



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce: **Ing. J.S.**, zast. JUDr. Matějem Sedláčkem, patentovým zástupcem se sídlem Praha 4, Ke Kateřinkám 1393, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: **Num Industry Alliance AG**, se sídlem Švýcarsko, Battenhusstrasse 16, Teufen, zast. JUDr. Vladimírem Rottem, patentovým zástupcem se sídlem Praha 2, Vinohradská 37, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27.8.2012, č.j. O-439802/D41882/2012/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:

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) na základě návrhu společnosti Num Industry Alliance AG rozhodnutím ze dne 24.5.2012, č.j. O-439802/D004546/2012/ÚPV vydaným podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“) zrušil s účinky ex nunc slovní ochrannou známku č. 287266 ve znění „FLEXIUS“ (dále jen „napadená ochranná známka“), neboť shledal, že

žalobce jakožto vlastník napadené ochranné známky v řízení neprokázal její řádné užívání v uplynulých pěti letech před podáním návrhu.

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad podaný žalobcem proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu o zrušení napadené ochranné známky a toto rozhodnutí potvrdil.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí orgán rozhodující o rozkladu shrnul průběh správního řízení a konstatoval argumenty uvedené žalobcem v rozkladu. Žalobce je přesvědčen, že předložil Úřadu celou řadu důkazních prostředků svědčících o užívání napadené ochranné známky pro výrobky ve třídě 9, které prokazují prodej výrobků označených napadenou ochrannou známkou. Hodnocení důkazů ze strany Úřadu považuje žalobce za nedostatečné a selektivní, a to zejména s ohledem na nezohlednění důkazu v podobě letáku v anglickém jazyce. Žalobce v rozkladu též poukázal na vynaložené finanční prostředky, které společně se svým smluvním partnerem investoval do propagace napadené ochranné známky, a vyjádřil nesouhlas s tvrzením úřadu o spíše symbolickém užití napadené ochranné známky. V této souvislosti poukázal na rozsudky Tribunálu ve věcech T-434/09 a T-504/09, které se týkají problematiky prokazování užívání ochranné známky. S poukazem na rozhodnutí Úřadu sp. zn. O-35195 žalobce dále upozornil na správní praxi, podle níž je-li užívání ochranné známky prokázáno pro alespoň jeden ze zapsaných výrobků/služeb, je tato ochranná známka zachována také pro výrobky a služby s tímto výrobkem/službou související.

Orgán rozhodující o rozkladu následně citoval relevantní právní úpravu (§ 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ, § 13 odst. 1, 2 a 3 ZOZ) a poté konstatoval, že napadená ochranná známka byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 18.1.2007 pro tento seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (7) motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), stroje, obráběcí stroje, zemědělské stroje, el. generátory, vše spadající do této třídy; (9) aparáty a přístroje elektrické v rámci této třídy, aparáty a přístroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje učební, aparáty pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické suporty zvukových záznamů, gramofonové desky, automatické distributory a mechanismy na mince, zapisovací pokladny (záznam), kalkulační stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače, hasicí přístroje, výrobky přepětíové ochrany - zařízení proti pulsnímu přepětí, jističe; výpočetní technika, programy a výrobky software a hardware; (16) kancelářské potřeby, tiskoviny, psací stroje, papírenské zboží, papír, výrobky z papíru a plastu patřící do této třídy; (35) zprostředkování obchodních záležitostí; (37) instalace a opravy elektronických a elektrických zařízení, strojů a přístrojů, instalace počítačových sítí, montáž a opravy výpočetní techniky, kancelářské techniky a elektroniky; (42) tvorba a pronájem software, technické řešerše, počítačový software design, designérská činnost.

Orgán rozhodující o rozkladu obecně konstatoval, že úspěšnost navrhovatele v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ závisí na tom, zda se vlastníku napadené ochranné známky podaří prokázat, že v rozhodném období pěti let před

podáním návrhu na zrušení byla ochranná známka užívána pro výrobky, pro něž je zapsána v rejstříku ochranných známek, přičemž není zkoumáno skutečné užívání ochranné známky, nýbrž užívání prokázané. K užívání ochranné známky musí docházet veřejně, tj. výrobky jí označené musí být dostupné obvyklým způsobem. Jako rozhodné období žalovaný v daném případě posuzoval období od 18.1.2007 do 18.1.2012 (návrh na zrušení napadené ochranné známky byl podán dne 19.1.2012).

Žalobce v řízení na podporu svých tvrzení o skutečném užívání napadené ochranné známky předložil následující doklady:

1. licenční smlouvu k předmětu průmyslového vlastnictví mezi žalobcem jakožto poskytovatelem a společností SALTEK s.r.o., jakožto nabyvatelem ze dne 26.11.2009;
2. smlouvu o obchodní spolupráci uzavřenou mezi společností SALTEK s.r.o., jakožto prodávajícím a společností ATT Plus s.r.o., jakožto kupujícím ze dne 16.1.2010;
3. smlouvu o obchodní spolupráci uzavřenou mezi společností SALTEK s.r.o., jakožto prodávajícím a společností SBS Energy s.r.o., jakožto kupujícím ze dne 20.1.2010;
4. nedatovaný propagační leták společnosti SALTEK s.r.o., v anglickém jazyce;
5. fakturu č. 3100000640, vystavenou dne 8.9.2010 společností SALTEK s.r.o., společností ATT Plus s.r.o., jejímž předmětem je prodej 200 ks výrobku jistič FLEXIUS X10 1P B16 v celkové hodnotě 23 760,- Kč;
6. fakturu č. 3100001239, vystavenou dne 6.10.2010 společností SALTEK s.r.o., společností SBS Energy s.r.o., jejímž předmětem je prodej 10 ks výrobku jistič FLEXIUS X10 3P 25 v celkové hodnotě 2 224 Kč;
7. fakturu č. 3100008646, vystavenou dne 9.1.2012 společností SALTEK s.r.o., společností ELKOV ELEKTRO a.s., jejímž předmětem je prodej výrobku set jističe FLEXIUS X10 1P C25 v hodnotě 35 131 Kč.

K dokladu č. 1 orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že užívání ochranné známky jiným subjektem na základě licenční smlouvy se dle § 13 odst. 3 ZOZ považuje za její užívání vlastníkem. Doklady č. 2 a č. 3 jsou smlouvy o obchodní spolupráci, dle nichž kupující nakupuje od prodávajícího zboží za účelem dalšího prodeje či převodu užívacích práv třetím osobám. Doklad č. 4 představuje kopii dvou stran nedatovaného letáku či prospektu držitele licence, společnosti SALTEK s.r.o., jehož veškerý text je v anglickém jazyce. Orgán rozhodující o rozkladu považoval tento doklad za nejednoznačný co do jeho povahy, neboť není jasné, zda se jednalo o interní materiál, materiál určený obchodním partnerům či zda byl materiál veřejně dostupný koncovým spotřebitelům. Přisvědčil proto správnímu orgánu I. stupně, který tento doklad při svém rozhodování nezohlednil s tím, že lze důvodně předpokládat, že z důvodu užitého jazyka nebyl určen českým spotřebitelům.

Při hodnocení dokladů č. 5 a č. 6 orgán rozhodující o rozkladu poukázal na skutečnost, že se jedná o faktury vystavené nabyvatelem licence za prodej jističů subjektům, s nimiž měl uzavřenu dohodu o obchodní spolupráci. Nejedná se o koncové spotřebitele, což však nemusí a priori vyloučit relevantnost těchto dokladů při prokazování řádného užívání napadené

ochranné známky. Orgán rozhodující o rozkladu nezpochybňuje domněnku správního orgánu I. stupně, že výrobky, na něž byly faktury vystaveny, byly dále nabízeny k prodeji koncovým zákazníkům, uvedl však, že bez podpory dalšími relevantními doklady nemůže tato domněnka přispět k závěru o požadované kvalitě a kvantitě prokazovaného užívání. Dvě faktury prokazující jednorázový pohyb určitého objemu zboží od nabyvatele licence k jeho obchodním partnerům nebyly doplněny žádnými navazujícími doklady (faktury za prodej koncovým spotřebitelům, informace či alespoň tvrzení, že k objednávkám od daných obchodních partnerů docházelo opakovaně). Souhrn těchto skutečností nemůže vést k odůvodněné konstrukci, že doklady č. 5 a č. 6 jsou pouze příkladmo vybranými fakturami, naopak signalizuje, že se jednalo o jednorázové obchodní transakce. Vyvrátit tento závěr nemohl ani doklad č. 7 – faktura vystavená společností SALTEK s.r.o., společností ELKOV ELEKTRO s.r.o., po více než 15 měsících od vystavení dokladů č. 5 a č. 6. Co se týče dokladu č. 7, nelze vyloučit, že se v tomto případě jednalo o prodej koncovému spotřebiteli. Ve shodě s hodnocením Úřadu však orgán rozhodující o rozkladu u tohoto důkazu konstatoval, že datum jeho vystavení předchází návrhu na zrušení napadené ochranné známky o pouhých 10 dní.

Objem realizovaných obchodních transakcí týkajících se výrobků nesoucích chráněnou ochrannou známku, k nimž se vztahují doklady č. 5 - 7, tedy celkem 211 ks výrobků prodaných v průběhu 5 let prodeje, posoudil orgán rozhodující o rozkladu jako nedostatečný pro prokázání řádného užívání napadené ochranné známky. V této souvislosti zhodnotil prodej setu jističů (doklad č. 7) jako jednorázový prodej, uskutečněný jen několik dní před podáním návrhu na zrušení ochranné známky. Prodeji setu jističů předcházela v rozhodném období prodej pouze 210 ks výrobků označených napadenou ochrannou známkou, přičemž kupujícími byli nikoliv koncoví spotřebitelé, nýbrž obchodní partneři držitele licence (distributoři). Vzhledem k povaze dotčených výrobků, tedy jističů, které jsou běžně nakupovány jak jednotlivými spotřebiteli, tak také podnikatelskými subjekty, přičemž jejichž cena není vysoká, se nejedná o zboží, u něhož by k prokázání řádného užívání postačovalo doložení prodeje v nízkém počtu či dlouhých časových odstupech. Žalobce sice prokázal předloženými doklady reálné užití napadené ochranné známky v rozhodném časovém období, avšak jednalo se pouze o užití jednorázové a co do časového rozmístění velmi limitované, přičemž z doložených dokladů ani v jejich vzájemné kombinaci nevyplývá, zda a v jakém rozsahu měli možnost se s napadenou ochrannou známkou seznámit koncoví spotřebitelé.

Dle orgánu rozhodujícího o rozkladu nelze předložených 7 dokladů považovat za „celou řadu“ či „velký počet“, jak tvrdí žalobce. Na jejich základě sice nelze konstatovat úplnou absenci zájmu žalobce o napadenou ochrannou známku, avšak skutečné užívání musí mít určitou kvalitu a kvantitu, kterou se žalobci nepodařilo prokázat. Orgán rozhodující o rozkladu odmítl argumentaci žalobce, že Úřadem byly zhodnoceny pouze některé důkazy. Uvedl, že ačkoliv bylo hodnocení některých důkazů stručné, Úřad zhodnotil všechny navržené důkazy, a to jak jednotlivě, tak ve vzájemné kombinaci, stejně jako uvedl důvody, které ho vedly k nezohlednění některých z nich. Orgán rozhodující o rozkladu dále konstatoval, že nijak nerozporuje zásadu uvedenou v rozhodnutí sp. zn. O-35195, dle níž

prokázání užití pro alespoň jeden výrobek odůvodňuje zachování ochranné známky i pro výrobky související. V uvedeném případě, kdy nebylo prokázáno užívání ani pro zmíněné jističe, však postrádá aplikace této zásady smysl.

Následně se orgán rozhodující o rozkladu vyjádřil k odkazům žalobce na jednotlivé rozsudky Tribunálu. Uvedl, že v prvostupňovém rozhodnutí Úřadu neshledal žádný závěr či argument, který by byl v rozporu se zásadou vyjádřenou v rozhodnutí ve věci T-434/09, podle níž cílem požadavku na skutečné užívání ochranné známky není vyhodnocení obchodního úspěchu ani kontrola hospodářské strategie podniku, ani to, aby byla ochranná známka použitelná pouze k využití, které je kvantitativně rozsáhlé. Ve shodě s rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie ve věci C-40/01 totiž nelze jako řádné užívání ochranné známky akceptovat toliko užívání symbolické. V rozhodnutí Tribunálu T-434/09, jímž argumentoval žalobce, bylo navíc konstatováno, že „čím menší je objem prokázaného obchodního užití, tím více je třeba, aby vlastník předložil další doplňující důkazy, které by vyloučily jakoukoliv pochybnost o skutečném a řádném užívání“. Ve věci T-504/09 se jednalo o skutkově jinou situaci, kdy byla přeložena odlišná kombinace důkazů, jimiž bylo pokryto delší časové období a rozsáhlejší teritorium.

Rozhodnutími, na něž v rozkladu žalobce poukazoval, měl orgán rozhodující o rozkladu naopak v úmyslu podpořit vlastní argumentaci. Jednotlivá tvrzení žalobce jsou totiž dle jeho názoru vytržena z kontextu daných rozhodnutí. V této souvislosti orgán rozhodující o rozkladu ještě zmínil výše uvedený rozsudek C-40/01 a zejména rozhodnutí T-203/02 VITAFRUIT, v němž bylo užívání ochranné známky uznáno za prokázané i přes malý objem prodeje, avšak na základě opodstatněné domněnky, že dané výrobky byly prodávány poměrně pravidelně během období 11 měsíců. V případě napadené ochranné známky však prokázané užití takové kvality nemá. V uvedeném rozsudku bylo navíc vysloveno, že pro účely řádného užití je postačující, došlo-li k němu veřejně a navenek a nikoliv pouze v rámci podniku vlastníka ochranné známky nebo jím ovládané distribuční sítě. Dvě ze tří žalobcem předložených faktur naproti tomu dokládají prodej subjektům, s nimiž měl nabyvatel licence uzavřeny smlouvy o obchodní spolupráci.

Orgán rozhodující o rozkladu uzavřel, že ve shodě se správním orgánem I. stupně shledal návrh na zrušení napadené ochranné známky dle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ jako opodstatněný, neboť žalobci se nepodařilo řádné užívání napadené ochranné známky v rozhodném období prokázat pro žádný ze zapsaných výrobků a služeb ve třídách 7, 9, 16, 35, 37 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě uvedl, že napadené rozhodnutí považuje za nezákonné a že ho napadá v rozsahu zrušení ochranné známky pro výrobky ve třídě (9), tedy výrobky přepěťové ochrany – zařízení proti pulsnímu přepětí a jističe. Namítl, že napadená ochranná známka byla žalovaným zrušena v celém rozsahu, ačkoliv žalobce prokázal její užívání pro výrobky ve třídě (9), tj. výrobky přepěťové ochrany – zařízení proti pulsnímu přepětí, jističe.

Žalobce nesouhlasí s hodnocením jednotlivých důkazů ze strany žalovaného, jenž dovodil, že žalobce sice předloženými doklady prokázal reálně užití ochranné známky v rozhodném časovém období, avšak toliko užití jednorázové a co se týče časového rozmístění velmi limitované, přičemž ani kombinací předložených důkazů nelze jednoznačně prokázat, zda a v jakém rozsahu se s napadenou ochrannou známkou měli možnost seznámit koncoví spotřebitelé. Žalobce v této souvislosti namítl, že na důkaz užívání ochranné známky předložil celou řadu důkazních prostředků. Žalovaný nezohlednil doklad č. 4 - propagační leták na výrobky s označením FLEXIUS, s tím, že není jasná jeho povaha. Dle názoru žalobce je povaha zmíněného letáku zcela jasná již z jeho podstaty - jedná se o jeden ze základních prostředků reklamy a marketingu sloužící k prezentaci výhod nabízeného produktu zákazníkovi, jehož cílem je přimět zákazníka k jeho koupi. Vzhledem k tomu, že anglický jazyk je v České republice znám a je využíván širokou veřejností, nelze z této skutečnosti usuzovat na to, že výrobek propagovaný letákem není určen také pro české spotřebitele, případně zahraniční fyzické či právnické osoby působící v České republice. Dle žalobce jsou reklamní hesla a slogany i názvy firem zcela běžně užívány v anglickém jazyce.

Žalovaný dle mínění žalobce pochybil rovněž tím, že nepřikládal důkazní hodnotu dokladům označeným jako č. 5 a č. 6, jimiž jsou faktury za prodej výrobků. Při hodnocení užívání ochranné známky není podstatné, zda je kupujícím koncový spotřebitel nebo distributor. Žalobce prodal výrobky svým distributorům, kteří je jistě prodali koncovým zákazníkům. Důkazy č. 5 a č. 6 tedy žalovaný hodnotil nesprávně.

V souvislosti s argumentací žalovaného o neprokázání toho, že se s napadenou ochrannou známkou měli možnost seznámit koncoví spotřebitelé, poukázal žalobce na rozhodnutí žalovaného sp. zn. O-16532, v němž je vyjádřen názor, že zákon výslovnou povinnost faktického užívání ochranné známky nestanoví. Důkazem o užívání ochranné známky nemusí být jen označované výrobky nebo služby, ale i firemní literatura, faktury nebo nabídkové listy, na nichž je ochranná známka uvedena. Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 22.12.2005 sp. zn. 9 Ca 68/2003 vyjádřil názor, že za užívání ochranné známky je třeba považovat nejen její přímé užití v podobě umístění na výrobcích či jejich obalech, ale i užití nepřímé, spočívající v užití ochranné známky ve spojení s výrobky či službami, například na doprovodných dokumentech či v reklamě. Relevantními důkazy (k prokázání užívání napadené ochranné známky) jsou proto i licenční smlouva a smlouvy o obchodní spolupráci, které sice žalovaný v rozhodnutí zmínil, při celkovém hodnocení váhy důkazů je však zcela opomenul, a také faktury prokazující prodej zboží označeného napadenou ochrannou známkou obchodním partnerům.

Žalobce nesouhlasí s označením prokázaného užití napadené ochranné známky za jednorázové a dle časového rozmístění velmi limitované. Doložené důkazy jsou datovány v širokém časovém rozpětí – konkrétně pocházejí ze dnů 26.11.2009, 16.1.2010, 20.1.2010, 8.9.2010, 6.10.2010 a 9.1.2012. Pokrývají období tří let a jsou od sebe časově vzdáleny, a proto se nemůže jednat o pouhé jednorázové užití. Žalovaný se z časového hlediska zaobíral pouze fakturami a opomenul smlouvy o obchodní spolupráci i licenční smlouvu, ačkoliv podle § 13 odst. 3 ZOZ se užívání ochranné známky jiným subjektem na základě licenční smlouvy považuje za její užívání vlastníkem.

Žalobce nesouhlasí ani s názorem žalovaného, že prodej více než 200 ks výrobků v hodnotě desítek tisíc korun je nedostatečný pro prokázání užívání ochranné známky. Podle komentáře k zákonu o ochranných známkách se za neužívání pokládá zejména totální absence zájmu vlastníka ochranné známky, tedy neexistence náznaků o užití. Tato situace v daném případě nenastala, což žalovaný sám připustil na straně 10 napadeného rozhodnutí. Svým rozhodnutím popřel smysl § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ, jehož účelem je zrušení ochranných známek, které nejsou vlastníkem užívány a blokují tato označení v registrech. Záměrem zákonodárce bylo zrušení takových ochranných známek, u kterých jejich majitel zjevně nemá zájem o jejich užívání. Pokud ale majitel doloží užívání své ochranné známky množstvím dokladů, měla by být ochranná známka pro doložený rozsah výrobků zachována. V případě jakýchkoliv pochybností by měl žalovaný v řízení o zrušení ochranné známky z důvodu údajného neužívání rozhodnout vždy ve prospěch vlastníka ochranné známky, aby nebyla bezdůvodně poškozena jeho práva.

Žalobce shrnul, že žalovaný chybně zhodnotil důkazy dokládající řádné užívání ochranné známky. Neopodstatněně zpochybnil jejich kvalitativní i kvantitativní hodnotu a některými z nich se bez řádného odůvodnění nezabýval. Nesplnil tak svou povinnost uloženou mu správním řádem, pokud se týká náležitostí rozhodnutí, a výrazně se odklonil od své dosavadní rozhodovací praxe a od praxe soudní.

Žalobce dále namítl, že dle rozhodnutí Tribunálu ve věci T-434/09 není cílem požadavku skutečného užívání vyhodnocení obchodního úspěchu ani kontrola hospodářské strategie podniku, nebo to, aby byla ochrana ochranných známek vymezena pouze kvalitativně rozsáhlému obchodnímu využití. Podle rozsudku ve věci T-504/09 může být i minimální užívání dostačující k tomu, aby bylo kvalifikováno jako skutečné, 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. Tyto zásady by se dle žalobce měly plně uplatnit i v jeho případě. V souvislosti s nimi nelze prodej stovek výrobků v hodnotě v řádech desetitisíců korun a uzavření několika smluv považovat za pouhé symbolické užívání ochranné známky.

Žalobce nesouhlasí s tím, že řízení ve věci T-434/09 je skutkově podobné jeho případu. Ve věci, jíž se týká rozsudek T-434/09, bylo předloženo mnoho důkazů neobsahujících předmětnou ochrannou známku či vzájemně si odporujících, a především z toho důvodu byly odmítnuty. Také povaha důkazů byla zcela odlišná. Nelze proto usuzovat na vzájemnou podobnost mezi případy. Naopak v řízení ve věci T-504/09 byla předložena řada důkazů z několika různých let, které prokázaly užívání ochranné známky. Podobně jako v žalobcově případě mezi nimi byly reklamní materiály (katalogy) a faktury. Většina z nich neprokazovala přímý prodej koncovým zákazníkům (faktury týkající se prodeje výrobků distributorům, statistiky, katalogy), a přesto byly uznány jako prokazující užívání ochranné známky pro většinu sporných výrobků.

K odkazu žalovaného na rozhodnutí Tribunálu ve věci T-203/02 VITAFRUIT, ve kterém bylo označeno prokázání pravidelného prodeje malého objemu výrobků během období 11 měsíců jako dostatečný důkaz užívání ochranné známky, žalobce podotkl, že on nejen

prostřednictvím faktur, ale také prostřednictvím smluv o obchodní spolupráci a licenční smlouvy jasně prokázal užívání ochranné známky během tří let. Rozsah a kvalita skutečného užívání ochranné známky jsou proto v jeho případě ještě větší, než v případě, na který okazuje žalovaný.

Tím, že se žalovaný bez opodstatnění odklonil od své předchozí rozhodovací praxe a rozhodovací praxe Evropského soudního dvora, porušil jednu ze základních zásad činnosti správních orgánů zakotvenou v § 2 odst. 4 správního řádu. Rozhodnutí žalovaného odporuje požadavku předvídatelnosti správních rozhodnutí a legitimního očekávání. Při hodnocení důkazů vzal žalovaný v úvahu pouze některé předložené faktury a opominul dostatečné hodnocení dalších doložených dokladů. Bezdůvodně nepřiznal plnou důkazní hodnotu dokladům č. 5 a č. 6 a uzavřeným smlouvám a nezohlednil doklad č. 4. Jak je ale mimo jiné stanoveno v rozsudku VITAFRUIT, skutečné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní užívání.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě argumentoval obdobně jako v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Poukázal na to, že pojem „užívání“ ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ je třeba interpretovat v souladu s funkcí ochranné známky na trhu, kterou je umožnit spotřebitelům rozlišit mezi výrobky a službami různých výrobců. Nejsou-li ochranné známky užívány veřejně, neplní svou základní funkci vůči spotřebitelům. Účelem uvedeného ustanovení je zbavit rejstřík takovýchto známek, které neplní svou funkci. Za užívání ve smyslu uvedeného ustanovení však nelze považovat takové užívání, které není skutečné, ale je pouze symbolické za účelem udržení práv k ochranné známce.

K námitce žalobce stran nezohlednění dokladu č. 4 - reklamního letáku žalovaný uvedl, že se jedná o nedatovaný dokument, u nějž není možné určit, zda vůbec spadá do relevantního období pěti let před podáním návrhu. Tento reklamní leták je v anglickém jazyce, a není tedy důvod se domnívat, že byl určen českým spotřebitelům. K užívání ochranné známky musí docházet na území, kde je chráněna. Jakkoliv žalovaný nepochybně, že čeští spotřebitelé jsou částečně znalí anglického jazyka, není běžnou obchodní praxí, aby propagační letáky pro český trh byly zcela v tomto jazyce. Doklad č. 4 tedy nelze brát jako důkaz skutečného užívání napadené ochranné známky zejména z toho důvodu, že nelze určit, zda tento dokument spadá do relevantního období, a dále rovněž proto, že použitý jazyk nasvědčuje tomu, že nebyl určen pro český trh.

K námitce, v níž je mu vytýkáno opomenutí licenční smlouvy a smluv o obchodní spolupráci, žalovaný uvedl, že tyto dokumenty nelze považovat za relevantní k prokázání skutečného užívání ochranné známky, neboť nijak neprokazují její přítomnost na trhu. V této souvislosti žalovaný odkázal na rozhodnutí ESD ve věci C-40/01 (Ansul), podle kterého je podmínkou skutečného užívání ochranné známky její užívání veřejně a navenek. Skutečnost, že vlastník ochranné známky uzavírá licenční či jiné smlouvy, případně že tyto smlouvy uzavírá nabyvatel licence, nijak neprokazuje, že známka je skutečně užívána veřejně a navenek. Takovéto smlouvy jsou interními dokumenty a mohou být uzavírány, aniž by

známka byla skutečně užívána, byla přítomna na trhu a spotřebitelé měli možnost se s ní seznámit. Existence předložených smluv tedy nijak neprokazuje užívání napadené ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ. Žalovaný přitom nijak nezpochybňuje skutečnost, že užívání jiným subjektem než vlastníkem na základě licenční smlouvy se považuje za její užívání vlastníkem. V napadeném rozhodnutí neodmítl předložené faktury z důvodu, že jsou vydány nabyvatelem licence a nikoli vlastníkem, ale naopak je považoval za relevantní dokumenty pro prokázání užívání známky. Posuzoval je pouze z hlediska, zda prokázaný rozsah užívání lze považovat za skutečné užívání známky, a skutečnost, že nebyly vydány vlastníkem, ale nabyvatelem licence, vůbec nepovažoval za rozhodnou.

V další části svého vyjádření žalovaný citoval rozhodnutí ESD ve věci C-40/01 (Ansul), podle kterého *„Skutečné užívání nezahrnuje symbolické užívání ochranné známky pouze za účelem udržení práv vyplývajících z vlastnictví ochranné známky. Další podmínkou skutečného užívání ochranné známky je její užívání veřejně a navenek. Při hodnocení, zda byla ochranná známka skutečně užívána, je nutné vzít v potaz všechny skutečnosti a okolnosti důležité pro stanovení toho, zda je obchodní využití ochranné známky reálné, zejména je nutné zvážit, zda je takovéto užití chápáno jako záruka v předmětném ekonomickém sektoru udržení nebo vytvoření podílu na trhu výrobků a služeb chráněných ochrannou známkou. Hodnocení okolností případu musí zahrnovat zvážení povahy výrobků a služeb, vlastností předmětného trhu, rozsahu a frekvence užívání ochranné známky. Při zkoumání skutečného užívání starší ochranné známky v určitém konkrétním případě je třeba provést globální posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Toto posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledňovanými faktory. Tak může být nízký objem výrobků uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou vyvážen větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak. Kromě toho nemohou být dosažený obrat a počet výrobků uvedených na trh pod starší ochrannou známkou posuzovány v absolutním vyjádření, ale v kontextu s jinými relevantními faktory, jako jsou objem obchodní činnosti, výrobní nebo prodejní kapacity nebo stupeň diverzifikace podniku využívajícího ochrannou známku, jakož i vlastnosti výrobků nebo služeb na dotyčném trhu. Soudní dvůr proto upřesnil, že užívání starší ochranné známky nemusí být vždy kvantitativně rozsáhlé, aby bylo kvalifikováno jako skutečné. Ohledně rozsahu užívání starší ochranné známky je zvláště třeba zohlednit jednak hospodářsky objem představovaný souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a jednak i délku časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i četnost těchto úkonů. Čím omezenější je však objem obchodního využívání ochranné známky, tím je nutnější, aby její vlastník dodal doplňující údaje, které mohou rozptýlit případné pochybnosti o skutečném užívání dotyčné ochranné známky.“* Nelze tedy souhlasit s tvrzením žalobce, že ochrannou známkou je možné zrušit pro neužívání pouze na základě totální absence zájmu vlastníka, tj. neexistence náznaků o užití.

Žalobcem předložené smlouvy a nedatovaný leták nelze považovat za dokumenty relevantní k prokázání užívání ochranné známky. Ostatní předložené dokumenty sestávají ze tří faktur, z nichž dvě prokazují prodej 210 ks jističů za cca 25 000 Kč v září a říjnu 2010 a třetí prokazuje prodej jednoho jističového setu za 35 000 Kč v lednu 2012. Na základě

časového rozložení těchto dokumentů lze těžko mít za to, že by se jednalo pouze o vzorek většího množství faktur. Faktury přitom nelze považovat za dokumenty takového charakteru, které by bylo pro vlastníka obtížné získat a předložit, naopak. Přesto byl žalobce schopen předložit pouze doklad v podstatě jednorázového prodeje nevelkého množství výrobků, které jsou běžně používány, často se nakupují a nejsou nákladné, a další jednorázový prodej jednoho setu, který byl uskutečněn cca dva týdny před podáním návrhu na zrušení.

V daném případě se jedná o výrobky, které jsou nezbytným vybavením veškerých míst, kde se používá elektrický proud, a k jejichž nákupu dochází v rámci celé relevantní veřejnosti často. Navíc se jedná o výrobky relativně levné (kromě posledně prodaného setu, který byl však prodán pouze jeden), a pro získání či udržení podílu na trhu je tedy třeba prodat jejich vyšší počet. Užívání napadené ochranné známky tedy nebylo ze strany žalobce pravidelné, ani dlouhodobé, ani nebylo prodáno velké množství výrobků, přičemž z jejich charakteru a vlastností předmětného trhu vyplývá, že při skutečném užívání, tedy pokud má vlastník skutečně v úmyslu získat či udržet si určitý podíl na trhu či odbytiště pro dané výrobky, musí dojít k prodeji intenzivnějšímu než jaký byl v řízení prokázán, případně, při takto nízkém objemu prodeje, musí být zřejmé, že vlastník podnikl určitá opatření k tomu, aby takového odbytiště získal (např. propagace ochranné známky či jiné způsoby získávání budoucích zákazníků). Žalobce však neprokázal žádné okolnosti, ze kterých by bylo možno dovodit, že užívání ochranné známky bylo skutečné a ne pouze symbolické.

Žalovaný trvá na tom, že napadené rozhodnutí není v rozporu se žádným z rozhodnutí Tribunálu, na která žalobce odkazuje. Žalovaný nehodnotí obchodní úspěch žalobce (T-434/09 CENTROTHERM) a nijak nerozporuje princip, že za určitých okolností i minimální užívání může být dostačující k tomu, aby bylo uznáno jako skutečné (T-504/09 VÖLKL). Může se tak stát za podmínky, že je v daném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro předmětné výrobky či služby. V souzené věci tato podmínka splněna nebyla.

Paralelu nelze hledat mezi případem žalobce a rozsudkem T-203/02 (VITAFRUIT), kde bylo i přes malý objem prodaných výrobků shledáno skutečné užívání ochranné známky. Zásadní pro rozhodnutí Tribunálu byl v tomto případě fakt, že bylo prokázáno, že známka byla užívána pravidelně a stabilně po dobu téměř jednoho roku. Paralelu nelze najít ani mezi případem žalobce a rozsudkem Tribunálu T-504/09 (VÖLKL), kde byly předloženy faktury prokazující vysoký objem prodejů během několika let, statistiky obratu za několik let a datované katalogy. V daném případě vůbec nebyla řešena otázka, zda je prokázán objem dostatečný, ale byly řešeny jiné otázky, zejména zda je známka užívána v zapsané podobě a pro které konkrétní výrobky. Na rozdíl od případu žalobce zde byly předloženy faktury svědčící o vysokém objemu prodejů, které byly dále podpořeny statistikami obratu a relevantními reklamními materiály (jak bylo vysvětleno výše, nedatovaný leták v angličtině nelze považovat za relevantní doklad o užívání).

K tvrzení žalobce, že v případě jakýchkoli pochybností měl Úřad rozhodnout ve prospěch vlastníka ochranné známky, žalovaný uvedl, že důkazní břemeno leží v tomto případě na vlastníkově ochranné známky. Pokud toto důkazní břemeno neunesl, nemůže být

tato skutečnost vykládána v jeho prospěch. Jak uvedl Tribunál např. v rozsudcích T-418/03 LA MER či T-434/09 CENTROTHERM, skutečné užívání ochranné známky nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních okolnostech, které prokazují skutečné a dostatečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu. Dokumenty schopné prokázat skutečné užívání ochranné známky (např. faktury, reklamní materiály, katalogy, ročenky, účetní závěrky apod.) nejsou takového charakteru, aby bylo pro vlastníka ochranné známky složité je předložit. Pokud předloží pouze takové dokumenty, na základě nichž nelze s jistotou dospět k závěru o skutečném užívání, a neuvede ani žádné doplňující skutečnosti, které by odůvodňovaly úvahu o skutečném užívání známky i přes nedostatek předložených důkazů, nelze takový stav vyložit ku prospěchu vlastníka ochranné známky, který nese důkazní břemeno.

V replice k vyjádření žalovaného žalobce setrval na svých žalobních námitkách. Zopakoval, že zákon výslovnou povinnost faktického užívání ochranné známky nestanovuje. Žalobce celou řadou důkazů prokázal, že v jeho případě se nejedná o užívání pouze symbolické. Předložené dokumenty jednoznačně potvrzují skutečné užívání napadené ochranné známky s úmyslem dalšího rozvoje produkce jí označených výrobků.

Fakturami byl prokázán prodej letákem propagovaných výrobků v rozhodné době. Předložený reklamní leták je tedy nutné brát v úvahu jako doklad o užívání napadené ochranné známky. Žalovaný neposuzoval důkazy ve vzájemné souvislosti, neboť žalobce doložil propagační leták a také důkaz o prodeji výrobku a žalovaný tyto důkazy odmítl jako důkazy neprokazující užívání ochranné známky.

I v rozsudku ESD ve věci C-40/01 (Ansul) je uvedeno, že užívání ochranné známky se musí vztahovat na výroky a služby, které jsou již prodávány nebo mají být prodávány a u nichž probíhají přípravy k získání zákazníku, zejména ve formě reklamních kampaní. Mezi důkazní prostředky k prokázání užívání ochranné známky tak lze zařadit i nepřímé důkazy užívání ochranné známky jako jsou reklamní letáky a faktury, či důkazy o přípravě jejího užívání na výrobcích a službách. K nim patří i licenční smlouvy a smlouvy o obchodní spolupráci, které prokazují úmysl vlastníka známku užívat. Žalovaný tedy chybně provedl zhodnocení důkazů dokládajících řádné užívání napadené ochranné známky a zcela neopodstatněně se žádnými kromě faktur nezabýval.

Žalobce nadále nesouhlasí s tím, že prodej více jak 200 výrobků v hodnotě desítek tisíc korun je nedostatečný pro prokázání užívání napadené ochranné známky. Skutečnost, že poslední prodej se uskutečnil „pouhé cca dva týdny před podáním návrhu na zrušení“, jak uvádí žalovaný ve vyjádření k žalobě, je vzhledem k tomu, že tento prodej spadá do rozhodného období pěti let, zcela irelevantní. Žalobcem předložené doklady pokrývají období tří let a časově jsou od sebe vzdáleny. Nemůže se tedy jednat o pouhé jednorázové užití.

Přestože žalovaný tvrdí, že jeho rozhodnutí není v rozporu s žádným z rozsudků předložených žalobcem (T-434/09 a T-504/09), v napadeném rozhodnutí hodnotil obchodní úspěch žalobce a na základě tohoto hodnocení rozhodl o zrušení napadené ochranné známky. Zároveň kladl nepřiměřeně vysoké nároky na prokazované užívání v rozporu s principem, že za určitých okolností i minimální užívání může být kvalifikováno jako skutečné. V souvislosti

s uvedenými principy nelze prodej stovek výrobků v hodnotě desetitisíců korun a uzavření několika smluv považovat za pouhé symbolické užívání ochranné známky.

Podobnost mezi případem řešeným ve věci T-504/09 a mezi jeho případem dle žalobce spočívá v tom, že mezi předloženými důkazy byly reklamní materiály (katalogy) a faktury. Většina předložených důkazů neprokazovala přímý prodej koncovým zákazníkům (faktury týkající se prodeje výrobků distributorům, statistiky, katalogy), a přesto byly uznány jako důkazy prokazující užívání ochranné známky pro většinu sporných výrobků.

Osoba zúčastněná na řízení svého práva vyjádřit se k věci samé nevyužila.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů. V posuzované věci vyšel z následně uvedené právní úpravy:

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.

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 § 13 odst. 2 ZOZ 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 § 13 odst. 3 ZOZ užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy (§ 18) a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, se považuje za užívání vlastníkem.

Podle § 2 odst. 4 správního řádu správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Podle § 68 odst. 3 správního řádu v odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Soud o věci uvážil takto:

Zatímco zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách ve svém § 25 odst. 1 písm. b) hovořil pouze o „užívání“ (bez přívlastku), ZOZ přijatý za účelem harmonizace práva ČR s právem Evropské Unie ve svém § 31 odst. 1 písm. a) užívá pojem „řádné užívání“ (směrnice č. 89/104/EHS, která byla prostřednictvím ZOZ inkorporována do právního řádu ČR, pak ve svých člancích 10 odst. 1 a 12 odst. 1 hovoří o „skutečném užívání“). Je však zřejmé, že právní úprava obsažená v ZOZ pouze formulačně zpřesnila relevantní zákonné ustanovení v souladu se směrnicí č. 89/104/EHS; smysl a účel právní úpravy důsledků neužívání ochranné známky po stanovenou dobu je podle obou předpisů od počátku stále týž, a to zabránit stavu, kdy je ochranná známka zapsána v rejstříku, aniž by přitom byla reálně užívána pro jakékoli výrobky či služby (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3.10.2007, č. j. 3 As 8/2007 - 83).

Nutno dodat, že směrnice č. 89/104/EHS byla později nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách; relevantní ustanovení, která se týkají dané problematiky, však zůstala beze změny (i tato směrnice v člancích 10 odst. 1 a 12 odst. 1 hovoří o „skutečném užívání“).

ZOZ, který je svou povahou harmonizačním předpisem, je nutno vykládat souladně se směrnicí č. 89/104/EHS [srov. rozsudek Evropského soudního dvora ve věci 14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen (1984) ECR 1891, bod 26., podle něhož je národní soud při aplikaci práva členského státu, a obzvláště při aplikaci ustanovení zákona, jenž byl přijat za účelem implementace směrnice, povinen vykládat takový zákon ve světle pojmosloví (dikce) a účelu směrnice]. Z uvedeného vyplývá, že pojem „řádné užívání“ podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ je nutno vykládat jako „skutečné užívání“ ve smyslu článku 10 odst. 1 a článku 12 odst. 1 uvedené směrnice.

Podle konstantní judikatury ESD je ochranná známka „skutečně užívána“ tehdy, pokud je v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, užívána za účelem vytvoření nebo zachování odbytiště těchto výrobků a služeb, s výjimkou užívání symbolické povahy, jehož jediným účelem je zachování práv z ochranné známky. Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotýcném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (rozsudek ze dne 11.5.2006, Sunrider v. OHIM, C-416/04 P, Sbírka rozhodnutí 2006, s. I-04237, bod 70.).

Soud považuje za potřebné uvést, že zrušení ochranné známky postupem podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ lze chápat jako určitou formu sankce za nevyužívání ochranné známky, což je stav, který je v rozporu s její samotnou podstatou. Smyslem a účelem tohoto zákonného institutu je odstranit z rejstříku ochranné známky, které nejsou řádně (skutečně) užívány, a neplní tak svou základní funkci.

Není tedy pravdou, že zákon nestanoví povinnost faktického, tj. skutečného užívání ochranné známky, jak tvrdí žalobce. Pokud v této souvislosti poukazuje na údajné rozhodnutí Úřadu sp. zn. O-16532, soud uvádí, že kopii tohoto rozhodnutí žalobce k žalobě nepřipojil a soudu se jej nepodařilo dohledat ani v databázi správních rozhodnutí dostupné na webových stránkách Úřadu. Dle náhledu soudu lze však důvodně pochybovat o tom, že by Úřad ve své rozhodovací praxi zpochybňoval požadavek na řádné (skutečné) užívání ochranné známky jejím vlastníkem, který je zakotven přímo v zákoně.

Tvrzení žalobce, že v souladu s odbornou literaturou se za neužívání ochranné známky považuje (jen) totální absence zájmu vlastníka ochranné známky, tj. neexistence jakýchkoliv náznaků o užití ochranné známky, nemůže vzhledem k výše uvedenému obstát. Naprosté neužívání ochranné známky je jistě důvodem pro její zrušení Úřadem podle § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ, to ovšem neznamená, že prokázání jakéhokoli, byť i nepatrného užívání ochranné známky je způsobilé odvrátit negativní důsledek spočívající v jejím zrušení. Jak již bylo vyloženo shora, v souladu se zněním zákona i konstantní judikaturou ESD je k odvrácení tohoto negativního důsledku nutno prokázat řádné (skutečné) užívání ochranné známky. Prokázání toliko symbolického užívání ochranné známky, tj. užívání v nepatrném rozsahu, je v tomto směru nedostatečné.

Řádné (skutečné) užívání ochranné známky může spočívat v jejím přímém umístění na konkrétní zboží nebo jeho obal, ale také v tom, že se dané označení objevilo v doprovodných dokumentech (fakturách, dodacích listech) vztahujících se ke zboží či v reklamě. Jako důkaz, že zboží bylo pod ochrannou známkou uváděno na trh, tedy mohou sloužit nejen samotné výrobky označené napadenou ochrannou známkou, ale také faktury, dodací listy, katalogy zboží, reklamní letáky či jiné důkazy, jestliže z nich lze dovodit, že zboží vlastníka bylo v relevantním období pod daným označením uváděno na trh. Žalovaný v napadeném rozhodnutí nikterak nepopírá, že k prokázání řádného užívání napadené ochranné známky jsou použitelné i jiné důkazy než ty, které prokazují výskyt napadené ochranné známky na zboží, pro které byla tato známka zapsána do rejstříku. Všechny žalobcem předložené důkazy hodnotil žalovaný jednotlivě i v jejich souhrnu; po jejich posouzení však shledal, že tyto důkazy neprokazují řádné (skutečné) užívání napadené ochranné známky žalobcem v rozhodném období. S tímto klíčovým závěrem žalovaného se soud plně ztotožňuje.

Neopodstatněná je též námitka, že žalovaný měl v řízení o zrušení napadené ochranné známky v případě jakýchkoli pochybností rozhodnout ve prospěch žalobce. V řízení před Úřadem nese důkazní břemeno stran řádného užívání ochranné známky její vlastník. Tento závěr je potvrzen také v rozhodnutí Tribunálu T-434/09, v němž je uvedeno, že v řízeních týkajících se zrušení ochranné známky z důvodu, že nebyla pět let řádně užívána, se přezkum

omezuje pouze na skutečnosti uvedené účastníky řízení. Důkazní břemeno je pak uloženo vlastníkovvi ochranné známky. Jestliže vlastník ochranné známky toto důkazní břemeno neunes, je ochranná známka zrušena. V tomto případě se tedy neuplatňuje zásada „v pochybnostech ve prospěch“, ale je na vlastníkovvi, aby prokázal, že předmětnou ochrannou známku v rozhodném pětiletém období užíval.

Stejně závěry o procesní odpovědnosti vlastníka ochranné známky dovodil také Nejvyšší správní soud, který v rozsudku ze dne 3.11.2005 č.j. 7 A 73/2000-100 konstatoval: „V řízení o výmazu ochranné známky podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, nelze přímo prokazovat to, co se nestalo či neděje (že známka užívána není); řízení je nutno vést tak, že správní orgán k návrhu majitele napadené známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Nezdáří-li se - a nejsou-li tu jiné důkazy správnímu orgánu známe, které by bylo možno provést - nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že správní orgán neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vymazána, ledaže majitel známky její neužívání řádně zdůvodní.“ Soud pouze pro úplnost dodává, že tento závěr, ač vycházel z předchozí právní úpravy obsažené v zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, je plně aplikovatelný také na stávající právní úpravu (§ 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ).

Soud má ve shodě se žalovaným za to, že žalobce řádné (skutečné) užívání napadené ochranné známky, které by naplňovalo výše uvedená kritéria vymezená judikaturou ESD, v řízení neprokázal, a to ani pokud jde o výrobky ve třídě (9) mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro které byla napadená známka rovněž zapsána do rejstříku. Je pravdou, že výrobky přepět'ové ochrany – zařízení proti pulsnímu přepětí, jističe jsou zbožím, které je spotřebiteli na trhu běžně kupováno. I s ohledem na relativně nízkou cenu těchto výrobků se nejedná o zboží exkluzivního charakteru, jehož povaha by odůvodňovala závěr, že k prokázání užívání ochranné známky ve spojení s tímto zbožím postačí doložení jeho prodeje v nízkém počtu kusů či v dlouhých časových rozestupech. Vzhledem k tomu, že žalobce předloženými důkazy prokázal pouhé 3 (slovy tři) případy prodeje takového zboží za celé rozhodné období, navíc se značným časovým odstupem (první prodej se uskutečnil v září 2010, druhý v říjnu 2010 a třetí až v lednu 2012), žalovaný s poukazem na povahu předmětného zboží právem dovodil, že žalobce neprokázal skutečné obchodní užívání napadené ochranné známky ve vztahu ke koncovým spotřebitelům v takovém rozsahu, aby bylo toto užívání v dotčeném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu těchto výrobků. Jestliže žalobce prokázal pouze tři případy prodeje předmětných výrobků v počtu celkem 211 ks za dobu pěti let od zápisu napadené ochranné známky do rejstříku, o žádné pravidelnosti prodeje vůbec nelze hovořit. Ve dvou případech ze tří se navíc jednalo o prodej zboží obchodním partnerům nabyvatele licence, společnosti SALTEK s.r.o., a nikoliv o prodej koncovým spotřebitelům.

Veškeré doklady, které žalobce v průběhu řízení k prokázání skutečného užívání napadené ochranné známky předložil, žalovaný v napadeném rozhodnutí řádně hodnotil, detailně se jimi zabýval a uvedl, nakolik jsou tyto doklady relevantní a zda užívání ochranné známky prokazují či nikoliv. Předložené doklady žalovaný posuzoval samostatně i ve

vzájemných souvislostech a v případě, že některému z nich přiznal nižší důkazní hodnotu, náležitě zdůvodnil, proč tak učinil. Jeho úvahy ohledně hodnocení důkazů jsou dostatečně určité, srozumitelné, a tudíž i soudně přezkoumatelné. Námitku žalobce, že se s některými předloženými doklady nevypořádal vůbec, tedy soud považuje za neopodstatněnou, stejně jako námitku, že odůvodnění napadeného rozhodnutí není v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu.

Žalobcův nesouhlas s tím, jakým způsobem žalovaný vyhodnotil doklad č. 4, jímž byl propagační leták, není důvodný. Pro rozhodnutí ve věci samé je především zcela zásadní, že tento doklad není nijak datován, a již proto jej nelze vztáhnout k rozhodnému období pěti let, jehož se prokazování užívání napadené ochranné známky týkalo. K tvrzení žalobce, že reklamní letáky běžně nejsou datovány, lze uvést, že žalobce mohl pomocí jiných důkazů (objednávky, faktury, smlouvy o distribuci) prokázat, v jakém období byl předmětný leták vyroben či šířen. Předmětný leták je navíc vyhotoven výlučně v anglickém jazyce, takže vzbuzuje oprávněné pochybnosti o tom, zda je vůbec určen pro český trh. Se žalobcem lze sice obecně souhlasit v tom, že spotřebitelská veřejnost v České republice částečně angličtinu ovládá, tato skutečnost však není důvodem pro to, aby jí určené reklamní materiály byly výlučně v anglickém jazyce. Rozhodně není pravdou, že reklamní hesla a slogany jsou v České republice zcela běžně užívány v anglické podobě, jak tvrdí žalobce. Nepravdivost tohoto tvrzení prokazuje jakýkoliv soubor reklamních spotů vysílaný v nejběžnějších médiích (televizi či rozhlas). Žalovaný tedy nepochybil, jestliže z výše popsanych důvodů nepřiznal předloženému propagačnímu letáku v rámci hodnocení důkazů žádnou váhu.

Soud na okraj dodává, že otázka relevance reklamních materiálů byla řešena také v rozhodnutí Tribunálu T-504/09, v němž bylo konstatováno, že samotná existence těchto materiálů nemůže být dokladem o užívání ochranné známky, nevyplývá-li nikterak ze spisu, jak a zda vůbec byly mezi koncové spotřebitele rozšiřovány.

Co se týče dokladů č. 1, 2 a 3, tj. licenční smlouvy a smluv o obchodní spolupráci, tyto doklady nijak neprokazují užití napadené ochranné známky. Nejedná se o veřejně přístupné listiny, ale o interní smlouvy. Teprve na základě následného jednání předvídaného v těchto dokladech mohlo dojít k užití napadené ochranné známky veřejně, tj. navenek. Jak žalovaný přiléhavě konstatoval ve vyjádření k žalobě, sama skutečnost, že vlastník ochranné známky uzavírá licenční či jiné smlouvy, případně že tyto smlouvy uzavírá nabyvatel licence, nijak neprokazuje, že napadená ochranná známka je skutečně užívána veřejně a navenek. Žalobce v tomto směru pomíjí, že i dle výslovného znění § 13 odst. 3 ZOZ se za užívání, které je přičitatelné vlastníkovu ochranné známky, považuje nikoliv samotná licenční smlouva, ale teprve *užívání* ochranné známky, ke kterému na základě licenční smlouvy dochází. Jinak řečeno, k průkazu užívání ochranné známky nepostačuje pouhý důkaz o uzavření licenční či jiné smlouvy, ale je zapotřebí prokázat, že na základě těchto smluv byla ochranná známka také fakticky užívána. Žalovaný proto za možné důkazy o faktickém užití napadené ochranné známky navenek právem považoval pouze tři žalobcem předložené faktury, které však z výše popsanych důvodů vyhodnotil jako nedostatečné k prokázání řádného užívání napadené ochranné známky v rozhodném období.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že žalovaný vzal při hodnocení dokladů č. 5 a č. 6 – faktur v potaz i tu skutečnost, že se nejedná o doklady dokazující prodej zboží označeného napadenou ochrannou známkou koncovým spotřebitelům, nýbrž o doklady o prodeji zboží (jističů) obchodním partnerům nabyvatele licence, tedy distributorům. Žalobce s tímto hodnocením nesouhlasí, neboť je toho názoru, že z hlediska užívání ochranné známky není podstatné, zda je kupujícím koncový spotřebitel nebo distributor. V této souvislosti vyslovuje domněnku, že distributoři jistě zboží prodali koncovým spotřebitelům. Soud má ve shodě s názorem žalovaného za to, že relevanci těchto dokladů nelze a priori vyloučit, avšak bez jejich podpory dalšími relevantními doklady (například fakturami za prodej zboží koncovým spotřebitelům) nemohou předmětné faktury samy o sobě skutečné užívání napadené ochranné známky prokázat. Užívání ochranné známky musí být prokázáno navenek a vůči konečným spotřebitelům, což, jak je uvedeno například v rozhodnutí ESD ve věci T-434/09, nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, nýbrž se musí jednat o konkrétní a objektivní okolnosti, které prokazují skutečné a dostatečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu.

Žalobcova argumentace, že obchodní partneři nabyvatele licence jističe jistě prodali koncovým spotřebitelům, nebyla ničím prokázána, a jedná se tak pouze o ničím neprokázanou domněnku.

Relevanci dokladu č. 7 nesnižuje skutečnost, že k prodeji zboží dokládanému touto fakturou došlo pouhých několik dnů před podáním návrhu na zrušení napadené ochranné známky. V řízení nebylo ničím prokázáno, že by k tomuto prodeji spojenému s užitím napadené ochranné známky došlo až poté, co se žalobce dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky. Uvedené pochybení žalovaného týkající se posouzení dokladu č. 7 však nemůže mít za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí jako celku. Nelze totiž přehlédnout, že žalovaný doklad č. 7 při rozhodování zcela neignoroval, nýbrž vyjádřil se k němu i v kontextu dalších důkazů. Podstatný pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí je především klíčový závěr žalovaného, že pouhé tři prokázané případy prodeje předmětného zboží (jističů), k nimž navíc došlo se značným časovým odstupem, neprokazují skutečné užívání napadené ochranné známky žalobcem ve vztahu ke koncovým spotřebitelům v takovém rozsahu, aby bylo toto užívání v dotčeném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu těchto výrobků.

Skutková podobnost žalobcova případu s věcí, která byla řešena v rozhodnutí Tribunálu T-434/09, spočívá v tom, že v obou případech bylo malé množství důkazů předložených vlastníkem ochranné známky a krátké časové období prokázaného užívání ochranné známky vyhodnoceno jako nedostatečné k udržení práv k ochranné známce. Neopodstatněná je žalobcova námitka, že žalovaný v rozporu se zásadou vyjádřenou v rozhodnutí Tribunálu T-434/09 hodnotil jeho obchodní úspěch a na základě tohoto hodnocení rozhodl o zrušení napadené ochranné známky. K ničemu takovému ze strany žalovaného nedošlo – napadená ochranná známka jím byla zrušena nikoliv na základě hodnocení obchodního úspěchu žalobce na trhu, ale z toho důvodu, že žalobce neprokázal její řádné užívání v rozhodném období.

Závěry formulované v rozhodnutí Tribunálu T-504/09, jichž se žalobce dovolává na podporu svých tvrzení, jsou vsutku vytrženy z kontextu. Předně je třeba zdůraznit, že žalobce v řízení před Úřadem nepředložil „celou řadu důkazů“, jež by prokazovaly užívání napadené ochranné známky. Nepředložil ani žádné reklamní katalogy, které by bylo možné přiřadit k rozhodnému období a uznat jako důkaz užívání napadené ochranné známky (k důkazní kvalitě jím předloženého reklamního letáku viz výše). Žalobce poukazuje na to, že i v Tribunálem řešené věci většina důkazů neprokazovala přímý prodej koncovým zákazníkům, a přesto byly uznány jako dostatečně průkazné k prokázání skutečného užívání ochranné známky. Dle náhledu soudu však Tribunál ve zmíněném rozhodnutí uvedl závěr naprosto opačný, než žalobce tvrdí. V bodě 113 uvedeného rozhodnutí konstatoval, že „..... faktury a katalogy založené do spisu vedlejší účastníci, nebyly dostatečné k podložení závěru napadeného rozhodnutí, podle něhož byla starší ochranná známka během celého období dotčeného uvedenými fakturami skutečně užívána pro výrobky tříd 18, 25 a 28, kterých se ochranná známka týká. Tyto důkazy představovaly nanejvýš indicie umožňující mít za to, že předpoklad takového užívání je pravděpodobný. Podle judikatury uvedené v bodě 84 výše přitom prostý předpoklad, ať se jeví jakkoli pravděpodobným, není dostatečný pro účely použití čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, který vyžaduje důkaz o takovém užívání.“

Jak již bylo uvedeno shora, v případě žalobce nejsou splněny podmínky pro to, aby jím prokázané minimální užívání napadené ochranné známky v rozhodném období (tři doložené případy prodeje jističů během pěti let) bylo kvalifikováno jako skutečné, neboť s ohledem na povahu jím produkováných výrobků nelze takové užívání v dotyčném hospodářském odvětví považovat za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu.

Ve věci řešené rozhodnutím Tribunálu T-203/02 bylo vlastníkem ochranné známky prokázáno její relativně stálé užívání v podobě *pravidelného* prodeje menšího množství výrobků *v delším časovém období*. V případě žalobce se o prokázání pravidelného prodeje výrobků - jističů během delšího časového období v žádném případě hovořit nedá. Jak již bylo opakovaně zmíněno, žalobce předloženými důkazy prokázal pouze tři nahodilé případy jednorázového užití napadené ochranné známky, a to se značným časovým odstupem.

Lze shrnout, že žalovaný řádně posoudil všechny žalobcem předložené důkazy a na základě tohoto posouzení právem dovodil, že žalobce v řízení neunesl důkazní břemeno a neprokázal, že napadenou ochrannou známku po nepřetržitou dobu 5 let řádně užíval pro výrobky a služby, pro které byla zapsána. Na základě tohoto zjištění žalovaný v souladu s § 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ napadenou ochrannou známku zrušil. Vydání napadeného rozhodnutí není odklonem od dosavadní rozhodovací praxe žalovaného či odklonem od rozhodovací praxe ESD, jak tvrdí žalobce, a nelze v něm spatřovat ani porušení zásady legitimního očekávání.

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

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

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

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

P o u č e n í :

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Praze dne 15. února 2016

JUDr. Naděžda Řeháková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková