



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **Ch. I-Ch.**, zastoupen JUDr. Josefem Moravcem, advokátem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, **za účasti:** Ing. J. K., zastoupena JUDr. Vladimírem Rottem, advokátem v Praze 2, Vinohradská 37, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 3. 2012, č. j. O-219825/D73809/2011/ÚPV,

t a k t o:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 3. 2012, č. j. O-219825/D73809/2011/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 8.808 Kč k rukám zástupce žalobce JUDr. Josefa Moravce, advokáta, do třiceti dnů od právní moci rozsudku.**

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 3. 5. 2012 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 3. 2012, č. j. O-219825/D73809/2011/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 11. 2011 o zrušení mezinárodní barevné kombinované ochranné známky č. 60677A ve znění „KK“ na základě návrhu podaného Ing. J. K.

Ing. J. K. – osoba zúčastněná v tomto řízení, podala dne 8. 2. 2011 návrh podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších

zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, na zrušení české části mezinárodní barevné kombinované ochranné známky č. 606077 ve znění „KK“ s odůvodněním, že napadená ochranná známka nebyla v České republice v období pěti let předcházejících tomuto návrhu řádně užívána.

Napadená mezinárodní barevná kombinovaná ochranná známka č. 606077 ve znění „KK“ byla u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví, (dále jen „WIPO“), přihlášena a zapsána pro Českou republiku dne 17. 8. 1993, přičemž byla dne 15. 2. 2008 částečně převedena pro území České republiky pod č. 606077A na současného majitele pro výrobky zařazené do třídy 29: upravené ořechy, zejména arašídy, mandle, vlašské ořechy, kešu, piniové oříšky; do třídy 30: pralinky a cukrovinky na bázi ořechů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.



Správní orgán prvního stupně vyhověl návrhu osoby zúčastněné a rozhodnutím ze dne 10. 11. 2011 zrušil napadenou mezinárodní barevnou kombinovanou ochrannou známku č. 60677A ve znění „KK“. Majitele napadené ochranné známky podal dne 6. 12. 2011 rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 3. 2012, č. j. O-219825/D73809/2011/ÚPV.

Žalovaný především konstatoval, že rozhodným obdobím k prokázání užívání napadené mezinárodní barevné kombinované ochranné známky č. 60677A ve znění „KK“ je s ohledem na ustanovení § 13 odst. 1 ve spojení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách období počínající dnem 7. 2. 2006 a končící dnem 7. 2. 2011. Časové období nepřetržitého užívání pěti let je přitom třeba vykládat s ohledem na kritérium objemu užívání a délky užívání napadené ochranné známky. Pro splnění požadavku řádného užívání může být postačující jak krátkodobé užívání s vysokým objemem prodeje, tak dlouhodobé užívání s relativně nízkým objemem prodeje.

Žalovaný uvedl, že s ohledem na okolnost, že nelze prokazovat, co se nestalo či neděje (že známka užívání není), je nutno řízení o zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání vést tak, že správní orgán k návrhu majitele ochranné známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Nezdaří-li se, nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že Úřad neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vymazána. Konstantní judikatura tak v této souvislosti lne k důkaznímu břemenu majitele ochranné známky s tím, že jestliže nejsou předloženy důkazy nebo majitel neunesse důkazní břemeno. Úřad konstruuje domněnku neužívání bez ohledu na to, zda ochranná známka byla či nebyla ve skutečnosti užívána.

Žalobce ve správním řízení předložil jako důkaz užívání napadené mezinárodní ochranné známky celkem devět důkazních prostředků. Ohledně dokladů č. 1 a č. 3 až č. 5 uvedl žalovaný, že se jedná se o e-mailovou korespondenci z let 2008 a 2009 mezi majitelem

napadené ochranné známky, panem Ch. I-Ch., a společností ALIKA a.s., IČ: 65138244, se sídlem v Čelčicích, zastoupenou J. a P. K.; v této korespondenci není napadená mezinárodní barevná kombinovaná ochranná známka znázorněna. Korespondence se týká nabídky převodu ochranné známky ve znění „KK“ při prodeji společnosti ATOS BOHEMIA, s.r.o., IČ: 632 16 175, se sídlem Malé Svatoňovice (jejímž byl žalobce ke dni výmazu 5. června 2015 jediným společníkem), společnosti ALIKA a ceny za odkoupení této známky na základě ústní dohody při prodeji části společnosti ATOS BOHEMIA. V e-mailu ze září 2008 zástupci společnosti ALIKA sdělili, že nesouhlasí s uvedenou požadovanou částkou, neboť dohoda zněla na 1,5 % z obrátu za tři roky užívání předmětné ochranné známky.

V dokladu č. 2 jde o korespondenci z ledna / února 2009 ohledně nabídky převodu č. ochranné známky „KK“ registrované pro ČR, Polsko a Slovensko od 17. 8. 1993 s WIPO 606077A, pro území ČR a SR třetí osobě, a to společnosti PISTACHIO a.s., IČ: 26240271, se sídlem v Hodoníně, přičemž není mezinárodní barevná kombinovaná ochranná známka znázorněna. Zástupce této společnosti uváděl, že měli zájem, ale doslechli se, že ochrannou známku vlastní společnost ALIKA.

Doklady č. 6 a č. 7 jsou faktury a nákladní listy z března a dubna 2006, přičemž napadená ochranná známka v nich není znázorněna. Potvrzují nákup výrobků z burských oříšků společností ATOS BOHEMIA v březnu a dubnu 2006 od dvou čínských společností Qingdao Jinhao Foodstuffs Co., Ltd. a Qingdao Yijia Light Industrial Products I/E Co., Ltd.

Doklad č. 8 jsou plastové pytle obsahující napadenou barevnou kombinovanou ochrannou známku ve znění „KK“ a jako výrobce zboží je zde uvedena společnost Linyi Yuli Kernel Food Stuffs Co., Ltd. Žalovaný k tomuto dokladu uvedl, že se nejedná o původního majitele napadené ochranné známky a ačkoliv jako distributor je zde uvedena společnost ATOS BOHEMIA, v níž společníkem je majitele napadené ochranné známky, nejedná se o doklad korespondující s předloženými fakturami a nákladními listy z dokladů č. 6 a č. 7, neboť na pytlích je uveden jiný výrobce, než jsou producenti na těchto dokladech. Žalovaný k tomu podotknul, že majitele napadené ochranné známky ve svém vyjádření uvedl, že na základě povolení ze dne 1. 10. 1999 vydaného původním majitelem ochranné známky č. 606077 ve znění „KK“, tj. společnost Linyi Kaili Food Co. Ltd. Užíval napadenou ochrannou známku na trhu až do dne 26. 6. 2006, kdy byl souhlas vzat zpět. Nicméně tyto skutečnosti žalobce ve správním řízení nijak nedoložil.

Pokud jde o doklad č. 9, jedná se o prohlášení JUDr. Z. R., advokáta v H. K., ze dne 15. 9. 2011, vystupujícího jako účastník jednání v roce 2006 mezi společnostmi ATOS BOHEMIA a ALIKA o prodeji části podniku, a to organizační složky – útvaru potravin, v jejímž rámci uváděla společnost ATOS BOHEMIA na trh potravinářské výrobky, zejména oříšky a sušené ovoce, které jí dodávali její dodavatelé. Smlouva o převodu části podniku byla uzavřena dne 31. 7. 2006. Prodávající, tj. žalobce, souhlasil s prodejem části podniku za podmínky, že dojde i k převodu vlastnictví předmětné ochranné známky na společnost ALIKA. Rovněž společnost ALIKA si měla být vědoma, že bez tohoto převodu ochranné známky není převod části podniku úplný. K převodu však nedošlo, neboť společnost ALIKA na výzvu nereagovala. Posléze žalobce a společnost ATOS BOHEMIA měli zjistit, že společnost ALIKA užívá jako ochrannou známku označení „KK“ v jiné barevné mutaci, a že si ji nechala zapsat navrhovatelka výmazu, která byla jednání ohledně převodu části podniku též přítomna.

Žalovaný konstatoval, že předložené doklady se sice vztahují k rozhodnému období pro prokázání užívání napadené mezinárodní ochranné známky, nicméně její faktické znázornění je patrné toliko z dokladu č. 8, tj. předložených plastových pytlů, a o dodávkách výrobků odpovídajících výrobkům, pro něž je zapsána napadená ochranná známka, čínskými společnostmi společností ATOS BOHEMIA svědčí toliko předložené listinné doklady č. 6 a č. 7, přičemž tyto doklady s důkazy č. 8 nekorespondují. Ostatní doručené doklady č. 1 a č. 5 napadenou barevnou kombinovanou ochrannou známkou neobsahují.

Žalobce ve svém rozkladu ze dne 8. 12. 2011 tvrdil, že spolehlivě doložil užívání napadené ochranné známky v počátku rozhodného období, tj. počátkem roku 2006. Doložil přepravní obaly, z nichž vyplývá, že výrobky, zejména oříšky, byly pod předmětnou značkou dováženy do České republiky. Z dalších dokladů potom vyplývá, že zboží bylo do České republiky dováženo a z porovnání časové souslednosti je zřejmé, že se jedná o tytéž obchody, probíhající přes prostředníky. Zboží bylo do České republiky dováženo pod ochrannou známkou „KK“ v první polovině roku, o obchodním styku svědčí přepravní obaly a faktury. 2006. Ochranná známka byla používána v rámci obchodní činnosti společnosti ATOS BOHEMIA, přičemž část tohoto podniku byla prodána společnosti ALIKA dne 31. 7. 2006. v důsledku tohoto převodu přestal právní předchůdce majitele napadené ochranné známky mít možnost vyrábět výrobky pod dosud užívanou ochrannou známkou, uskutečnil se popisovaný převod části podniku pouze za podmínky, že zároveň bude převedena i ochranná známka. Společnost ALIKA, jak bylo dříve dostatečně popsáno, odmítla dohodu naplnit a naopak využívá ochrannou známku takřka totožnou s ochrannou známkou majitele napadené ochranné známky, který již neměl k dispozici výrobní kapacity pro produkci zboží. Trh byl obsazen výrobky s ochrannou známkou společnosti ALIKA. Nastal proto omluvitelný důvod pro neužívání ochranné známky, a proto není na místě její zrušení. Společnost ALIKA nedodržela původní dohody a svým jednáním znemožnila napadenou ochrannou známkou užívat.

Další námitku směřovala proti Úřadu průmyslového vlastnictví, který vyhověl přihlášce totožné ochranné známky, aniž by věc podrobil řádnému zkoumání v rámci své činnosti. Úřad tedy přispěl k tomu, že bylo majiteli napadené ochranné známky znemožněno ji řádně užívat.

Žalovaný měl pochybit rovněž v tom, že neprovedl navrhované důkazy a odmítl se zabývat skutečnostmi ve věci rozhodnými.

Žalovaný správní orgán opřel své rozhodnutí o rozsudek Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ze dne 11. března 2003 ve věci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV, v němž byl podán jednotný výklad pojmu skutečné užívání ochranné známky, podle něhož užívání nemůže být pouze symbolické, s pouhým účelem udržovat práva z ochranné známky, ale musí být spojeno s užíváním ochranné známky na trhu pro označení konkrétních výrobků a poskytovaných služeb, popř. s užíváním v obchodním styku třetími osobami se souhlasem jejich majitele k takovému užívání ochranné známky.

Žalovaný se dále dovolával rozsudku SDEU ze dne 14. června 2007 ve věci C-246/05 Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG, podle něhož čl. 12 odst. 1 První směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán tak, že „řádými důvody pro neužívání“ ochranné známky jsou překážky s přímým vztahem k této ochranné známce, které znemožňují její užívání nebo kvůli nimž užívání této ochranné známky ztrácí smysl a které jsou nezávislé na vůli majitele uvedené

ochranné známky. (viz bod 55, výrok 2) v bodu 51 SDEU dále vymezil charakter okolností, které zakládají překážku užívání ochranné známky s tím, že je třeba vyžadovat, aby zapsané ochranné známky byly skutečně užívány pod hrozbou jejich zrušení, neboť příliš široké pojetí pojmu „řádné důvody pro neužívání ochranné známky“ by šlo proti systematicke čl. 12 odst. 1 směrnice.

K tvrzení, že společnost ALIKA od žalobce napadenou ochrannou známkou nekoupila, nýbrž si zaregistrovala ochrannou známkou č. 287620 ve znění „KK“, žalovaný uvedl, že se nejedná o JUDr. R. zmiňovanou barevnou mutaci napadené ochranné známky, neboť byla dne 22. 7. 2007 zapsána do rejstříku ochranných známek v černobílé podobě na majitele Ing. J. K., která ji přihlásila dne 27. 6. 2006. majitel napadené ochranné známky nepodal přitom proti jejímu zápisu námitky z důvodu dotčení ve svých právech ve smyslu § 7 zákona o ochranných známkách a návrh na její neplatnost uplatnil až dne 12. 1. 2011, ačkoliv tvrdí, že mu v rozhodném období, tj. do dne 7. 2. 2011, vadila v podnikání. Pouze z dokladu č. 2, tj. korespondence z ledna / února 2009 se společností PISTACHIO vyplývá, že po neúspěšné snaze převést/prodat předmětnou ochrannou známkou č. 606077A na společnost ALIKA se obrátil na tuto společnost, které nabídnul převod napadené ochranné známky.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí s tím, že žalovaný postupoval v rozporu se zásadou volného hodnocení důkazů, když důkazy hodnotil odděleně bez snahy vykládat je v souvislostech.

Žalobce se dovolával rozsudku SDEU ze dne 11. května 2006 ve věci C-416/04 P The Sunrider Corp. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), z něhož plyne *„Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě všech skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku.“* Podle žalobce však žalovaný svou povinnost hodnotit podklady v jejich souhrnu nesplnil.

Žalobce tvrdil, že užívání napadené ochranné známky na území České republiky prokázal. Odmítnul tvrzení žalovaného, že dovoz výrobků nebyl nebo byl pouze symbolický sledující účel udržovat práva z ochranné známky ve smyslu rozsudku SDEU ve věci C-40/01 Ansul.

Žalobce dále uváděl, že jako klíčové vidí posouzení jednání společnosti ALIKA, tedy její nedodržení původní dohody, čímž způsobila nemožnost užívat ochrannou známkou vůbec.

Pokud jde o žalovaným citovaný rozsudek SDEU ve věci C-246/05 Armin Häupl, žalobce namítal, že žalovaný pominul podstatu daného případu, když SDEU dospěl k závěru *„Je však třeba upřesnit, že dotyčná překážka nemusí nutně znemožnit užití ochranné známky k tomu, aby byla považována za překážku s dostatečně přímým vztahem k ochranné známce, o takový případ se může jednat i tehdy, když kvůli této překážce ztrácí užívání této ochranné známky smysl. Je-li totiž určitá překážka způsobila závažným způsobem ohrozit vhodné užívání ochranné známky, nelze po jejím majiteli spravedlivě požadovat, aby ji přesto užíval.“*

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 7. 6. 2012 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 5. 3. 2012.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť ani žalobce, a ani žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního žalovaný nevyjádřili.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

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

Ze správního spisu soud ověřil, že do rejstříku ochranných známek vedeného žalovaným byla dne 27. 06. 2006 přihlášena a dne 22. 02. 2007 zapsána Ing. J. K., bytem Č, R. 255, kombinovaná ochranná známka č. 287620 ve znění „KK“ pro výrobky zařazené do třídy 29: ovoce a zelenina sušené, konzervované, zavařené, rozinky, sušené plody, konzervované nebo sušené sójové boby, konzervovaná nebo sušená ořechová jádra, čočka konzervovaná, pražená ořechová jádra, pražená čočka; do třídy 30: káva a kávové náhražky, obilniny pro osobní konzumaci, ovesné vločky, müsli, makrobiotické potraviny v rámci této třídy, čaj, kakao, cukr, rýže, pražená kukuřice; do třídy 31: výrobky zemědělské, zahradnické, lesní, krmiva, čerstvé sójové boby, čerstvá ořechová jádra, ořechy, arašidy, čerstvé ovoce a zelenina podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



Z veřejně dostupného obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, potom soud ověřil, že je zde mj. založena Výroční zpráva společnosti ALIKA za fiskální rok 2006 (1. 4. 2006 – 31. 3. 2007), v níž se pod bodem 3) Zpráva představenstva a) Základní informace uvádí: *Fiskální rok 2006 byl pro akciovou společnost ALIKA poměrně úspěšným rokem, i když hospodářské výsledky nejsou zrovna nejideálnější. Podařilo se udržet vydobyté pozice na obchodních trzích, rozšířit sortiment nabízených produktů, pokračovat ve stabilizaci lidských zdrojů, připravit se na certifikace BRC a HACPP, podniknout další kroky v modernizaci výrobních prostor. Napomohl k tomu i odkup části podniku ATOS BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Malé Svatoňovice, Nádražní 249, IČO: 63216175, což znamenalo posílení obchodního úseku o skupinu ambulantních prodejců, tzv. DTS, získání výrobní řady K&K a částečně i výrobní technologie. Vysoce nasazená laťka v oblasti kvality produkované výroby z minulých let byla udržena a této problematice je věnována celoročně mimořádná pozornost. Pokračovalo se v účinnějším využívání informační technologie SAP. Proběhly personální změny na obchodním a ekonomickém úseku. Do dalšího fiskálního roku vstupuje ALIKA a.s. s několika klíčovými záměry. Především je to získání certifikace BRC a HACPP, zvýšení*

přidané hodnoty, získání nových obchodních kontraktů a trhů, další modernizace výrobních prostor a zkvalitnění skladového hospodářství.

Z veřejně dostupného obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, potom soud ověřil, že dne 4. 10. 2000 byla zapsána (a dne 20. 10. 2010 vymazána) společnost MODALITY Corporation, s.r.o., IČ: 262 02 760, později CZECH KK FOODSTUFF, s.r.o. a CZECH KK FOODSTUFF, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 3, Táboritská 23, jejímiž společníky byli Ch. I-Ch., nar. X, a společnost Linyi Yuli Kernel Food Stuffs Co., Ltd.

Podle § 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách pokud do 5 let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně (§ 14 a 31), ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, byl přijat s cílem harmonizovat úpravu ochranných známek s právem Evropských společenství (dnes Evropské unie), konkrétně s první směrnicí Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Pojem „řádné užívání“ podle tohoto zákona je proto nutno vykládat jako „skutečné užívání“ ve smyslu čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 citované směrnice (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. října 2007, č. j. 3 As 8/2007 - 83). Směrnice byla později nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách; k obsahovým změnám podstatným pro projednávaný případ však nedošlo.

Podle konstantní judikatury SDEU je pak 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 dotčeném 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 ve věci C-40/01 Ansul, bod 43; usnesení ze dne 27. ledna 2004 ve věci C-259/02 La Mer Technology, bod 27; rozsudek ve věci C-416/04 P Sunrider, bod 70). V citovaném usnesení La Mer Technology SDEU též konstatoval, že zde neexistuje pravidlo de minimis stanovící minimální požadavek užívání ochranné známky - pokud minimální užití ochranné známky slouží reálnému obchodnímu účelu, lze toto užití považovat za skutečné ve smyslu směrnice (body 25 a 27 usnesení). Je proto třeba posoudit všechny okolnosti případu.

Podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě, v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním

návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.

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

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

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

Z žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný opřel toto své rozhodnutí pouze o rozsudek SDEU ve věci C-40/01 Ansul, odvolával se sice na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 8/2007 – 83, který naopak za rozhodující judikát v inkriminované věci považoval rozsudek SDEU ve věci C-416/04 P Sunrider, jehož se dovolával rovněž žalobce.

Otázkou interpretace pojmu skutečné užívání starší slovní ochranné známky se SDEU totiž zabýval především ve svém rozsudku ve věci C-416/04 P Sunrider. Ochranná známka je „skutečně užívána“, pokud je v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, užívána za účelem vytvoření nebo zachování odbytiště těchto výrobků a služeb, s výjimkou užívání symbolické povahy, jehož jediným účelem je zachování práv z ochranné známky. Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě všech skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotýcném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, povahy těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky. Otázka, zda je užívání kvantitativně dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo podíl na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, tak závisí na více faktorech a na posouzení každého jednotlivého případu. Z toho vyplývá, že není možné *a priori* abstraktně stanovit, jaká kvantitativní mez by měla být použita pro určení toho, zda je užívání skutečné, či nikoliv. Pravidlo *de minimis*, které by neumožňovalo OHIM nebo, na základě žaloby, Tribunálu posoudit veškeré okolnosti sporu, který jim je předložen, proto nemůže být stanoveno. I minimální užívání, pokud je skutečně obchodně odůvodněné, tak může být dostatečné k prokázání existence skutečného užívání. (viz body 70–72)

Dalším zásadním rozsudkem, v němž SDEU vyložil pojem „skutečné užívání“ je rozsudek ze dne 19. prosince 2012 ve věci C-149/11 Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV. SDEU v něm konstatoval, že již vyložil pojem „skutečné užívání“ v rámci posouzení skutečného užívání národních ochranných známek v rozsudcích Ansul a Sunrider, jakož i v

usnesení La Mer Technology, a došel k závěru, že se jedná o autonomní pojem unijního práva, který je třeba vykládat jednotně. Podle této judikatury je ochranná známka skutečně užívána, je-li užívána v souladu s její hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbytu pro tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky. Posouzení skutečné povahy užívání ochranné známky musí spočívat na souhrnu skutečností a okolností, vhodných pro zajištění jejího skutečného obchodního využívání v obchodním styku, zvláště na užívání považovaném v dotčeném hospodářském odvětví za odůvodněné pro udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby ochrannou známkou chráněné, povaze výrobků nebo služeb, vlastnostech trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky. SDEU rovněž uvedl, že územní rozsah užívání je pouze jedním z více faktorů, které musejí být zohledněny pro určení, zda je toto užívání skutečné, či nikoliv (viz rozsudek Sunrider, bod 76).

Pokud žalobce namítal, že žalovaný nevyhodnotil jednotlivé důkazy v souladu se zásadami správního řízení, když jednotlivé důkazy hodnotil odděleně nikoliv ve svých vzájemných souvislostech, musel soud tomuto žalobnímu tvrzení přisvědčit.

V souladu se zákonem o ochranných známkách je řízení o zrušení ochranné známky založeno na důkazním břemenu majitele napadené ochranné známky, který je povinen prokázat, že známka užívána byla, a to v rozhodném období a požadovaném rozsahu, popř. prokázat, že zde jsou relevantní důvody, pro něž známka v rozhodném období užívána být nemohla.

Žalobce prokázal důkazy č. 6 a č. 7 dodávku „Fried and salted peanuts kernel“, resp. „Roasted-Blanched Peanuts“ o hmotnosti 16 tun a 25 tun od společností Qingdao Jinhao Foodstuffs Co., Ltd. a Qingdao Yijia Light Industrial Products I/E Co., Ltd., z nezávislého města Qingdao, resp. Čching-tao, v Čínské lidové republice v jihovýchodní části provincie Šan-tung, na trh v České republice. Obě čínské společnosti jsou v dokladech označeny jako „Seller/Exporter, resp. Shipper/Exporter“. Nicméně doklady o těchto dodávkách nebylo lze vyhodnotit jako užití napadené ochranné známky, neboť nebylo prokázáno, že by se zboží z těchto dodávek opatřené napadenou ochrannou známkou vyskytovalo na trhu v dostupnosti pro běžného spotřebitele. Žalobce tedy ve správním řízení prokázal dovoz jedné části komodit, pro něž je ochranná známka nárokována, avšak neprokázal, že se spolu s těmito výrobky na trhu vyskytovala i napadená ochranná známka. Z uvedených dokladů pouze vyplývá, že rozhodný objem užívání výrobků, na něž se předmětná ochranná známka vztahovala, skutečně probíhal počátkem roku 2006, přičemž z množství výrobků dodaných na český trh (16 tun a 25 tun burských oříšků) nelze tvrdit, že se jedná o zanedbatelné množství, a že příjemce tohoto zboží byla společnost ATOS BOHEMIA, jejímž byl žalobce společníkem.

Žalobce tedy uvedenými doklady č. 6 a č. 7 prokázal dovoz zboží od uvedených čínských dovozců.

Dalším důkazem žalobce byl doklad č. 8, tj. plastové pytle s napadenou barevnou kombinovanou ochrannou známkou ve znění „KK“, přičemž jako producent zboží, tj. „Roasted and Blanched Peanuts 12,5 kg“ je uvedena společnost Linyi Yuli Kernel Food Stuffs Co., Ltd. a jako distributor je uvedena společnost ATOS BOHEMIA. Dále je zde uvedeno datum produkce 21. 2. 2006 a datum doporučené spotřeby 21. 11. 2006.

Žalovaný při hodnocení důkazu č. 8 uvedl, že se nejedná o doklad korespondující s předloženými fakturami a nákladními listy z dokladů č. 6 a č. 7, neboť na pytlích je uveden jiný výrobce, než jsou producenti na těchto dokladech. Nicméně na fakturách a nákladních listech nejsou uvedeni producenti, nýbrž pouze dovozci, takže citované tvrzení žalovaného neodpovídá realitě. Z dokladů č. 6 a č. 7 jednoznačně vyplývá, že společnost ATOS BOHEMIA obdržela počátkem roku 2006 do čínských dovozců 16 tun a 25 tun burských oříšků. Doklad č. 8, tj. plastové pytle s napadenou barevnou kombinovanou ochrannou známkou ve znění „KK“, přičemž jako producent zboží, tj. „Roasted and Blanched Peanuts 12,5 kg“ je uvedena společnost Linyi Yuli Kernel Food Stuffs Co., Ltd. a jako distributor je uvedena společnost ATOS BOHEMIA, jejímž společníkem byl v inkriminované době žalobce.

Pokud žalobce tvrdil, že užívání napadené ochranné známky na území České republiky prokázal, a že dovoz výrobků z České republiky nebyl nebo byl pouze symbolický, jak uváděl žalovaný, bylo nutno mu přisvědčit. Žalobce prokázal, že počátkem roku 2006 dovezl na český trh 16 tun a 25 tun burských oříšků, což žalovaný koneckonců potvrdil. Z předložených plastových pytlů s napadenou barevnou kombinovanou ochrannou známkou ve znění „KK“ s uvedením producenta zboží, tj. „Roasted and Blanched Peanuts 12,5 kg“ společností Linyi Yuli Kernel Food Stuffs Co., Ltd. a distributora společností ATOS BOHEMIA, nelze podle názoru soudu učinit jednoznačný závěr, že napadená ochranná známka nebyla v inkriminovaném období užívána. Nicméně na základě uvedených skutečností podle názoru soudu žalovaný dospěl k závěru, že tyto tři uvedené doklady nelze připustit jako užívání napadené ochranné známky v první polovině roku 2006. Posouzení dokládaného užívání napadené ochranné známky bude vyžadovat ze strany žalovaného správního orgánu důkladnější seznámení s okolnostmi daného případu, popř. doplnění dokazování, včetně hodnocení provedených důkazů a zejména fundovanou právní úvahu o tom, zda jsou zjištěné skutečnosti a okolnosti způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání ochranné známky v obchodním styku a zda lze dokládané užití ochranné známky posoudit jako „řádné užití“ ve smyslu zákona o ochranných známkách.

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

Ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o ochranných známkách se 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) umísťování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.*

Podle názoru žalovaného neprokázal žalobce, že by se na českém trhu objevily výrobky pocházející od něj, které by byly opatřeny známkou, která si zachovala svou rozlišovací způsobilost, ani neprokázal, že by on /jeho právní předchůdce umísťoval takové zboží, které má původ v České republice, na trhu v zahraničí. Podle názoru soudu však žalobce s ohledem na časový odstup prokázal, že napadená ochranná známka v I. pololetí 2006 užívána při jeho obchodování s burskými oříšky. Žalobci proto bylo nutno přisvědčit, když se dovolával rozsudku SDEU ve věci C-416/04 P Sunrider, podle něhož „*Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě všech skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku.*“ Žalovaný však tuto svou povinnost hodnotit podklady v jejich souhrnu nesplnil.

Žalobce poukazoval na jednání společnosti ALIKA a namítal, že žalovaný nepřihlédl ke skutečnosti, že převodem části společnosti ATOS BOHEMIA (závod na přebalování a třídění výrobků pro konečného spotřebitele), v níž byl žalobce společníkem, na společnost ALIKA v roce 2006, ztratil možnost užívat zapsanou ochrannou známku. Již jeho snaha o prodej ochranné známky či poskytnutí licence měla být hodnocena jako řádný důvod pro neužívání ochranné známky,

Stejně jako v žalobě, uvedl žalobce již v rozkladu, že prodejem závodu, pro jehož produkci mohla být ochranná známka užívána, ztratil možnost opatřovat vlastní výrobky napadenou ochrannou známkou a pokud tuto známku nemohl využívat ani při distribuci výrobků jiných producentů, neboť na trhu již byly výrobky opatřené známkou navrhovatelky zrušení, tj. osoby zúčastněné existují zde tzv. liberační důvody, které odůvodňují odklon od obecného pravidla, že známka musí být užívána.

Žalovaný tato jeho tvrzení odmítnul s tím, že prodej závodu, jehož společníkem žalobce byl, však není nezávislý na vůli majitele ochranné známky, a to přes žalobcovo tvrzení, že nabyvatel jeho podniku a.s. ALIKA nesplnil závazek z obchodní smlouvy o převodu podniku. Dále uvedl, že řízení o návrhu na zrušení je ovládáno zásadou dispoziční, což znamená, že je plně v moci účastníků, u nichž se předpokládá, že budou vyvíjet procesní aktivitu a iniciativu; průběh řízení je dán podáním návrhu třetí osobou, a doložením užívání ochranné známky či uváděním liberačních důvodů, které odůvodní neužívání ochranné známky na straně majitele ochranné známky. Důkazní břemeno v tomto řízení nese tedy majitel napadené ochranné známky a je na něm, aby předložil důkazy o tom, že svou ochrannou známku užíval, nebo k jejímu užívání poskytl smluvně souhlas jiné osobě, popř. aby zdůvodnil, proč ochrannou známku neužíval.

Žalovaný se v napadeném rozhodnutí rovněž nedostatečně vyjádřil k námitce žalobce týkající se zápisu kombinované ochranné známky č. 287620 ve znění „KK“ do rejstříku ochranných známek dnem 22. 02. 2007 s právem priority ode dne 27. 06. 2006 pro majitelku Ing. J. K., tj. navrhovatelku výmazu napadené mezinárodní barevné kombinované ochranné známky č. 60677A ve znění „KK“.

Podle názoru Městského soudu v Praze měl žalovaný správní orgán posoudit, zda tato okolnost nemohla přímo znemožnit užívání ochranné známky jejím majitelem a tedy představovat deliberační důvod neužívání ochranné známky ve smyslu zákona o ochranných známkách. Z výroční zprávy společnosti ALIKA za fiskální rok 2006 (1. 4. 2006 – 31. 3. 2007) založené v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, je *expresis verbis* doloženo, že pro společnost ALIKA byl tento fiskální rok poměrně úspěšný, neboť se podařil odkup části podniku ATOS BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Malé Svatoňovice, Nádražní 249, IČO: 63216175, což znamenalo posílení obchodního úseku o skupinu ambulantních prodejců, tzv. DTS, získání výrobní řady K&K a částečně i výrobní technologie. Tvzení uvedená v dokladu č. 9, tj. v prohlášení JUDr. Z. R., advokáta v Hradci Králové, ze dne 15. 9. 2011, jsou tedy pravdivá.

Žalovaný v této souvislosti odkazoval na rozsudek SDEU ve věci C-246/05 Armin Häupl, zabývající se výkladem pojmu „řádné důvody“ ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 89/104/EHS. Odkazoval především na bod 51 tohoto rozsudku, ale necitoval jej celý, jak správně namítal žalobce.

V rozsudku ve věci C-246/05 Armin Häupl, bod 51, SDEU *expresis verbis* judikoval: „K tomuto je třeba podotknout, že v osmém bodě odůvodnění směrnice se uvádí, že: „pro snížení celkového počtu ochranných známek zapsaných [...] ve Společenství [...], je třeba vyžadovat, aby zapsané ochranné známky byly skutečně užívány pod hrozbou jejich zrušení“. Ve světle tohoto bodu odůvodnění se jeví, že příliš široké pojetí pojmu „řádné důvody pro neužívání ochranné známky“ by šlo proti systematické čl. 12 odst. 1 směrnice. Dosažení cíle uvedeného v tomto bodě odůvodnění by totiž bylo ohroženo, kdyby každá i sebemenší překážka, přestože nezávislá na vůli majitele ochranné známky, postačovala k odůvodnění jejího neužívání.“

V inkriminované věci se tedy nesporně měl žalovaný v duchu jím samotným citovaného rozsudku SDEU ve věci C-246/05 Armin Häupl zabývat otázkou, zda doklady předložené žalobcem neznamenají takovouto „sebemenší překážka nezávislou na vůli žalobce“, která by postačovala k odůvodnění neužívání napadené mezinárodní barevné kombinované ochranné známky č. 60677A ve znění „KK“.

Městský soud v Praze na základě shora uvedených skutečností dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, a proto je podle § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního zrušil, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Podle ustanovení § 78 odst. 5 soudního řádu správního právním názorem, kterým vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení žalovaný správní orgán vázán.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 3.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 3.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč, tedy celkem 8.808 Kč včetně DPH ve výši 21%.

P o u č e n í:

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

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

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

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

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

V Praze dne 8. října 2015

**JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu**

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová