a beze všech pochybností, zda lze přihlašovatel (majiteli napadené OZ) skutečně přiznat získání rozlišovací způsobilosti pro přihlašovanou kombinaci barev. Úřad neměl napadenou OZ zapsat pro rozlišovací nezpůsobilost, kterou ostatně přihlašovatel ani neprokázal.

Dále tvrdil, že doklady předložené vlastníkem v řízení o prohlášení napadené OZ za neplatnou neprokázaly řádné užívání OZ v chráněné podobě, neboť předložil doklady o užívání, kde OZ ve chráněné kombinaci není použita, resp. je místo barvy šedé užita barva bílá. Navíc je označení používáno i ve spojení s dalšími barvami, které napadenou známkou nejsou chráněny. Tento způsob užívání OZ nelze podle žalobce uznávat jako řádné užití známky, resp. prohlašovat, že známka má rozlišovací způsobilost. K tomu poukázal na ustanovení § 13 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOZ“). Použití různých barevných odstínů barev vlastníkem napadené OZ, resp. použití barvy bílé místo barvy šedé na výrobcích, kdy vlastník má chráněnou kombinaci barev oranžová-šedá a nikoli oranžová-bílá, nelze omlouvat, jak to činí žalovaný, z důvodu reprodukce barev z tiskových zařízení, rozdílnými technickými vlastnostmi zobrazovacích jednotek, uživatelským nastavením apod. Doklady předložené vlastníkem neprokázaly získání rozlišovací způsobilosti po zápisu a žalovaný pochybil, pokud tyto doklady uznal. Podle žalobce žalovaný nesplnil svou povinnost zjistit přesně a úplně skutečný stav věci, jak mu stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a nezabýval se svědomitě a odpovědně danou věcí. Žalovaný tak jednal v rozporu s § 2, § 3 a § 50 správního řádu.

Žalobce nesouhlasil ani se závěry žalovaného ohledně hodnocení dokladů předložených žalobcem a to katalogu výrobků a internetových stránek ostatních výrobců, kteří používají na svých výrobcích oranžově-šedou kombinaci barev. Z dokladů předložených žalobcem je zřejmé, že další subjekty užívají předmětnou kombinaci barev, na rozdíl od vlastníka napadené OZ, skutečně v provedení oranžově-šedé. Žalovaný tyto doklady nevyhodnotil správně a v souladu s § 50 správního řádu, tím postupoval v rozporu se zákonem.

V závěru žalobce shrnul, že nezákonným rozhodnutím žalovaného došlo k porušení zákona o ochranných známkách a správního řádu, kdy se žalobou napadené rozhodnutí opírá o nedostatečně zjištěný skutkový stav, trpí také několika právními vadami, neboť nerespektuje ustanovení zákona o ochranných známkách a správní řád. Vyslovil přesvědčení, že při rozhodování žalovaného došlo k procesním pochybením správního orgánu. Tím se cítí žalobce ukřáden na svých právech, neboť označení vůbec nemělo být zapsáno do rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) a pokud již k vadnému zápisu ze strany žalovaného došlo, měla být známka vymazána.

Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uváděl obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí a zdůraznil, že návrh na prohlášení neplatnosti byl zamítnut z důvodu, že napadená OZ získala rozlišovací způsobilost po svém zápisu ve smyslu § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Toto ustanovení znemožňuje zneplatnění OZ, která sice byla zapsána v rozporu se zákonem z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti, ale po svém zápisu dodatečně získala rozlišovací způsobilost v důsledku užívání. Pokud tedy vlastník OZ

prokázal, že tato OZ získala rozlišovací způsobilost po svém zápisu, jako v tomto případě, jsou bez významu úvahy žalobce o tom, zda byla původně zapsána v rozporu se zákonem či nikoli, neboť taková známka nemůže být dle ustanovení § 32 odst. 2 ZOZ zneplatněna.

Ke kombinaci barev žalovaný konstatoval, že předložené materiály jsou různého charakteru, jde o katalogy, fotografie, výtisky internetových stránek, někdy se jedná o originály, někdy o kopie. Ze všech dokumentů je zřejmé, že produkty jsou vyvedené v kombinaci specifické oranžové a šedé barvy, na některých je šedá skutečně poněkud světlejší, nicméně v porovnání se skutečně bílou barvou (např. v okolí či s bílou barvou papíru) je evidentní, že se jedná o různé odstíny a tedy, že na výrobcích je skutečně použita barva šedá a nikoli bílá. V originálech katalogů je pak zřejmé, že výrobky jsou označeny kombinací oranžové a šedé v těch odstínech, pro jaké je zapsána ochranná známka. Ostatní dokumenty jsou různými kopiemi, výtisky z internetu či fotografie, kde je možno předpokládat určité zkreslení během procesu převodu do papírové formy, na všech je však zřejmé, že je použit určitý odstín šedé a nikoli bílé. Vzhledem k různým kopírovacím tiskařským či vyvolávacím technikám měl žalovaný za to, že drobné rozdíly v barevných odstínech jsou způsobeny různým nastavením či množstvím toneru apod. na tisknoucích či kopírovacích zařízeních a že na výrobcích je skutečně užíván zapsaný odstín šedé. Za podstatné považoval, jak produkt vnímají spotřebitelé, tedy, jak vypadají výrobky ve skutečnosti, jak se s nimi mohou spotřebitelé setkat, tj. v originálech katalogu, na internetových stránkách apod. Z nich je zřejmé, že produkty jsou vyvedeny v oranžové a šedé. Spotřebitelé se seznámili s produkty nikoli z kopií a výtisků, ale se skutečnými produkty či originálními zdroji, proto distinktivita dané OZ byla získána tak, jak je OZ zapsána, nikoli pro různé odstíny závislé na konkrétním tiskovém či kopírovacím zařízení.

Pokud žalobce tvrdil užívání dalších barev, měl zřejmě na mysli užití černé na různých držadlech, úchytech, kolečkách apod. u některých výrobků. K tomu žalovaný konstatoval, že na všech předložených dokumentech je dominantní kombinace specifického odstínu oranžové a šedé, která upoutá spotřebitele na první pohled a to nejen na výrobcích samotných, ale i jako dominantní kombinace pozadí tiskových materiálů. Předložené dokumenty ukazují i užití těchto barev ve značkových obchodech či na reklamních materiálech. Není pochyb, i přes občasný výskyt jiné barvy, že právě kombinace oranžové a šedé je identifikátorem daných výrobků.

K hodnocení dokladů předložených žalobcem za účelem prokázání, že kombinaci oranžové a šedé užívají i jiné subjekty pro své produkty žalovaný k žalobcem předloženým internetovým stránkám jednoho výrobce uvedl, že tato oranžová je na první pohled zcela jiného odstínu než oranžová zapsaná jako OZ, jejíž odstín je zcela specifický a pro nějž v kombinaci se šedou získala napadená OZ rozlišovací způsobilost. Napadená OZ je zapsaná pro určitý specifický odstín a užívání zcela evidentně jiného odstínu jinými výrobci nezasahuje do práv vlastníka této OZ, ani nezasahuje do její rozlišovací způsobilosti. K dalšímu dokumentu, předloženému žalobcem, a sice výtisku z internetových stránek www.mountfield.cz s vyobrazením jednoho výrobku jiného subjektu konstatoval, že se jedná o užití nahodilé a nelze z toho příkladu vyvozovat další závěry, zejména v situaci, kdy je z následující strany tohoto výtisku zřejmé, že pro ostatní výrobky tento výrobce užívá jiné barvy. K ostatním žalobcem předloženým dokumentům uvedl, že zobrazují výrobky buďto zcela odlišných barev nebo užití oranžové v souvislosti s jinými výrobky, případně užití podobného odstínu oranžové, ale v kombinaci s jinými barvami, nikoli šedou. Podle žalovaného tak nelze mít za prokázané tvrzení žalobce, že jiní výrobci užívají v souvislosti se stejnými výrobky stejnou kombinaci barev jako napadená OZ.

Závěrem žalovaný konstatoval, že žalobce v žalobě nenapadá samotnou povahu, kvantitu a schopnost předložených dokumentů jako celku prokázat získání rozlišovací způsobilosti napadené OZ, žalobce má pouze konkrétní výtky k dílčím nedostatkům, jako je

zejména barevné vyobrazení. Proto žalovaný nepovažoval za nutné vyjadřovat se k charakteru a množství předložených dokumentů, pouze připomněl, že vzhledem k povaze zapsaných výrobků není relevantní veřejností široká veřejnost, ale profesionální zahradníci či pracovníci na stavebách nebo v lesním hospodářství, případně spotřebitelé obstarávající velké zahrady apod. Pro získání rozlišovací způsobilosti takové známky tedy není třeba, aby s ní byl obeznámen každý spotřebitel, ale pouze podstatná část uvedených dotčených spotřebitelů, jímž jsou výrobky určeny. Žalovaný trval na tom, že vzhledem k dlouhodobosti a masivnosti užívání napadené OZ není pochyb o tom, že uvedení spotřebitelé dané výrobky identifikují už podle předmětné barevné kombinace.

Podle žalovaného žalobou napadeným rozhodnutím nebyl porušen zákon, žalovaný nevybočil z rozhodovací praxe ani nepřekročil rámec správního uvážení, proto navrhl, aby soud žalobu zamítl.

K žalobě se vyjádřila osoba zúčastněná na řízení, tj. majitel napadené OZ, který podle obsahu svého podání skutkovému posouzení a právním závěrům Úřadu a žalovaného přisvědčil. K zápisné nezpůsobilosti poukázal na ustanovení § 32 odst. 2 ZOZ s tím, že zápis byl v podstatě zhojen účinností nového zákona a rozhodnutí žalovaného považoval v tomto ohledu za správné a v mezích zákona. Navíc napadená OZ, chránící barevnou kombinaci oranžové a šedé, má způsobilost být ochrannou známkou a plnit její základní funkci i ve smyslu rozsudku Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. 10 Cm 33/2010, jež je součástí spisu žalovaného.

K tvrzení žalobce, že užívání jiných než zapsaných odstínů nelze považovat za řádné užívání napadené OZ konstatoval, že v zásadě vždy užívá konkrétní zapsanou kombinaci barev, nicméně je logické, že zobrazení barev na vytištěných materiálech nebo obrazovkách počítačů může být z technických důvodů rozdílné, jak ostatně potvrdil i žalovaný. Navíc to neznamena, že by originály zobrazených výrobků nebyly provedeny v registrovaných barvách. Ba naopak, u originálních výrobků a dokumentů je vždy registrovaná kombinace barev. K tomu poukázal na ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) ZOZ s tím, že malé odchylky v barvě jsou tak nepodstatné, že nemění rozlišovací způsobilost napadené OZ. Podotkl, že bílá barva místo šedivé se nachází jen na výtiscích, který předložil žalobce a vyvstává tedy otázka, zda takto upravené důkazy nepředložil žalobce schválně.

K tvrzení žalobce o nesprávném hodnocení jeho důkazů žalovaným poukázal na závěry žalovaného, učiněné v žalobou napadeném rozhodnutí.

Uzavřel, že považuje postup žalovaného, včetně hodnocení důkazů a aplikace práva na dostatečně zjištěný skutkový stav, za souladný se zákonem, napadená OZ splňuje veškeré podmínky zápisu do rejstříku OZ a k jejímu zneplatnění není žádný důvod.

V podání ze dne 10. 3. 2016 osoba zúčastněná na řízení doplnila své stanovisko tak, že setrvala na svých argumentech, odkázala na důkazy, které jsou součástí spisu žalovaného a doplnila, že s ohledem na časový odstup od řízení žalovaného může být barevné provedení na důkazech vyblednuté a vést tak k odlišnému vnímání barevné kombinace užívané na výrobcích a dokumentech osoby zúčastněné na řízení. Přes tuto skutečnost, že takový rozdíl v odstínu nic nemění na rozlišovací způsobilosti napadené OZ ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) ZOZ, považovala za nezbytné důkazní materiály již předložené ve správním řízení navíc rozvést. Navrhla provedení důkazů vzorky výrobků STIHL, a sice benzínovou řetězovou pilou STIHL, benzínovým foukačem STIHL a elektrickými nůžkami na živé ploty STIHL, jakož i komerčním vzorníkem barev RAL K7 Classic (A. Vzorky výrobků STIHL - příloha č. 1 – 4 podání), dále propagačními a reklamními materiály výrobků STIHL a sice katalogy výrobků STIHL z let 2002 – 2012, přehledy výrobků z let 2002 a 2011, prospektem

Křovinořezy a vyžinače z roku 1998, 14 letáky prodejních akcí z let 1998 až 2012, akční samolepkou na prodejny z roku 1998, pět předlohami inzerátů z let 1998, 1999 a 2001, magazíny STIHL pro zákazníky z podzimu 2012 a léta 2013 a televizními spoty z let 2010 – 2012 (B. Propagační a reklamní materiály výrobků STIHL - příloha č. 5 – 12 podání), dále prohlášením 94 odborných prodejců výrobků STIHL o rozlišovací způsobilosti napadené barevné kombinace (C. Prohlášení odborných prodejců výrobků STIHL o rozlišovací způsobilosti napadené barevné kombinace - příloha č. 13).

Pro úplnost uvedla, že napadená OZ nebyla zapsána v rozporu se zákonem o ochranných známkách, její rozlišovací způsobilost byla prokázána ve smyslu § 5 ZOZ a vyjádřila přesvědčení, že má napadená OZ i inherentní rozlišovací způsobilost (bez ohledu na užívání). Znovu poukázala na znění ustanovení § 32 odst. 2 z. o. z. a na důkazní materiály, která má soud k dispozici již ve spisu, jakož i důkazní materiály označené tímto podáním (dále též „důkazy osoby zúčastněné na řízení“).

K doplnění vyjádření osoby zúčastněné na řízení se žalobce vyjádřil v podání ze dne 15. 3. 2016, v němž setrval na svých dosavadních podáních a nesouhlasil s vyjádřením osoby zúčastněné na řízení o zápisné způsobilosti napadené OZ. K důkazům předloženým vlastníkem napadené OZ ve správním řízení doplnil, že některé doklady nebyly datovány (např. příloha č. 11), některé doklady nebyly vůbec průkazem o užívání v obchodním styku (např. příloha č. 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17), z dokladů není jasné, kdo tedy měl získat rozlišovací způsobilost, zda německý vlastník nebo česká společnost STIHL, s. r. o. a dále, že některé doklady se vůbec nevztahují k českému trhu.

K důkazům označeným osobou zúčastněnou na řízení sdělil, že naprostá většina z nich, soudě podle data jejich vyhotovení, mohla být předložena již v řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti známky a to již v řízení na I. stupni a vzhledem k ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu by ani žalovaný, pokud by byly předloženy k rozkladu, neměl k těmto dokladům přihlížet. Vyjádřil přesvědčení, že pokud osoba zúčastněná na řízení předkládá nové doklady s období let 1998 a násl., pak nemůže namítat vyblednutí barevného vyobrazení a provedení ani na důkazech již ve spise založených.

Nově namítal, že žalovaný nezkoumal údajnou rozlišovací způsobilost ve vztahu ke konkrétním výrobkům, pro které známku protiprávně do rejstříku zapsal. Dále uvedl, pokud žalovaný obecně v jiných řízeních o přihlášce ochranné známky namítá nedostatek rozlišovací způsobilosti, poučuje přihlašovatele, že k prokázání rozlišovací způsobilosti je třeba předložit dostatek takových podkladů, na kterých by přihlašované označení figurovalo v té podobě, v jaké je přihlašováno, a které by zároveň jednoznačně dosvědčovaly, že označení skutečně užívá přihlašovatel, ve vztahu k přihlašovaným výrobkům, je z napadeného rozhodnutí zřejmé, že se v tomto případě žalovaný při hodnocení dokladů k údajné rozlišovací způsobilosti tímto pravidlem neřídil.

Žalobce uzavřel, že předkládáním nových dokladů o údajném získání rozlišovací způsobilosti sama osoba zúčastněná na řízení potvrdila, že dříve předložené doklady neprokazovaly získání rozlišovací způsobilosti.

Při ústním jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích.

Zástupce žalobce obsáhle rekapituloval nesouhlas žalobce s žalobou napadeným rozhodnutím a řízením, které jeho vydání předcházelo, argumentoval závěry, které v obdobné věci učinil Krajský soud v Brně ve věci sp. zn. 62Af 65/2012 a Nejvyšší správní soud ve věci sp. zn. 10As 20/2014, z nichž citoval a měl za to, že by z nich měl soud v nyní projednávané věci vycházet, stejně jako z metodických pokynů OHIM (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu ochranných známek společenství) a navrhl, aby soud jimi provedl důkaz.

Nově žalobce tvrdil, že žalovaný nerozhoduje v obdobných věcech stejně. K tomu předložil a navrhl jako důkaz korespondenci Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24. 2. 2016, ve věci zn. O521773 a odkázal na rozsudek Soudu první instance T-316/00 ve věci Viking (dále jen rozsudek ve věci „Viking“).

Nově rovněž poukazoval na to, že důkazy provedené ve správním řízení se nevztahovaly v převážné části k výrobkům a pokud byly předloženy doklady, tak vždy v kombinaci s označením STIHL, kdy samotné slovo STIHL je zvláštní ochrannou známkou, tedy není pravda, že by výrobek byl označen ochrannou známkou a proto se stal příznačným, ale je označován minimálně dvěma nebo dokonce v některých případech v kombinaci i třemi ochrannými známkami.

Nově dále tvrdil, že nebezpečné výrobky bývají v barevné kombinaci červené, žluté, bílé nebo šedé.

Zástupce žalovaného poukázal na to, že tvrzení, která žalobce uplatnil v replice k vyjádření osoby zúčastněné na řízení (podání žalobce ze dne 15. 3. 2016) a při ústním jednání jsou nová a nebyla uplatněna v žalobě. Měl za to, že žalovaný posoudil důkazy, které byly předloženy v rámci správního řízení, ve vzájemných souvislostech, výslovně ke každému v žalobou napadeném rozhodnutí uvedl svá stanoviska a konstatoval, že jsou užívány výrobky označené touto ochrannou známkou masivním způsobem a dlouhodobě, přičemž žalobce v podané žalobě nijak nehodnotil kvantitu ani kvalitu těchto důkazů, s výjimkou použití barevných odstínů. Žalovaný ani tuto námitku nepovažoval za relevantní s tím, že drobné rozdíly v použití odstínu nejsou takového rázu, aby mohly vést k závěru o tom, že ochranná známka nebyla řádně užívána ve smyslu § 13 odst. 2 ZOZ. Dále uváděl obdobně jako v žalobou napadeném rozhodnutí a písemném vyjádření k žalobě. Za novum považoval žalobcem tvrzené užívání napadené OZ v kombinaci s další ochrannou známkou, neboť tento důvod nebyl uplatněn ani v rámci správního řízení, ani v rámci žaloby. Žalobcem zmiňovaná judikatura správních soudů se nezabývala získáním rozlišovací způsobilosti. Konstatoval, že samotná kombinace barev může tvořit ochrannou známku a není mu známá tendence, že by kombinace barev nebyla způsobilá zápisu. Ani žalobcem namítané metodické pokyny OHIM neřeší rozlišovací způsobilost napadené OZ a týkají se známky Společenství, tedy jiného systému práva. Žalobcem zmíněné rozhodnutí OHIM ve věci Viking je pojednáno i v žalobou napadeném rozhodnutí, byť jiným způsobem, než jak jej chápe žalobce. Žalobu považoval za matoucí a zavádějící, neboť se z poloviny zabývá tím, že ochranná známka byla zapsána v rozporu se zákonem a tudíž měla být vymazána, resp. prohlášena za neplatnou, neboť nebyla prokázána příznačnost. Žalobce ovšem nezmiňuje ustanovení § 32 odst. 2 ZOZ, tedy zákona, na němž je žalobou napadené rozhodnutí postaveno. Odkaz žalobce na to, že byl předložen jiný důkaz v rámci řízení o zápisu, je nerelevantní, neboť se nejedná o důkaz v rámci řízení o návrhu na neplatnost, těch byla předložena celá řada a svědčí o masivním a dlouhodobém užívání napadené OZ. K užívání barevné kombinace jinými subjekty uvedl, že o tom byly předloženy důkazy velmi malého rozsahu, vesměs o užití v jiných odstínech, v jiné barevné kombinaci, případně užití jenom jednou barvou, případně na jiných výrobcích, zatímco napadená OZ je zapsána v konkrétních barevných odstínech. Při zjišťování skutkového stavu žalovaný vycházel z ustanovení § 3 ve spojení s § 2 správního řádu, a měl za to, že o skutkovém stavu nejsou důvodné pochybnosti. Za novum považoval i tvrzení žalobce o tom, že nebezpečné výrobky bývají v kombinaci červené, žluté, bílé nebo šedé, když toto tvrzení nebylo předmětem žaloby.

Zástupce osoby zúčastněné na řízení se ztotožnil s argumentací žalovaného, jak v napadeném rozhodnutí, tak při ústním jednání a dodal, že kombinace barev je běžnou praxí a je výrazem firemní politiky.

Soud neprovedl důkazy navržené žalobcem v podané žalobě, neboť tyto důkazy jsou součástí spisového materiálu, ze kterého soud při přezkumu zákonnosti žalobou napadeného

rozhodnutí vychází, a proto je soud považoval za nadbytečné. Dále soud neprovedl důkazy navržené žalobcem při ústním jednání, a sice korespondencí Úřadu průmyslového vlastnictví se zástupcem žalobce ve věci sp. zn. O521773 ze dne 24. 2. 2016 k tvrzení, že žalovaný nerozhoduje v obdobných věcech stejně. Soud uvedený důkaz neprovedl, neboť jej považoval za nadbytečný, protože námitku legitimního očekávání ve smyslu § 2 odst. 4 správního řádu, žalobce neuplatnil v zákonné dvouměsíční lhůtě dané soudním řádem správním, nadto se jedná o praxi Úřadu průmyslového vlastnictví pozdější, nikoli o praxi, kterou by Úřad mohl zohlednit při rozhodování ve věci žalobce. Soud neprovedl ani důkaz judikaturou Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu, jak byla shora označena, a metodickými pokyny OHIM, neboť soudními rozhodnutími soud důkaz neprovádí a pokud na něj strana sporu poukáže, pak se s nimi soud vypořádá v odůvodnění svého rozhodnutí, jak bude učiněno níže. Důkaz metodickými pokyny OHIM soud považoval za nadbytečný, neboť metodické pokyny vycházejí z úpravy známkového práva v rámci Evropského společenství, jsou závazné pro OHIM a ten se jimi při svém rozhodování řídí. Pro národní soudy a jejich judikaturu jsou pak významná samotná rozhodnutí OHIMu, nikoli metodika, na základě které k nim OHIM dospěl.

O návrzích důkazů osoby zúčastněné na řízení soud rozhodl tak, že nebude provádět důkazy, které označila v podání ze dne 10. 3. 2016 pod písmenem B., C. a důkaz pod písmenem A. komerčním vzorníkem barev RAL K7 Classic (příloha č. 4), neboť měl ve shodě se žalobcem za to, že tyto důkazy mohly být uplatněny v průběhu správního řízení, do jisté míry se překrývají s důkazy provedenými ve správním řízení, a dále proto, že soud vychází při posouzení zákonnosti žalovaného rozhodnutí ze skutkového a právního stavu, který byl dán v době vydání žalobou napadeného rozhodnutí. Vzhledem k tomu je pro posouzení právní otázky, zda zúčastněná osoba prokázala rozlišovací způsobilost po zápisu napadené OZ do rejstříku či nikoli, soud považoval tyto listinné důkazy za nadbytečné. Naproti tomu soud provedl důkaz ohledáním třemi výrobky STIHL tak, jak byly předloženy osobou zúčastněnou na řízení, a sice benzínovou řetězovou pilou STIHL MS 180, výrobní číslo 808230764, benzínovým foukačem STIHL BG 56, výrobní číslo 505370709 a elektrickými nůžkami na živé ploty STIHL HS 42, výrobní číslo 994292704, které byly všechny datovány rokem výroby 2015 a na všech bylo vedle nápisu vpravo nahoře nad písmenem L uvedeno „r“ v kroužku. Soud tento důkaz provedl k ověření užívání chráněné barevné kombinace oranžové a šedé, neboť neměl pochyb o tom, že tuto barevnou kombinaci užívá osoba zúčastněná na řízení po dlouhou dobu a je tak nerozhodné, že provedené důkazy i výrobky jsou z roku 2015. K tomu soud dodává, že tyto důkazy provedl i s ohledem na to, že se při předběžném seznámení s navrženými důkazy před ústním jednáním nemohl ubránit zrakovému vjemu a otázce, zda jsou tyto výrobky v chráněné barevné kombinaci či nikoli.

Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Podstatou sporu je posouzení, zda napadená ochranná známka získala po zápisu rozlišovací způsobilost či nikoli a zda vlastník ochranné známky v řízení o její neplatnosti před Úřadem tuto skutečnost prokázal.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ustanovení § 52 odst. 1 ZOZ v rozhodném znění ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení

ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

Podle ust. § 1 zák. č. 137/1995 Sb. v rozhodném znění (dále též „dřívější právní úprava“) ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík"), vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad").

Podle ust. § 2 odst. 1 písm. a)-d), 2 téhož zákona ze zápisu do rejstříku je vyloučeno:

a) označení, které nemůže být graficky znázorněno, b) označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby, c) označení, které je tvořeno výlučně ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty nebo jiných vlastností výrobků nebo služeb, z údajů o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku či poskytnutí služby, d) označení, které výlučně sestává ze značek nebo označení obvyklých v běžném jazyce nebo užívaných v dobré víře a obchodních zvyklostech. (2) Označení uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, jestliže přihlašovatel prokáže, že takové označení užíváním v obchodním styku, které započalo před podáním přihlášky ochranné známky (dále jen "přihláška"), získalo rozlišovací způsobilost pro jeho výrobky či služby.

Podle ust. § 1 ZOZ v rozhodném znění ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Podle ustanovení § 4 písm. a), b), c), d) téhož zákona do rejstříku se nezapiše označení, a) které nemůže tvořit ochrannou známkou ve smyslu § 1, b) které nemá rozlišovací způsobilost, c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností, d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech.

Podle ust. § 13 odst. 2 téhož zákona 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.

Podle ustanovení § 32 odst. 1, 2 téhož zákona Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známkou za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6. (2) Byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d), nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

Z obsahu spisového materiálu, odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů, jakož i písemného vyjádření k podané žalobě k žalobním bodům vyplynulo, že žalobce uplatnil návrh na prohlášení napadené OZ za neplatnou podle § 32 pro rozpor s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a), b), c), d) ZOZ pro všechny zapsané výrobky a služby s tím, že barvy oranžová a šedá, jak tvoří napadenou OZ, samy o sobě bez dalších charakteristických prvků nenesou dostatečnou rozlišovací schopnost potřebnou k přiznání OZ a žádal Úřad, aby byla prohlášena za neplatnou (podání žalobce ze dne 4. 8. 2010). K tomu navrhovatel předložil za

účelem průkazu svých tvrzení materiály označené v odůvodnění rozhodnutí správních orgánů pod bodem 1 až 8, resp. 9.

Z rejstříku OZ vedeným Úřadem vyplynulo, že napadené OZ byla přiznána ochrana v České republice ke dni 31. 10. 1996, s právem přednosti k témuž dni pro výrobky a služby zařazené do tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb (dále jen „třídy“) pro třídu 7, tj. elektrické pily řetězové, brusnořezné kotouče s řídícím mechanismem, výkonný křovinořez, motorová sekačka, motorové nůžky na živé ploty, motorový vrták samostatný nebo závislý na jiném přístroji, postřikovače s motorovým nasáváním, motorová dmychadla, motorové foukače a vysavače, elektrické omítače, půdní kypřič závislý na jiném přístroji, odsávací a vysokotlaké čističe pro domácnost a průmyslové použití, přístroje pro řezání a podélné řezání, a třídu 8, tj. ruční nůžky na živé ploty.

K návrhu se vyjádřil vlastník napadené OZ (osoba zúčastněná na řízení) a uvedl, že s návrhem na prohlášení neplatnosti nesouhlasí (z důvodů uvedených obdobně, jako ve vyjádření k podané žalobě a při ústním jednání) a na podporu svých tvrzení předložil doklady označené jako příloha č. 1 – 9 (podání ze dne 29. 11. 2010), které v dalším podání rozšířil (ze dne 30. 6. 2011). Těmito důkazy se pak Úřad a žalovaný zabývali při svém rozhodování (podrobný seznam důkazů předložených vlastníkem v průběhu správního řízení je v odůvodnění rozhodnutí správních orgánů uveden pod body 1 – 17).

Poté, kdy se navrhovatel k jednotlivým podáním vlastníka napadené OZ rovněž vyjádřil, vydal Úřad prvoinstanční rozhodnutí (ze dne 6. 4. 2012, zn. sp. O-127301, č. j. O-127301/43595/2010/ÚPV), kterým návrh zamítl, kdy dospěl k závěru, že napadená OZ byla do rejstříku zapsána v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) předchozí právní úpravy a § 4 písm. b) ZOZ, neboť nesplňuje podmínky zápisu do rejstříku ani podle platného zákona o ochranných známkách. Podle ustanovení § 32 odst. 2 ZOZ Úřad dále zkoumal, zda napadená OZ nezískala rozlišovací způsobilost po zápisu do rejstříku a k tomu hodnotil 17 dokladů, či jejich skupin, které vlastník za tím účelem předložil či na ně odkázal. Konstatoval, že tyto doklady se týkají let 1997 – 2010 a je z nich patrné, že napadená OZ získala svým užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost pro výrobky, pro které je zapsána ve třídách 7 a 8, pročež návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 1, ve spojení s § 4 písm. b) ZOZ zamítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, v němž namítal obdobně jako v podané žalobě. K rozkladu se vyjádřil vlastník napadené OZ, který argumentoval obdobně jako v průběhu správního řízení a shrnul, že důvodem podání návrhu na prohlášení neplatnosti žalobcem je jeho snaha zlegalizovat dovoz napodobenin nosičů z Číny, které byly zadrženy Celní správou ČR na základě skutečnosti, že porušují práva vlastníka k napadené OZ. Žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím skutkovým zjištěním a právnímu posouzení Úřadu přisvědčil, rozklad zamítl a prvoinstanční správní rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění rozhodnutí se žalovaný podrobně zabýval rozkladovými námitkami žalobce a uvedl své stanovisko k nim, odkázal na relevantní odbornou literaturu, důvodovou zprávu k předchozí právní úpravě a judikaturu OHIM (rozhodnutí Tribunálu T-304/06 ve věci Reber vs. OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart) a ve věci T-366/05 Anheuser-Busch vs. OHIM – Budějovický Budvar (BUDWEISER), rozsudkem Tribunálu T-234/01, na který poukazoval žalobce v podaném rozkladu Viking – Umwelttechnik vs. OHIM (Juxtaposition of green and grey), jakož i judikaturu národních správních soudů (rozsudek Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 5Ca 246/2005).

Žalobce předně namítal k zápisovému řízení, že Úřad pochybil, když nezjistil, že přihlašovanou OZ neměl zapsat pro nedostatek rozlišovací způsobilosti a tvrdil, že kombinace barev nebyla zápisu způsobilá jako ochranná známka.

Jak vyplývá z odůvodnění rozhodnutí Úřadu a žalovaného, správní orgány obou stupňů odmítly zápisnou nezpůsobilost napadené OZ pro rozpor s ustanovením § 4 písm. a), c) a d) ZOZ, resp. s ustanovením § 1 a § 2 odst. 1 písm. a), c) a d) předchozí právní úpravy a to i s přihlédnutím k žalobcem zmiňovanému rozsudku Tribunálu T-234/01 s tím, že ochranná známka, která je tvořena kombinací barev, může být graficky ztvárněna a nelze ji proto ze zápisu do rejstříku vyloučit. K tomu odkázaly na odborný komentář k předchozí právní úpravě (V. Pítra a kolektiv, C. H. Beck, Praha, 1996, str. 26), podle kterého „označení spočívající výlučně v kombinaci barev mohou být ochrannou známkou“ (důvody k § 4 písm. a) ZOZ a § 1 a § 2 odst. 1 písm. a) předchozí právní úpravy). Dále správní orgány obou stupňů uvedly, že samotnou skutečnost, že napadená OZ je tvořena výlučně přesně definovanými odstíny oranžové a šedé barvy dle vzorníku PANTONE či RAL, nelze mít samu o sobě za důvod, jenž by ospravedlňoval výlukou ze zápisu do rejstříku (důvody k § 4 písm. c) a d) ZOZ a § 2 odst. 1 písm. c) a d) předchozí právní úprav). Odmítly i tvrzení žalobce, že kombinace barev, jež tvoří napadenou OZ, je zcela běžně používána z bezpečnostních důvodů pro výrobky zahradní techniky, s tím, že toto tvrzení nemá oporu ani v žalobcem předložených dokladech. Naproti tomu však Úřad a žalovaný shodně shledali, že napadená OZ, resp. přihlašované označení nebylo v době zápisu do rejstříku nadáno inherentně rozlišovací způsobilostí ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) předchozí právní úpravy, která obsahově odpovídá § 4 písm. b) ZOZ s tím, že ustanovení § 2 odst. 2 předchozí právní úpravy, jemuž je obsahově blízké ustanovení § 5 ZOZ, umožňovalo zapsat do rejstříku i taková označení, která byla vyloučena ze zápisu podle § 2 odst. 1 písm. b), c), d) za předchozí právní úpravy, pročez Úřad zkoumal, zda přihlašované označení nezískalo pro nárokové výrobky před zápisem do rejstříku rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku. Po posouzení k tomu účelu vlastníkem předloženého dokladu (katalog výrobků platný ode dne 1. 1. 1995) Úřad dospěl k závěru, že získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení před jeho zápisem do rejstříku ve smyslu § 2 odst. 2 předchozí právní úpravy neprokazuje, proto Úřad konstatoval, že napadená OZ byla do rejstříku zapsána v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) předchozí právní úpravy. Žalovaný pak v žalobou napadeném rozhodnutí k témuž doplnil, že byť ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) předchozí právní úpravy výslovně barvu či barevnou kombinaci ve výčtu označení, které mohou tvořit ochrannou známku, neuvádí, lze z něj dovodit, že i barva či kombinace barev může ochrannou známku ve smyslu tohoto zákona tvořit, byť je nepochybné, že barva či barevná kombinace graficky znázornitelná je, kdy grafická znázornitelnost je i jednou z podmínek, která je na ochranné známky kladena směrnicí rady č. 89/104/EHS, resp. nařízením Rady (ES) č. 207/2009. Není proto vyloučeno, že ve vztahu k určitým výrobkům a službám může být i samotná barva či kombinace barev nadána rozlišovací způsobilostí. Z tohoto důvodu žalovaný dospěl k závěru, že taxativnost či demonstrativnost ustanovení § 1 předchozí právní úpravy je nutno vykládat s ohledem na ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) téhož zákona s přihlédnutím ke smyslu tohoto zákona jako celku a rovněž za zohlednění komunitárních předpisů. Ve shodě s Úřadem žalovaný poukázal na odbornou literaturu, v níž se dále uvádí, že ustanovení § 1 předchozí právní úpravy neobsahuje taxativní výčet všech označení, které mohou tvořit ochrannou známku, nýbrž pouze výčet demonstrativní. Dále žalovaný poukázal na další pasáž uvedeného komentáře, která se týká § 2 odst. 1 téhož zákona „ustanovení je v literatuře chápáno jako tzv. negativní vymezení ochranné známky, což je důsledkem nemožnosti podat vyčerpávající pozitivní definici předmětu známkoprávního práva“ a důvodovou zprávu k § 1 téhož zákona, z níž vyplývá, že za ochranné známky budou považovány „značky vnímatelné zrakem“.

Z uvedeného je zřejmé, že Úřad i žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí shodně dospěli k závěru, že napadená OZ neměla být v době zápisu do rejstříku zapsána ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) předchozí právní úpravy a § 4 písm. b) ZOZ, *neboť se jednalo o označení, které nemělo způsobilost rozlišit výrobky nebo služby, resp. nemělo rozlišovací způsobilost*

před zápisem do rejstříku. Napadená OZ byla tedy do rejstříku zapsána v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) předchozí právní úpravy, a vzhledem k tomu, že ust. § 2 odst. 1 písm. b) předchozí právní úpravy je obsahově totožné s ust. § 4 písm. b) ZOZ, nesplňuje podmínky zápisu do rejstříku ani podle ZOZ (§ 52 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b) ZOZ).

Žalobci lze tak přisvědčit, že napadená OZ byla do rejstříku zapsána v rozporu se zákonem. Soud k tomu zdůrazňuje, že Úřad a žalovaný opodstatněnost této námitky, uplatněné žalobcem již v průběhu správního řízení, uznali, byť jen z důvodu nedostatku zápisné způsobilosti podle § 2 odst. 1 písm. b) předchozí právní úpravy, resp. § 4 písm. b) ZOZ, a to i z důvodu, na který žalobce poukazoval v podané žalobě (předložení jediného dokladu – katalogu výrobků přihlašovatele, navíc v angličtině), kdy dospěli k závěru, že k tomuto účelu přihlašovatelem předložený doklad (katalog výrobků platný ode dne 1. 1. 1995) získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení před jeho zápisem do rejstříku ve smyslu § 2 odst. 2 předchozí právní úpravy neprokazuje.

Naproti soud ve shodě s Úřadem a žalovaným odmítá žalobcem tvrzenou zápisnou nezpůsobilost kombinace barev jako ochranné známky, neboť ustanovení § 1 ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) předchozí právní úpravy vylučovalo zapsání označení, které nemohlo být graficky znázorněno a tak tomu v projednávané věci není. Úřadem chráněná kombinace barev napadené OZ byla graficky znázornitelná i podle předchozí právní úpravy. Tento závěr lze učinit na základě ustáleného výkladu ust. § 1 předchozí právní úpravy odbornou literaturou, rozhodovací praxí ÚPV a judikaturou správních soudů. Ostatně i z důvodové zprávy k § 1 této úpravy vyplývá, že za ochranné známky budou považovány „značky vnímatelné zrakem“. Nedokonalost právní úpravy předchozím zákonem o ochranných známkách byla napravena právní úpravou stávajícího ZOZ z jehož ustanovení § 1 vyplývá, že ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoli označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvaru výrobku nebo jeho obalu, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Uvedená nová právní úprava ZOZ podle důvodové zprávy k ní zohlednila vývoj v oblasti definování ochranné známky, směřující k rozšíření legálního rozsahu znaků, jimiž má být ochranná známka tvořena, v zájmu osob působících na trhu výrobků a služeb, tj. aby příslušný okruh spotřebitelské veřejnosti mohl snadno a bezpečně rozeznat jejich výrobky a služby od výrobků a služeb pocházejících od jiné osoby tím, že tato osoba opatří své výrobky a služby označením, které je způsobilé vtisknout se do paměti zákazníků. Za základní formální podmínku se shledává schopnost grafického ztvárnění takového označení. Demonstrativní výčet, kterým se tato definice rozvíjí, se v porovnání s dosavadní úpravou zákona výslovně rozšířil o ochranu označení, které je tvořeno barvou. Stejně jako u ostatních ochranných známek přichází možnost chránit označení tvořené barvou v úvahu pouze v tom případě, pokud je distinktivní, tj. má schopnost rozlišit výrobky a služby svého vlastníka od výrobků a služeb jiných osob. Aby byla splněna tato podmínka, bude přihlašovatel muset u přihlášky ochranné známky tvořené pouhou barvou specifikovat, kterým barevným odstínem je označení tvořeno, např. uvedením čísla odstínu podle vzorníku barev PANTONE či RAL.

Jak vyplývá z rejstříku ochranných známek (výpis z databáze ochranných známek pořízený Úřadem dne 20. 8. 2010, spis 127301), byla napadená OZ zapsána jako obrazová, barevná, s uvedením její reprodukce (*vyobrazením*) v přesně definované kombinaci dvou odstínů barev (oranžová a šedá) podle vzorníku barev RAL a PANTONE.

Lze tak uzavřít, že napadená OZ byla v zápisném řízení zapsána pro kombinaci barev do rejstříku v souladu s ustanovením § 1 předchozí právní úpravy a nebyla jí přiznána ochrana v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) téhož zákona, resp. § 4 písm. a) ZOZ, neboť ochranná známka, tvořená kombinací barev, může být *graficky znázorněna* a nelze ji proto ze

zápisu do rejstříku vyloučit. Stejně tak je opodstatněný závěr o zápisné způsobilosti napadené OZ podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) a d) předchozí právní úpravy, resp. § 4 písm. c) a d) ZOZ. Vzhledem k tomu, že žalobce proti těmto závěrům v žalobě výslovně nebrojil, soud pro stručnost odkazuje na důvody uvedené v žalobou napadeném rozhodnutí a rozhodnutí Úřadu a pouze dodává, že správní orgány obou stupňů právem shledaly nedůvodnost návrhu žalobce na prohlášení neplatnosti napadené OZ podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. a), c), d) ZOZ, resp. § 2 odst. 1 písm. a), c), d) předchozí právní úpravy a zamítly jej.

K tomu soud opětovně zdůrazňuje, že námitce nedostatku rozlišovací způsobilosti napadené OZ ke dni zápisu do rejstříku Úřad i žalovaný žalobci plně přisvědčili, když dospěli k závěru, že napadená OZ byla zapsána v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) předchozí právní úpravy, resp. § 4 písm. b) ZOZ. Jinou otázkou však je postup Úřadu a žalovaného podle ustanovení § 32 odst. 2 ZOZ, podle kterého byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) nebo d) nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala *po svém zápisu rozlišovací způsobilost* pro výroby nebo služby, pro které je zapsána a kdy Úřad a žalovaný dospěli k závěru, že napadená OZ po svém zápisu do rejstříku takovou rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby získala, pročez nemůže být prohlášena k návrhu žalobce za neplatnou.

Z uvedených důvodů soud neshledal námitku důvodnou.

Soud nevešel ani na námitku žalobce, že vlastník napadené OZ předložil doklady o užívání, kde známka ve chráněné kombinaci barev není použita, resp. je místo barvy šedé užitá barva bílá a navíc je označení používáno i ve spojení s dalšími barvami, které napadenou OZ nejsou chráněny, pročez nelze tento způsob užívání uznávat jako řádné užití známky, resp. prohlašovat, že známka má rozlišovací způsobilost a nelze to omlouvat, jak činí žalovaný z důvodu reprodukce barev z tiskových zařízení, rozdílnými technickými vlastnostmi zobrazovacích jednotek, uživatelským nastavením apod., žalovaný pochybil, pokud tyto doklady uznal a nesplnil svou povinnost zjistit přesně a úplně skutečný stav věcí, nezabýval se svědomitě a odpovědně danou věcí, čímž jednal v rozporu s § 2, § 3 a § 50 správního řádu.

Jak již bylo shora uvedeno, Úřad v řízení o návrhu na neplatnost poté, kdy zjistil, že napadená OZ byla zapsána v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) předchozí právní úpravy a nesplňuje podmínky zápisu do rejstříku ani podle stávající právní úpravy ZOZ, zkoumal, zda v důsledku užívání po svém zápisu získala rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána (§ 32 odst. 2 ZOZ). K tomu posoudil 17 dokladů (jejich skupin), které vlastník za tím účelem předložil nebo na ně odkázal. Úřad (a posléze žalovaný) posoudil doklady předložené vlastníkem napadené OZ spadající do období let 1997 – 2010, tyto jednotlivé dokumenty podrobil zkoumání, zabýval se jimi podrobně (strana 14 a 15 prvoinstančního rozhodnutí) a dospěl k závěru, že napadená OZ, tvořená barevnou kombinací, je na území ČR užívána minimálně od roku 1997 pro výrobky zapsané v oblasti zahradní techniky, jak je patrné z vyobrazení těchto výrobků v předložených materiálech, výrobky vlastníka jsou vyvedeny v kombinaci oranžové a šedé barvy ve vyváženém poměru obou těchto barev na konkrétních výrobcích. Úřad neshledal poukaz žalobce na odlišnost odstínů na předložených dokladech (spíše bílá než šedá apod.) jako neopodstatněný, kdy vzal v úvahu, že odstín barev je např. v katalogích vlastníka na většině výrobků shodný, ale v ostatních materiálech se může lišit v důsledku použití různých zařízení, na kterém byly tyto materiály vytisknuty (odlišná schopnost barevného rozlišení tiskáren apod.). Měl za to, že za období 1997 – 2010 si výrobky nesoucí napadenou OZ na českém trhu vybudovaly pověst kvalitního výrobku, čemuž nasvědčují i reakce zákazníků uveřejňované na webových stránkách, článcích v časopise „Magazín“ apod. a jsou typické mj. svou barevnou kombinací, resp. jejím vyváženým specifickým použitím na výrobcích. Soud pro úplnost dodává, že se Úřad zabýval

i důkazy předloženými žalobcem k prokázání tvrzení, že barevnou kombinací, tvořící napadenou OZ, používá mnoho dalších výrobců, a tudíž nemůže být pouze pro vlastníka příznačná. Z těchto dokladů považoval Úřad za zřejmé, že oranžová a šedá barva je používána i ostatními výrobci těchto produktů, ale zdůraznil, že použití těchto barev na samotných výrobcích se velmi výrazně odlišuje od použití těchto barev vlastníkem (jejich vyvážený poměr na celkovém vzhledu výrobků). K otázce shody barevných odstínů uvedl, že je možné je jen těžko adekvátně posoudit, neboť jejich reprodukce může být tiskem materiálu či nastavením barevného rozlišení monitoru (v případě prohlížení webových stránek) zkreslena. Považoval však za nutné zdůraznit, že je rozsah napadené OZ zcela jasně vymezen určitým odstínem barev, kterými je tvořena, protože měl za to, že vlastník napadené OZ prokázal, že známka získala svým užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost pro výrobky, pro které je ve třídách 7 a 8 zapsána.

Ve vztahu k obdobné rozkladové námitce (kdy v rozkladu žalobce, stejně jako v podané žalobě, doklady, z nichž má používání odlišných barevných odstínů vlastníkem napadené OZ vyplývat, nijak nekonkretizoval), žalovaný podrobil vlastníkem předložené doklady základnímu vizuálnímu přezkoumání a neshledal v užívání napadené OZ na předmětných dokladech, resp. v rámci internetových stránek, dostatečně intenzivní rozdíly v barevném provedení napadené OZ. Nemohl proto konstatovat, že napadená OZ nebyla vlastníkem užívána v intencích ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) ZOZ. Závěry Úřadu doplnil tak, že zejména u tištěných dokladů je nutno zohledňovat technickou nedokonalost přístrojů, na nichž jsou tyto materiály vyhotovovány s tím, že rozdíly mezi jednotlivými odstíny barev, definovanými podle vzorníku barev RAL či PANTONE mohou být při jejich reprodukci patrné nejen na výstupech z tiskových zařízení, ale i na zobrazovacích jednotkách, neboť je nutno brát v úvahu jejich rozdílné technické vlastnosti, uživatelské nastavení, kalibrace barev apod., poznamenal, že napadenou OZ, resp. konkrétní barevné odstíny, které ji tvoří, podrobil analýze i na internetových stránkách www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx, kde je možné v reálném čase vizuálně ověřit konkrétní barevné odstíny PANTONE a konstatoval, že barevnou obrazovou reprodukcí odstínů, které tvoří napadenou OZ, zde shledal v souladu s vlastníkem předloženými doklady s tím, že drobné rozdíly nelze přičíst libovůli vlastníka, nýbrž schopnostem recentního technického vybavení. Rovněž poznamenal, že v případě OZ tvořené barevnou kombinací, u níž není přesně stanoven proporcionální poměr jednotlivých barev, které ji tvoří (což je i daný případ), nemůže užívání této OZ v různých variantách proporcí těchto barev ovlivnit její rozlišovací způsobilost, k tomu odkázal na metodické pokyny OHIM. Ve shodě se správním orgánem I. stupně proto konstatoval, že napadená OZ byla v období následujícím po datu, kdy jí byla v České republice přiznána ochrana, užívána v souladu s § 13 odst. 2 písm. a) ZOZ a neshledal důvod domnívat se, že by vlastník úmyslně užíval v rámci svých výrobků napadenou OZ v jiných odstínech, než pro které ji má chráněnou, neboť není zřejmý účel takového jednání, které by směřovalo spíše proti upevnění rozlišovací způsobilosti napadené OZ (str. 17 – 19 žalobou napadeného rozhodnutí).

S ohledem na shora uvedená posouzení dokladů předloženým vlastníkem napadené OZ ve správním řízení a jejich zevrubné hodnocení Úřadem podle ustanovení § 32 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 13 odst. 2 písm. a) ZOZ, kterému žalovaný napadeným rozhodnutím přisvědčil, soud neshledal žalobcem namítaný postup správních orgánů v rozporu s § 2, § 3 a § 50 správního řádu, neboť podle stanoviska soudu Úřad postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti v rozsahu, který je nezbytný ve smyslu ustanovení § 2 správního řádu, tedy v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, k účelům a v rozsahu, k němuž mu byla pravomoc svěřena, šetřil práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost Úřadu v jednotlivém případě dotkla, dbal, aby řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a odpovídalo okolnostem daného případu, kdy vyšel z podkladů pro vydání rozhodnutí,

zejména návrhů účastníků, důkazů, skutečností známých Úřadu z úřední činnosti, tyto hodnotil podle své úvahy a přitom pečlivě přihlížel ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Soud se za tím účelem seznámil s jednotlivými doklady, předloženými vlastníkem napadené OZ a ve shodě s Úřadem a žalovaným dospěl k závěru, že vlastníkem napadené OZ není v žádném ze zkoumaných dokladů použita kombinace barev tak, že by místo barvy šedé byla užita barva bílá. Toto tvrzení žalobce soud neshledal opodstatněným ve vztahu k žádnému z dokladů předloženým vlastníkem napadené OZ ve správním řízení. Skutečnost, že vlastníkem napadené OZ používá chráněnou kombinaci barev (oranžová a šedá) na svých výrobcích, soud ověřil i důkazem ohledáním třech konkrétních výrobků (foukačem, motorovou pilou, elektrickými nůžkami) při ústním jednání dne 16.3.2016. Byť se jednalo o výrobky z roku 2015 a nikoli z období probíhajícího správního řízení, resp. let 1997 – 2010, ke kterým vlastníkem důkazy předkládal ve správním řízení, soud s ohledem na zjištěný skutkový stav, vyplývající z obsahu spisového materiálu a popsany správními orgány v odůvodnění jejich rozhodnutí, neměl pochybnost o tom, že vlastníkem napadené OZ v této barevné kombinaci užívá známku po celou dobu její ochrany na území ČR. Z důkazů provedených Úřadem v průběhu správního řízení a důkazu ohledáním, resp. shlednutím barevné kombinace na výrobcích vlastníka napadené OZ při ústním jednání, soud, ve shodě se správními orgány obou stupňů zjistil, že vlastníkem užívá chráněnou kombinaci barev v odstínu oranžové a šedé, nikoli oranžové a bílé, jak tvrdí žalobce. Soud rovněž přisvědčuje Úřadu a žalovanému, že drobný rozdíl mezi vyobrazením chráněné barevné kombinace napadené OZ v databázi ochranných známek u Úřadu (rejstříku), jednotlivými materiály, předloženými jejím vlastníkem ve správním řízení a vlastními, originálními výrobky, shlednutými soudem při ústním jednání, je dán různými možnostmi zobrazovací techniky, ale nemění rozlišovací způsobilost napadené OZ a nebrání jejímu řádnému užívání ve smyslu ust. § 13 odst. 2 písm. a) ZOZ. Podle stanoviska soudu tak Úřad a žalovaný v odůvodnění svých rozhodnutí neomlouvali použití různých odstínů barev vlastníkem, resp. použití barvy bílé místo barvy šedé, reprodukcí barev z tiskových zařízení, technickými vlastnostmi zobrazovacích jednotek, uživatelským nastavením, jak žalobce tvrdí, ale poté, kdy po posouzení všech dokladů došli k závěru, že vlastníkem užívá barevnou kombinaci napadené OZ v souladu s její chráněnou podobou (přesně definované kombinaci dvou odstínů barev oranžové a šedé) vysvětlovali, čím může být rozdíl mezi jejím vyobrazením na jednotlivých dokumentech způsoben, a soud jejich stanovisku plně přisvědčuje.

Lze tak uzavřít, že drobné rozdíly, patrné z porovnání jednotlivých dokumentů, zobrazení na internetových stránkách, vyobrazení v rejstříku ochranných známek Úřadu a originálních výrobků, jsou ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) ZOZ prvky neměnicí rozlišovací způsobilost napadené OZ.

Závěr soudu o tom, že žalovaný a Úřad posoudili získání rozlišovací způsobilosti napadené OZ po zápisu v souladu se zákonem, nemohla vyvrátit ani judikatura, na kterou žalobce poukazoval při ústním jednání, ať již národních soudů či OHIMu. Poté, kdy se soud seznámil s obsahem rozsudku Krajského soudu v Brně a na něj navazujícího rozsudku Nejvyššího správního soudu, zjistil, že předmětem tamního řízení nebyla otázka rozlišovací způsobilosti napadené OZ, ale otázka zaměnitelnosti označení výrobků žalobce s touto ochrannou známkou, přičemž v řízení před Krajským soudem v Brně ani před Nejvyšším správním soudem nebyla těmito soudy nijak zpochybněna rozlišovací způsobilost napadené OZ. Závěry Úřadu a žalovaného soud neshledal ani v rozporu s rozsudkem Tribunálu T-316/00 ve věci Viking, jak ostatně žalovaný podotkl v odůvodnění svého rozhodnutí, podle kterého (ve shodě s jiným rozhodnutím Tribunálu ve věci T-234/01) kombinace barev může tvořit ochrannou známku, pokud je způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků a služeb podniků jiných.

Podle stanoviska soudu Úřad a žalovaný posoudili získání rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky po jejím zápisu do rejstříku v souladu se zákonem o ochranných známkách a soud proto neshledal tento žalobní bod důvodným.

Žalobce konečně nesouhlasil s hodnocením jím předložených dokladů a to katalogů výrobků a internetových stránek ostatních výrobců, kteří používají na svých výrobcích oranžově-šedou kombinaci barev k průkazu, že další subjekty užívají předmětnou kombinaci barev na rozdíl od vlastníka napadené OZ skutečně v provedení oranžovo-šedé, kdy tvrdil, že žalovaný tyto doklady nevyhodnotil správně v souladu s ustanovením § 50 správního řádu.

Z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně a žalovaného k tomu vyplynulo, že se oba správní orgány obdobným argumentem žalobce, uplatněným v průběhu správního řízení, zabývaly a po přezkoumání žalobcem předložených dokladů (katalogů výrobků) a označených internetových stránek zjistily, že oranžová a šedá barva je používána i ostatními výrobci těchto produktů, ale použití těchto barev na samotných výrobcích se výrazně odlišuje od použití těchto barev vlastníkem (jejich vyvážený poměr na celkovém vzhledu výrobků), je používána celá škála barev, resp. barevných kombinací a skutečnost, že je na nich užívána rovněž oranžová, popř. sporadicky kombinace oranžové a šedé, nemůže s ohledem na počet předložených dokladů či obsah označených internetových stránek dostatečně svědčit o takové intenzitě a dlouhodobosti užívání předmětné barevné kombinace dalšími subjekty ve vztahu k dotčeným výrobkům, která by mohla mít za následek zdruhování či obvyklost ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c), d) předchozí právní úpravy. Naproti tomu rozsah ochrany napadené OZ je zcela jasně vymezen určitým odstínem barev, kterými je tvořena a pro které správní orgány došly k závěru, že napadená OZ získala svým užíváním v obchodním styku po zápisu do rejstříku rozlišovací způsobilost pro výrobky, pro které je zapsána ve třídách 7 a 8.

Poté, kdy soud z obsahu spisového materiálu v rámci své přezkumné činnosti posoudil důkazy předložené žalobcem ve správním řízení, neshledal ničeho, co by správním orgánům v jejich posouzení a úvahách, pro které toto tvrzení žalobce odmítly, vytkl. Ve shodě se žalovaným a Úřadem má soud za to, že byť z některých předložených důkazů vyplývá, použití oranžové a šedé barvy i ostatními výrobci obdobných produktů, je použití těchto barev na výrobcích výrazně odlišné od použití těchto barev vlastníkem napadené OZ (vyváženost poměru na celkovém vzhledu výrobku) a s ohledem na množství žalobcem předložených dokladů k prokázání jeho tvrzení, resp. obsah označených internetových stránek, nic nenásvědčuje intenzitě a dlouhodobosti užívání předmětné barevné kombinace dalšími subjekty ve vztahu k výrobkům, pro které je napadená OZ zapsána do rejstříku v jednotlivých třídách ve prospěch vlastníka, a jež by tedy vedly ke zdruhování či obvyklosti ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c), d) předchozí právní úpravy. K tomu soud zdůrazňuje, že napadená OZ je chráněna pro určité specifické odstíny dané kombinace barev. Užívání podobného odstínu oranžové v kombinaci s jinými barvami (nikoli šedou) nebo užívání oranžové barvy u jiných výrobků nebo užívání výrobků s odlišnými barvami jinými výrobci nezasahuje do rozlišovací způsobilosti napadené OZ. Z důkazů předložených žalobcem ve správním řízení tak nelze mít za prokázané, že jiní výrobci užívají v souvislosti se stejnými výrobky stejnou kombinaci barev, pro jakou je napadená OZ chráněna.

Podle stanoviska soudu tak žalovaný žalobcem předložené doklady vyhodnotil v souladu s ustanovením § 50 správního řádu a v souladu se zákonem o ochranných známkách, když dospěl k závěru, že napadená OZ získala *po svém zápisu* užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost pro výrobky, pro které je ve třídách 7 a 8 zapsána (§32 odst. 2 ZOZ).

K námitkám, které byly uplatněny žalobcem po zákonem stanovené lhůtě (§ 72 odst. 1, ve spojení s § 71 odst. 2 s. ř. s.) soud z důvodu jejich opožděného uplatnění (podáním ze dne 15.3.2016 a při ústním jednání dne 16.3.2016) nemohl přihlídnout (námitka rozdílného

rozhodování v obdobných věcech-námitka legitimního očekávání ve smyslu § 2 odst. 4 správního řádu, tvrzení, že se důkazy předložené vlastníkem napadené OZ nevztahovaly v převážné části k výrobkům, které má známka chránit a že pokud byly předloženy doklady, tak vždy v kombinaci s označením STIHL, přičemž samotné slovo STIHL je zapsáno jako zvláštní ochranná známka a tedy byl výrobek označen minimálně dvěma nebo dokonce v některých případech v kombinaci i třemi ochrannými známkami, tvrzení žalobce o tom, že oranžová je typická pro nebezpečné výrobky). K tomu soud dodává, že se namítanými porušeními správního řádu a zákona o ochranných známkách mohl zabývat jen v tom rozsahu, jak žalobce činil konkrétně v podané žalobě (§ 2, § 3, § 50 správního řádu, § 13 ZOZ), neboť soud přezkoumává žalobou napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů (§ 75 odst. 2 s. ř. s.) a obecný poukaz na porušení správního řádu a zákona o ochranných známkách proto nepostačuje. Výjimkou jsou nezákonnosti, ke kterým soud přihlíží z úřední povinnosti, bez ohledu, zda jsou žalobcem namítány, takové nezákonnosti soud však neshledal.

S ohledem na shora uvedené soud dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, proto žalobu podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce nebyl ve věci úspěšný, žalovanému správnímu orgánu, který měl úspěch, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

Vzhledem k tomu, že soud osobě zúčastněné na řízení ničeho neuložil, nebyly splněny podmínky pro to, aby jí náhradu nákladů řízení přiznal.

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.

V Praze dne 16. března 2016

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková