



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: **POLDI Hütte s.r.o.**, se sídlem Kladno, Průmyslová 1343, IČ 256 49 787, zast. Mgr. Pavlem Pravdou, advokátem se sídlem Praha 1, Vodičkova 707/37, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26.11.2010, zn.sp.: O-1804, č.j.: O-1804/61207/2009/ÚPV,

t a k t o :

- I. Žaloba se z a m í t á.**
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) ze dne 6.10.2009 ve věci zamítnutí jeho návrhu na zrušení *slovní* ochranné známky č. 92032 ve znění „POLDI“, jejímž vlastníkem je společnost Z-group a.s., Opletalova 27, Praha 1, IČ 44017693 (nyní Z-Group Steel Holding, a.s.), a prvostupňové rozhodnutí potvrdil.

V odůvodnění rozhodnutí žalovaný poukázal na ust. § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochranných známkách), na jehož podkladu žalobce podal návrh na zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání na území ČR v posledních pěti letech před zahájením tohoto řízení pro žádný z výrobků, pro něž je zapsána. Dále se žalovaný vypořádal s rozkladovými námitkami žalobce, který argumentoval obdobně jako v podané žalobě, s přihlédnutím k vyjádření vlastníka ochranné známky (dále jen „OZ“) k rozkladu, posoudil doklady, které

vlastník ve vyjádření k rozkladu k vyjádření připojil a z důvodu uvedených v žalobou napadeném rozhodnutí rozklad zamítl s tím, že nemá pochyb o existenci a platnosti licenční smlouvy uzavřené mezi původním vlastníkem a právním předchůdcem licenciáta (STROJÍRNY POLDI a.s.). Uvedl, že licenční smlouva podle žádného ze zákonných ustanovení nemusí být založena v konkrétním správním spisu, o její existenci svědčí údaje ve výpise rejstříkových údajů (dále jen „rejstřík“). Konstatoval, že právní předchůdce licenciáta STROJÍRNY POLDI, spol. s r.o. sice zanikl právně fúzí sloučením se společností SATURNUS Capital a.s., nyní STROJÍRNY POLDI a.s., ale podle výpisu z obchodního rejstříku přešla na nástupnickou organizaci veškerá práva a povinnosti ze zaniklé společnosti, tedy i práva a povinnost z licenční smlouvy. Za podstatné žalovaný považoval projev vůle obou stran licenční smlouvy, jímž je potvrzení její platnosti, resp. jejího trvání současnými účastníky. K tomu poukázal na článek 19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen Dohoda TRIPS), kterou je ČR vázána. Proto důkazy předložené STROJÍRNY POLDI a.s. jako licenciátem v tomto řízení akceptoval.

Dále žalovaný posoudil důkazy, které byly k prokázání užívání napadené OZ v rozhodném období, tj. v období od 25.9.2003 do 25.9.2008, vlastníkem a licenciátem předloženy v řízení před Úřadem, z nich považoval za relevantní všechny faktury, kromě faktury č. 1090971 z 26.8.2009, neboť je všechny lze zařadit do sledovaného období, na všech se vyskytuje napadená OZ v chráněné podobě v souvislosti s výrobky klikové hřídele a válce s tím, že na trh bylo s ohledem na povahu zboží dodáno dostatečné množství výrobků v odpovídajících cenách různým odběratelům v ČR i v zahraničí. Katalogy výrobků považoval za podpůrné doklady, kdy prokazují dlouhodobou orientaci držitele licence na konkrétní výrobky a potvrzují údaje na fakturách. Uvedené doklady považoval žalovaný za postačující k prokázání tvrzené věci, tj., že napadená OZ byla v rozhodné době užívána na konkrétních výrobcích, resp. v souvislosti s nimi, protože nepovažoval za nutné posuzovat ještě další důkazy předložené až s vyjádřením k rozkladu.

Vyjádril se k zařazení výrobků/služeb zapsaných v seznamu výrobků a služeb k OZ do skupin, pod něž se pak podřazují výrobky/služby skutečně užívané. Za podstatné považoval, jakým způsobem vlastník své výrobky/služby v seznamu výrobků a služeb definoval, zda úzce nebo široce. U posuzované OZ konstatoval, že za zapsanou kategorii považuje „ocel a ocelové zboží“, pod kterou lze nepochybně zařadit výrobky, pro něž bylo prokázáno užívání napadené OZ, neboť se jedná o výrobky vyrobené z ocele. Poukázal rovněž na rozhodnutí Evropského soudního dvora (dále jen ESD) a rozhodovací praxi OHIM (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, dále jen „OHIM“), jež je založena na rozsudku ESD ve věci T-126/03. Shledal ve shodě se správním orgánem I. stupně, že návrh na zrušení slovní OZ podaný žalobcem podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách nebyl opodstatněný.

K námitce rozdílných tříd, podle níž by mělo zboží na fakturách spadat do třídy 7 mezinárodního třídění výrobků a služeb (dále jen „třídník“), zatímco napadená OZ je zapsána ve třídě 6 uvedl, že názvy výrobků a služeb zařazených do třídníku a jejich rozdělení do tříd odpovídá účelu, k němuž byl třídník zaveden a jež má využití zejména administrativní. Rovněž je pochopitelné, že výčet výrobků a služeb nemůže být vyčerpávající, ale jde v podstatě o zástupce jednotlivých druhů. Názvy uvedené v třídníku nemusejí odpovídat názvům běžně užívaným pro jiné účely, např. pro označování ve fakturách. Tomu je nutné přizpůsobit se při konfrontaci skutečně užívaných výrobků/služeb se zapsanými. Správní orgán vychází z kritérií, např. z druhu určení a účelu, k němuž jsou výrobky určeny, nikoliv z toho, jakých dalších strojů nebo přístrojů budou součástí. Kromě toho výrobky mohou být součástí různorodých zařízení, jež mohou podle třídníku náležet do různých tříd.

K porušení § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) konstatoval, že v řízení o zrušení OZ postupuje Úřad podle zákona o ochranných známkách,

který je ve vztahu ke správnímu řádu zákonem zvláštním. Poukázal na znění ust. § 34 odst. 3 zákona o ochranných známkách s tím, že z tohoto i ostatních ustanovení týkajících se řízení o zrušení (§ 31-34) nevyplývá povinnost Úřadu zasílat vlastníkem předložené doklady k vyjádření navrhovatel zrušení. Úřad to také s ohledem na procesní ekonomii nečiní, pouze požádá-li o to navrhovatel. Uvedl, že věcné námitky navrhovatele zrušení by výsledek rozhodnutí neovlivnily. Navrhovatel je uplatnil v rozkladu, a jak žalovaný již uvedl, jsou doklady předložené osobou, jež k tomu má svolení vlastníka, považovány za důkazy předložené samotným vlastníkem. Z toho důvodu držitel licence nepotřebuje žádné formální potvrzení svého účastenství na řízení. Navrhovatel, tj. žalobce tedy nebyl zkrácen na svých procesních právech, neboť uvedený postup Úřadu je v souladu se zákonem o ochranných známkách. K nezákonnosti rozkladem napadeného rozhodnutí nedošlo.

Žalobce v podané žalobě namítal, že vlastník v řízení před Úřadem ani žalovaným nepředložil důkazy o tom, že OZ byla pro zapsané výrobky, kterými jsou ocel a ocelové zboží ve třídě 6 v období pět let před podáním návrhu na její zrušení řádně užívána. Zpochybnil účastenství společnosti STROJÍRNY POLDI a.s. (dále též licenciát) v řízení a s poukazem na ustanovení článku IV bodu 6. licenční smlouvy uzavřené mezi POLDI Kladno a.s. a Strojírny Poldi spol. s.r.o. dne 26.8.1993, neboť podle citovaného článku licenční smlouvy smlouva zanikne před uplynutím doby, na kterou byla sjednána ztrátou právní subjektivity nabyvatele, tedy společnosti Strojírny Poldi spol. s.r.o. Tato společnost byla zrušena dne 1.8.2006, neboť k tomuto dni byla vymazána z obchodního rejstříku. K tomu dále namítal, že při nahlédnutí do spisu vedeného Úřadem, týkajícího se ochranné známky, zjistil, že se ve spise licenční smlouva nenachází, ač by tomu tak mělo být podle ust. § 16 vyhlášky č. 187/1988 Sb. (dále jen vyhláška).

Tvrdil, že i kdyby společnost STROJÍRNY POLDI a.s. byla nabyvatelem licence, jako nabyvatel licence OZ není a nikdy nebyla účastníkem řízení a z toho důvodu není oprávněná navrhnout jakékoliv důkazy v řízení.

Poukazoval na to, že licenciát předložil v řízení v prvním stupni kopie devíti faktur za období 2005-2009 a katalogy klikových hřídelí a katalogy kovaných válců, pro které využívá OZ, pro žádné jiné výrobky licenciát OZ neužívá.

Klikové hřídele jsou však výslovně zapsány v třídě 7 pod č. 070021 seznamu výrobků a služeb, pročež nebylo prokázáno řádné užívání OZ pro zapsané výrobky ve třídě 6 ocel a ocelové zboží. V žádném případě tak nebylo prokázáno řádné užívání OZ pro zapsané výrobky v třídě 6 ocel a ocelové zboží.

Kované válce jsou výslovně zapsány v třídě 7 pod č. 070139 a válce pro válcovací stolice ve třídě 7 pod č. 070141, a pro tyto výrobky není a nikdy nebyla OZ zapsaná. V žádném případě tak nebylo prokázáno řádné užívání pro zapsané výrobky ve třídě 6 ocel a ocelové zboží.

K tomu žalobce tvrdil, že společnost STROJÍRNY POLDI a.s. nedoložila užívání OZ v souvislosti s výrobky, pro které je zapsána, neboť slovo POLDI používá na všech doložených fakturách pouze jako součást obchodní firmy STROJÍRNY POLDI, popřípadě STROJÍRNY POLDI spol. s.r.o. a nikoliv v jakémkoliv spojení s výrobky. Nikde v předložených fakturách a katalozích společnosti STROJÍRNY POLDI a.s. nelze najít jakoukoli přímou souvislost či spojení s výrobky, pro které je ochranná známka zapsána. Žalobce je proto názoru, že nebylo v žádném případě prokázáno, že OZ byla v období pěti let před podáním návrhu na její zrušení řádně užívána pro zapsané výrobky. S odůvodněním žalobou napadeného rozhodnutí nesouhlasil.

I pokud by bylo prokázáno, což jednoznačně popírá, že OZ byla řádně užívána pro klikové hřídele a /nebo válce vyráběné STOJÍRNOU POLDI a.s., byl Úřad povinen zrušit OZ dle § 31 zákona o ochranných známkách ve vztahu ke všem ostatním výrobkům, neboť rozsah užívání OZ se nevztahoval na ocel a ocelové zboží, a ponechat ji zapsanou v třídě 6 pouze pro klikové hřídele a /nebo válce, což by však bylo v rozporu se zařazením těchto výrobků do třídy 7 seznamu výrobků a služeb.

Žalobce namítal porušení ust. § 36 odst. 3 správního řádu s tím, že nebyl o podání společnosti STOJÍRNY POLDI a.s. a o předložených dokumentech a skutečnostech nikterak informován, obdržel až napadené rozhodnutí, aniž by měl možnost se ke všem podkladům ve spise vyjádřit nebo navrhopat nové důkazy k popření tvrzení společnosti STOJÍRNY POLDI a.s.

Žalobce rovněž tvrdil zkrácení na svých právech tím, že žalovaný připustil, aby nové důkazy byly podány až s odvoláním, což je v rozporu s principy správního řízení.

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

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uváděl obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí. K tvrzení, že vlastník napadené OZ nepředložil důkazy o tom, že OZ byla řádně užívána pro výrobky ve třídě 6 třídníku, tj. ocel a ocelové zboží, upozornil, že bylo prokázáno užívání OZ licenciátem pro předmětné výrobky, které se vyrábí z oceli. Lze tak konstatovat, že vlastník napadené OZ prokázal její užívání i pro výrobky ve třídě 6. Nelze se domnívat, že každou jednotlivou věc lze zařadit výlučně a pouze do jedné třídy, naopak je zcela běžné, že se jednotlivé třídy překrývají.

K tvrzení o zániku licenční smlouvy a skutečnosti, že nebyla součástí správního spisu, a námitce, že i kdyby byla společnost STOJÍRNY POLDI a.s. nabyvatelem licence, nikdy by nebyla účastníkem řízení a tudíž by nebyla oprávněna navrhopat jakékoliv důkazy v řízení, poukázal na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí a konstatoval, že podle žádného ustanovení zákona není povinností Úřadu založit licenční smlouvu do konkrétního správního spisu. O její existenci svědčí údaje v rejstříku. Pokud to oprávněná osoba považuje za nutné, je k nahlédnutí v příslušném oddělení Úřadu, v daném případě v oddělení rejstříků. O existenci licenční smlouvy proto nemá pochyb.

Pokud jde o její platnost, bylo zjištěno, že v průběhu platnosti licenční smlouvy došlo k několikeré změně v osobě vlastníka OZ (poskytovatele licence). Jejím současným vlastníkem je společnost Z-Group a.s. Praha 1 (osoba zúčastněná na řízení). Ke změně došlo i na straně nabyvatele licence, neboť jak bylo zjištěno z výpisu z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58044, původní nabyvatel licence právně zanikl fúzí (sloučením) se společností SATURNUS Capital, a.s. Brno, přejmenovanou na STOJÍRNY POLDI a.s. Kladno, Dubí, IČ 27661440, což je společnost, jež do předmětného řízení z pozice licenciáta předložila doklady o užívání napadené OZ. Podle výpisu z obchodního rejstříku přešla na nástupnickou organizaci veškerá práva a povinnosti ze zaniklé společnosti, tedy i práva a povinnosti z licenční smlouvy. Pro předmětné řízení žalovaný považoval za podstatné projevení vůle obou stran licenční smlouvy, jímž je potvrzení její platnosti, resp. jejího trvání současnými účastníky. V této souvislosti opětovně poukázal na článek 19 odst. 2 Dohody TRIPS, kterou je ČR vázána. Podle tohoto ustanovení se pro účely udržení zápisu uznává za užívání OZ jakékoliv užívání i jinou osobou, pokud se tak děje se souhlasem vlastníka předmětné OZ. Požadavek užívání OZ pouze na základě

přísně formalizované licenční smlouvy v této mezinárodní úmluvě není obsažen, a proto nelze připustit přísnější výklad ustanovení národního předpisu v tomto smyslu.

Pokud jde o tvrzení, že případný nabyvatel licence není účastníkem předmětného řízení a nemůže proto navrhopvat důkazy, poukázal na § 27 odst. 2 správního řádu s tím, že nabyvatel licence vstupuje za úplaty do některých práv vlastníka a může tedy být nepochybně do jeho práv zrušením ochranné známky zasaženo. Jako účastník řízení ve smyslu § 27 správního řádu je pak oprávněn navrhopvat v řízení o zrušení OZ jakékoliv důkazy.

K poukazu žalobce na to, že licenciát nedoložit užívání dotčené OZ v souvislosti s výrobky, pro které byla zapsána, neboť slovo POLDI užívá pouze jako součást obchodní firmy na fakturách a nikoliv na výrobcích zdůraznil, že dodavatelské faktury jsou obecně vzato relevantním dokladem o užívání OZ, jak vyplývá z napadeného rozhodnutí. Pokud je na těchto fakturách zobrazena dotčená ochranná známka tak, jak byla zapsána, jsou faktury relevantním dokladem řádného užívání pro výrobky, které jsou na fakturě uvedeny.

K porušení § 36 odst. 3 správního řádu konstatoval, že v řízení o zrušení postupuje Úřad podle zákona o ochranných známkách, který je vzhledem ke správnímu řádu zákonem zvláštním. Zmínil ust. § 34 odst. 3 zákona o ochranných známkách, kde je uvedena povinnost Úřadu vyzvat vlastníka OZ, aby se k návrhu na zrušení vyjádřil, neučiní-li, má být rozhodnuto podle obsahu spisu. Věcné námitky žalobce by výsledek rozhodnutí neovlivnily, ostatně žalobce námitky uvedené v žalobě uplatnil již v rozkladu.

Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.

V replice k vyjádření žalovaného žalobce argumentoval obdobně jako v podané žalobě. Ke stanovisku žalovaného k porušení § 36 odst. 3 správního řádu uvedl, že je považuje za nesrozumitelné. Zdůraznil, že žalovaný v rozporu s § 4 odst. 4 správního řádu neumožnil žalobci uplatnit jeho právo a znovu připomněl, že byl zkrácen na právech, když žalovaný připustil, aby nové důkazy byly podány až s odvoláním.

Ve svém vyjádření k žalobě se osoba zúčastněná na řízení (vlastník napadené OZ) plně postavila za posouzení věci a stanovisko žalovaného k podané žalobě. K jednotlivým žalobním námitkám zdůraznila, že názvy výrobků a služeb zařazených v třídníku a jejich rozdělení do tříd odpovídá účelu, k němuž byl třídník zaveden a má využití zejména administrativní. Názvy uvedené v třídníku nemusejí odpovídat a často ani neodpovídají názvům běžně užívaným pro jiné účely, např. označování výrobků ve fakturách. K tomu poukázala na rozhodnutí Úřadu ÚPV O-170235 a ÚPV O-157029 s tím, že ve světle zmíněných rozhodnutí není v přímém rozporu se zásadou legality a zákazem zneužití pravomoci způsob hodnocení seznamu výrobků a služeb u napadené OZ v souvislosti s prokázáním užívání napadené OZ. Při posuzování se vychází z toho, že výrobky/služby zapsané v seznamu výrobků a služeb konkrétní OZ, lze podle kritérií odpovídajících jejich charakteru rozdělit do skupin, pod něž se pak podřazují výrobky/služby skutečně užívané. Podstatné pak je, jakým způsobem vlastník své výrobky/služby v seznamu definoval, zda úzce či široce. Při širokém vymezení, kdy je možné uvnitř skupiny rozlišit podskupiny, je nezbytné prokázat užívání pro každou podskupinu zvlášť. Při úzkém vymezení, kdy již není možné výrobky/služby dále dělit, postačí pro udržení zápisu prokázat užívání výrobku reprezentujícího skupinu. Tento postup je v souladu s rozhodovací praxí OHIM. Užívání napadené OZ bylo prokázáno doklady, které Úřad akceptoval na výrobcích klikové hřídele a kované válce. Napadená OZ je zapsána pro výrobky ocelové zboží. Pod tuto kategorii lze nepochybně zařadit i výrobky, pro něž bylo prokázáno užívání napadené OZ, neboť se jedná o výrobky vyrobené z oceli.

Osoba zúčastněná na řízení dodává řadu výrobků z oceli sama či prostřednictvím subjektů, jimž poskytla licenci k užívání napadené OZ, mezi něž patří i licenciát, který je nástupnickou společností původního subjektu s licenčními právy, tj. společnosti STROJÍRNY POLDI, spol. s r.o. K tomu poukázala na ust. § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění (dále jen zákon č. 125/2008 Sb.), podle kterého dochází fúzí sloučením k zániku obchodní společnosti nebo družstva nebo více obchodních společností nebo družstev, jemuž předchází zrušení bez likvidace; jmění zanikající obchodní společnosti nebo družstva včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na jinou obchodní společnost nebo družstvo. Touto nastupující společností je společnost STROJÍRNY POLDI a.s. (dříve SATURNUS Capital a.s.). Tedy jmění (včetně licenční smlouvy) přešlo ze společnosti STROJÍRNY POLDI spol. s r.o. na společnost STROJÍRNY POLDI a.s., jedná se o univerzální sukcesi. Proto o existenci a platnosti licenční smlouvy ani postavení společnosti STROJÍRNY POLDI a.s., jakožto osoby s právy licenciáta, není pochyb.

S tím souvisí i oprávněnost držitele licence předložit do řízení o zrušení OZ důkazy o užívání OZ, jež je předmětem licence. K tomu poukázala na § 13 odst. 3 zákona o ochranných známkách a článek 19 odst. 2 Dohody TRIPS, kterou je ČR vázána. Podle osoby zúčastněné na řízení je nabyvatel licence účastníkem řízení ve smyslu § 27 správního řádu a proto byl oprávněn navrhnout v řízení o zrušení ochranné známky jakékoliv důkazy.

Zdůraznila, že není povinností ÚPV zakládat licenční smlouvy do konkrétního správního spisu, o existenci jakékoliv licenční smlouvy svědčí údaje v rejstříku, do kterého může oprávněná osoba nahlédnout.

Dodavatelské faktury jsou jedním z relevantních podkladů, pokud spadají do rozhodné doby, vyskytuje se na nich předmětná OZ a vypovídají o výrobcích zapsaných v jejich seznamu výrobků a služeb. Tyto podmínky předložené faktury splňují, proto jde o relevantní užití napadené OZ. U výrobků zapsaných v seznamu výrobků a služeb napadené OZ (tj. ocelové zboží) jde těžko prokazovat užívání OZ přímo na výrobcích, neboť se na tyto výrobky nevyraží datum výroby jako u potravin. Bez data však není možné takový důkaz časově zařadit, tudíž by byl takový důkaz pro předmětné řízení nepřijatelný.

V řízení o zrušení OZ postupuje Úřad podle zákona o ochranných známkách, který je vzhledem ke správnímu řádu zákonem zvláštním. Poukázala na § 34 odst. 3 citovaného zákona s tím, že z ustanovení týkajících se řízení o zrušení OZ nevyplývá povinnost Úřadu zasílat vlastníkem předložené doklady k vyjádření navrhovateli zrušení. ÚPV to také s ohledem na procení ekonomii nečiní, pouze požádá-li o to navrhovatel.

V řízení o zrušení OZ je nutné vzít v úvahu, že § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách funguje jako sankce za neužívání OZ. Jeho smyslem je odstranit z rejstříku ty OZ, které nejsou užívány a neplní funkci OZ. Dále je nutné dodržovat základní zásady správního řízení a obecné postupy, jimiž se řídí dokazování. To jsou hlavní důvody, proč ÚPV upozorňuje v některých případech vlastníka OZ, že původně zaslané doklady jsou k danému účelu nepostačující a vyzývá jej, aby doložil další.

K poukazu žalobce na zkrácení na svých právech, když odvolací orgán připustil, aby nové důkazy byly podány až s odvoláním uvedla, že žalobce nebyl zkrácen na právech, neboť předložení licenční smlouvy a jejího dodatku bylo pouze doplněním již dříve předložených dokumentů, neboť osoba zúčastněná na řízení se existence licenční smlouvy dovolával již v řízení před Úřadem, v němž byla také zohledněna. Pokud se jedná o faktury doložené až v rámci rozkladového řízení, nepovažoval žalovaný za nutné posuzovat tyto důkazy, neboť doklady předložené v řízení na prvním stupni byly žalovaným považovány za postačující k prokázání skutečnosti, že napadená OZ byla v rozhodné době užívána na konkrétních výrobcích, resp. v souvislosti s nimi. Návrh na zrušení napadené OZ je proto neopodstatněný.

Soud o věci jednal bez nařízení ústního jednání postupem podle § 51 odst. 1 s.ř.s., neboť účastníci takový postup soudu akceptovali.

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

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ust. § 8 odst. 1, 3 písm. d) zákona o ochranných známkách v rozhodném znění vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku (R). (3) Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

Podle ust. § 13 odst. 3 téhož zákona 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 ust. § 18 odst. 1, 3 téhož zákona (1) právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle zvláštního právního předpisu pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná. (3) Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku; o zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran. Náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

Podle ust. § 31 odst. 1 písm. a), 3 téhož zákona (1) 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, (3) 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 ust. § 34 odst. 1, 3 téhož zákona (1) návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou se podává písemně a musí být odůvodněn a doložen důkazy. Považuje se za podaný až po zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu. (3) Úřad vyzve vlastníka ochranné známky, aby se k návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti vyjádřil. Nevyjádří-li se vlastník ochranné známky ve stanovené lhůtě, Úřad rozhodne podle obsahu spisu.

Podle ust. § 45 odst. 1 téhož zákona nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení, o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států, o přerušení řízení, o lhůtách pro vydání rozhodnutí, o ochraně proti nečinnosti, dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se.

Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu v rozhodném znění nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Žalobce předně tvrdil, že v řízení v I. ani ve II. stupni vlastník OZ nepředložil žádné důkazy o tom, že OZ byla pro zapsané výrobky, kterými jsou ocel a ocelové zboží ve třídě 6 v období pět let při podání návrhu na její zrušení řádně užívána. Zpochybnil právní nástupnictví společnosti STROJÍRNY POLDI a.s. (licenciáta) z licenční smlouvy uzavřené dne 26.8.1993 mezi POLDI Kladno a.s. a STROJÍRNY POLDI spol. s r.o. s poukazem na článek IV. bod 6 s tím, že ke ztrátě právní subjektivity nabyvatele, tedy společnosti STROJÍRNY POLDI spol. s r.o., došlo 1.8.2006, kdy byla podle údajů z obchodního rejstříku zrušena. Namítal, že při nahlédnutí do spisu napadené OZ zjistil, že se v něm nenachází licenční smlouva, ač by podle § 16 vyhlášky č. 187/1988 Sb. měla být k žádosti o zápis licenční smlouvy v úředně ověřené kopii přiložena. I kdyby společnost STROJÍRNY POLDI a.s. byla nabyvatelem licence, jako nabyvatel licence OZ není a nikdy nebyla účastníkem řízení a z toho důvodu také není oprávněna navrhopvat jakékoliv důkazy v řízení.

K tomu soud předně uvádí, že řízení o zrušení ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ je vyvoláno návrhem třetí osoby (v projednávané věci žalobce), která uvádí důvody a dokládá důkazy, proč má za to, že OZ nebyla po nepřetržitou dobu pěti let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. Důkazní břemeno nese vlastník ochranné známky. Ten musí prokázat její řádné užívání tak, že k němu musí docházet veřejně, tj. výrobky nebo služby musí být obvyklým způsobem dostupné, byť postačí, jsou-li např. v omezeném počtu specializovaných prodejen. Jako důkaz přichází v úvahu nejen označené výrobky nebo služby, ale i faktury, nabídkové listy a další důkazy, které napadenou OZ obsahují a z nichž je patrné, že pod takovým označením bylo zboží vlastníka OZ uváděno na trh. Při posuzování důkazů o užívání napadené OZ se pak přihlíží ke všem okolnostem případu např. k druhu zboží, četnosti jeho prodeje a okruhu spotřebitelů. V řízení není zkoumáno skutečné, nýbrž prokázané užívání napadené OZ. Jestliže vlastník neunesse důkazní břemeno, Úřad konstruuje domněnku neužívání bez ohledu na to, zda ochranná známka byla či nebyla ve skutečnosti užívána. Vlastnictví k OZ lze udržet jen jejím řádným užíváním, které může spočívat buď v přímém jejím umístění na zboží nebo jeho obal či v tom, že se dané označení objevilo v doprovodných dokumentech (fakturách, dodacích listech apod.) či v reklamě. Důkazem o užívání označení proto nemusí být pouze označené výrobky nebo služby, ale i faktury, nabídkové listy apod., na kterých je OZ uvedena nebo z nich vyplývá, že pod daným označením bylo zboží vlastníka OZ obchodováno na trhu. Zákon tak výslovně nestanoví rozsah, v jakém musí být známka užívána, aby nebylo možné ji zrušit, ale ponechává prostor pro správní uvážení Úřadu, jaké užívání OZ lze akceptovat jako dostatečné a tudíž postačující pro udržení práv k OZ. Jedná se tak o neurčitý právní pojem, který však již byl vyložen rozhodovací praxí Úřadu i ESD. Ten ve věci C-40/01 Amsul versus Ajax podal jednotný výklad pojmu skutečné užívání OZ, podle kterého jde o skutečné užívání tehdy, jestliže je ochranná známka užívána v souladu s její základní funkcí, kterou je garantovat identitu původu výrobku a služeb, pro které je zapsána za účelem vytvoření nebo udržení odbytu pro tyto výrobky a služby. Skutečné užívání OZ nezahrnuje symbolické užívání s pouhým účelem udržet práva s OZ. Při hodnocení, zdali je užívání OZ řádné, je třeba vzít v úvahu všechny skutečnosti a okolnosti, zejména, zda je takové užití chápáno jako záruka v předmětném ekonomickém sektoru udržení nebo vytvoření podílu na trhu výrobků a služeb v chráněných OZ, povahou předmětných výrobků a služeb, charakteristikou trhu a rozsahem a frekvencí užití OZ. Užívání OZ musí být prokázáno na základě konkrétních a objektivních okolností,

kteří svědčí o skutečném a dostatečném užívání OZ na dotčeném trhu. Řízení podle ust. § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ současně funguje jako sankce za neužívání OZ (§ 13). Jeho smyslem je odstranit z rejstříku ochranné známky, které nejsou užívány a neplní funkci OZ (§ 1). Účelem tedy je, aby ke ztrátě práv z vlastnictví OZ docházelo pouze při skutečném naplnění skutkové podstaty vymezené v § 31 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.

Jak vyplynulo z obsahu spisového materiálu, odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů, písemného vyjádření žalovaného k podané žalobě, jakož i písemného vyjádření k žalobě osoby zúčastněné na řízení byla licenční známková smlouva uzavřena dne 26.8.1993 mezi POLDI Kladno a.s., IČ 45144419 jako poskytovatelem a STROJÍRNY POLDI spol. s.r.o., IČ 46358404 jako nabyvatelem (dále též licenční smlouva). Podle článku IV. bod 6 písm. d) smlouva zanikne před uplynutím doby, na kterou je sjednána, ztrátou právní subjektivity nabyvatele. Mezi účastníky není sporu o tom, že společnost STROJÍRNY POLDI spol. s.r.o. zanikla ve smyslu § 68 odst. 1, 2, 3 písm. e) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. a), 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění ke dni 1.8.2006, kdy byla fúze sloučením zapsána do obchodního rejstříku. Uvedené vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11137, podle kterého došlo k fúzi sloučením společnosti SATURNUS Capital a.s.(nově pod firmou STROJÍRNY POLDI a.s.), se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 (nově se sídlem Kladno-Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03), IČ 27661440, jako společnosti nástupnické, se společnostmi STROJÍRNY POLDI spol. s.r.o. se sídlem Kladno-Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03, IČ 46358404, a BM Kladno a.s. se sídlem Kladno-Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03, IČ 61673772, jako společnostmi zanikajícími. Na nástupnickou společnost SATURNUS Capital a.s. (nově pod firmou STROJÍRNY POLDI a.s.) IČ 27661440 přešlo sloučením jmění společnosti STROJÍRNY POLDI, spol. s.r.o. a jmění společnosti BM Kladno a.s. ke dni 1.8.2006. Pokud žalobce v této souvislosti poukazoval na ust. § 16 vyhlášky č. 187/1988 Sb., o řízení ve věcech ochranných známek, jako prováděcího předpisu k zákonu č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, platilo toto ustanovení ke dni uzavření licenční smlouvy, tj. k 26.8.1993. Vyhláška č. 187/1988 Sb., však byla s účinností zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, k 1.10.1995 zrušena. Následně byl i tento zákon o ochranných známkách nahrazen nyní platnou právní úpravou (zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách), účinnou od 1.4.2004, tedy v době zániku STROJÍRNY POLDI spol. s.r.o. a v době rozhodování správních orgánů obou stupňů v nyní projednávané věci. Nyní platný zákon o ochranných známkách upravuje účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám v ust. § 18 odst. 3, kde se stanoví, že licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku; o zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoliv ze smluvních stran. Náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis. Ať již podle § 16 vyhlášky č. 187/1988 Sb. či podle zákona č. 137/1995 Sb. nebo podle současné právní úpravy známkového práva (v zák. č. 137/1995 Sb. i zák. č. 441/2003 Sb., je licence upravena v § 18), byla vždy licenční smlouva zachycena v rejstříku licenčních smluv a žádné právní ustanovení zákona o ochranných známkách v jednotlivých zmíněných právních úpravách nezakotvovalo povinnost Úřadu připojit licenční smlouvu ke konkrétnímu správnímu spisu. Úřad ani žalovaný proto nepochybil, pokud licenční smlouvu evidoval a eviduje v rejstříku těchto smluv a nikoliv ve správním spisu napadené ochranné známky, neboť mu to zákon neukládá. O tom, že licenční smlouva byla založena v rejstříku ve smyslu § 18 zákona o ochranných známkách a že se touto smlouvou cítí být vlastník napadené ochranné známky (společnost Z-Group STEEL holding, a.s.) a licenciát (společnost STROJÍRNY POLDI a.s.) vázání, svědčí rovněž konzistentní postoj těchto společností vyjádřených v průběhu správního řízení (jejich vyjádření k návrhu na zrušení OZ, vyjádření vlastníka napadené OZ k rozkladu ze dne 18.1.2010), jakož i vyjádření vlastníka napadené OZ jako osoby zúčastněné na řízení k podané žalobě. Z nich je zřejmé, že

vlastník napadené OZ jedná jako poskytovatel licence a společnost STROJÍRNY POLDI a.s. jako její nabyvatel. Je proto na nich, aby do budoucna tento svůj postoj vyjádřili i formálně tak, aby již nemohlo dojít ke zpochybňování jejich vůle třetími stranami. Soud proto ve shodě se žalovaným považuje za podstatné projevení vůle obou stran licenční smlouvy, jímž je potvrzení její platnosti, resp. jejího trvání současnými účastníky smlouvy. Na místě je zmínit článek 19 odst. 2 Dohody TRIPS, kterou je Česká republika vázána, a podle níž se pro účely udržení zápisu uznává za užívání OZ jakékoliv užívání i jinou osobou, pokud se tak děje se souhlasem vlastníka předmětné OZ, kdy požadavek užívání OZ pouze na základě licenční smlouvy v této mezinárodní úmluvě není obsažen, a proto nelze připustit přísnější výklad ustanovení národního předpisu v tomto smyslu. Kromě toho ve smyslu § 13 odst. 3 ZOZ se užívání OZ na základě licenční smlouvy považuje za užívání vlastníkem. Lze tak uzavřít, že společnost STROJÍRNY POLDI a.s. měla jako licenciát v řízení o zrušení napadené OZ postavení účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, podle kterého účastníky řízení jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Společnost STROJÍRNY POLDI a.s. proto měla právo předkládat v projednávané věci vyjádření a svá tvrzení podpořit důkazy, které prokazují nedůvodnost návrhu žalobce na zrušení napadené OZ ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Žalobní námitka proto není důvodná.

Neobstojí ani námitka žalobce, že licenciát neprokázal řádné užívání napadené OZ podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách devíti fakturami za období 2005-2009 a katalogy klikových hřídelí a katalogy kovaných válců, pro které užívá OZ. K tomu žalobce tvrdil, že pro žádné jiné výrobky licenciát OZ neužívá, přičemž klikové hřídele a kované válce jsou výslovně zapsány v třídě č. 7 pod příslušným číslem seznamu výrobků a služeb. V žádném případě tak nemohlo být prokázáno řádné užívání napadené OZ ve třídě 6, kde je zapsána pro výrobky „ocel a ocelové zboží“. Namítal, že se napadená OZ používá společností STROJÍRNY POLDI a.s. na všech doložených fakturách pouze jako součást obchodní firmy STROJÍRNY POLDI, popřípadě STROJÍRNY POLDI s.r.o., a nikoliv v jakémkoliv spojení s výrobky, přičemž nikde v předložených fakturách a katalozích nelze najít přímou souvislost či spojení s výrobky, pro které je OZ zapsána.

K tomu soud uvádí, že rozhodným časovým obdobím k prokázání řádného užívání napadené OZ ve smyslu § 13 a § 31 zákona o ochranných známkách je období od 25.9.2003 do 25.9.2008. Podle obsahu spisového materiálu a odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů je patrné, že v řízení před Úřadem (prvním stupněm řízení) důkazy k prokázání řádného užívání napadeného OZ předložil jak vlastník, tak licenciát. Správní orgány obou stupňů vzaly právem v úvahu barevný katalog KLIKOVÉ HŘÍDELE (důkaz č. 2 v žalobou napadeném rozhodnutí) a barevný katalog KOVANÉ VÁLCE (důkaz č. 3 v žalobou napadeném rozhodnutí), byť tyto doklady samy o sobě neprokazují užívání napadené OZ na výrobcích zapsaných v jejím seznamu výrobků a služeb, lze z nich však zjistit dlouhodobou výrobní specializaci licenciáta na výrobu těchto výrobků a napadená OZ se v nich vyskytuje v části obchodní firmy licenciáta, přičemž v katalogu KLIKOVÉ HŘÍDELE (důkaz č. 2) licenciát uvádí seznam hlavních zákazníků, jako např. švýcarská společnost Liebherr, německé společnosti MAN, BMW-FRG a českou společnost Zetor. Dále považoval Úřad a žalovaný důvodně za relevantní devět z předložených deseti faktur, z nichž vyloučil fakturu č. 1090971 z 26.8.2009, která je průkazem služby, tj. přebrusu šesti ze sedmi kusů dodaných výrobků, nevypovídá však o dodávce výrobků z oceli. U ostatních devíti faktur jsou však jejich předmětem výrobky – klikové hřídele, na všech je uvedena napadená OZ, přičemž je nerozhodné, jak konkrétně výrobce fakturované výrobky označil. Všechny zmíněné faktury (důkaz č. 4 v napadeném rozhodnutí) svědčí o tom, že fakturováno bylo zboží, jimiž jsou výrobky z oceli, je z nich patrné, že společnost STROJÍRNY POLDI a.s. dodávala

v rozhodném období různým zákazníkům v ČR i v zahraničí válce do válcovacích stolic a klikové hřídele. Jako celek tak prokazují kontinuitu činnosti licenciáta, tedy, že se v průběhu rozhodného pětiletého období zabýval výrobou a prodejem klikových hřídelí a kovaných válců, které svých obchodním partnerům dodával pod svou obchodní firmou a logem obsahujícím slovní prvek napadené OZ. K tomu soud dodává, že napadená OZ zastává v označení obchodní firmy, resp. loga licenciáta roli distinktivního prvku, ať už se jedná o slovní prvek POLDI či vyobrazení ženské hlavy, neboť ostatní použité části, tj. slovo STROJIRNY a dodatek právní formy společnosti „a.s.“ jsou obecné, bez schopnosti individualizovat konkrétní subjekt na trhu. Napadená OZ tedy byla držitelem licence užívána v podobě neměnicí její rozlišovací způsobilost. Vlastní výrobky zapsané pod napadenou OZ tj. klikové hřídele a kované válce plně spadají do oblasti vymezené pojmy „ocel a ocelové zboží“ z jejího seznamu. Jedná se o výrobky ze stejné kategorie výroby a spotřeby, které mohou být požadovány stejnými odběrateli. V řízení byl prokázán i dostatečný objem dodávek těchto výrobků, kdy s ohledem na jejich cenu, pohybující se v řádu stovek tisíc až milionu korun, a s ohledem na proměnlivou poptávku po těchto výrobcích na trhu nelze požadovat faktickou realizaci jejich prodeje v množství obvyklém u běžného spotřebního zboží, jako je tomu např. u potravin a oděvů a nelze tak očekávat vysokou četnost a opakovatelnost obchodních případů v rozhodném časovém období. Nelze přitom odhlédnout, že u výrobků zapsaných v seznamu výrobků a služeb napadené OZ, jimiž jsou ocel a ocelové zboží, je obtížné prokazovat užívání OZ přímo na výrobcích, neboť na ně se datum výroby, jako je tomu např. u potravin, nepoznamenává a přitom bez data by nebylo možné takový důkaz časově řadit a byl by tak nepřijatelný. Soud v této souvislosti přisvědčuje stanovisku Úřadu a žalovaného, že pro posouzení průkazu užívání napadené OZ pro zapsané výrobky a služby bylo třeba stanovit pravidla hodnocení, kdy vycházeli z toho, že výrobky/služby zapsané v seznamu výrobků a služeb napadené OZ lze podle jejího charakteru rozdělit do skupin, pod něž se pak podřazují výrobky/služby skutečně užívané. Významné je, jakým způsobem vlastník své výrobky/služby v seznamu výrobků definoval. Při širokém vymezení, kdy je možné uvnitř skupiny rozlišit další podskupiny, je nezbytné prokázat užívání pro každou podskupinu zvlášť. Při úzkém vymezení, kdy již není možné výrobky/služby dále dělit, postačuje pro udržení zápisu prokázat skutečné užívání výrobku dané skupiny. K tomu soud ve shodě se žalovaným poukazuje na rozhodovací praxi OHIM ve smyslu rozsudku ESD ve věci T-126/03. Shora zmíněnými důkazy bylo prokázáno užívání napadené OZ na výrobcích klikové hřídele a kované válce, přičemž napadená OZ je zapsána pro výrobky „ocel a ocelové zboží“. Za zapsanou kategorii tak Úřad a žalovaný právem považovali „ocel a ocelové zboží“, pod kterou lze bezevší pochybnosti zařadit výrobky, pro něž vlastník, resp. licenciát řádné užívání napadené OZ prokázal, a sice pro výrobky z ocele. Pokud žalobce poukazoval na rozdílnost tříd a tvrdil, že zboží uvedené na fakturách spadá do sedmé třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb, neboť jde o součásti motorů a kovoobráběcích strojů, zatímco napadená OZ je zapsána pro výrobky ve třídě 6, soud k tomu uvádí, že názvy výrobků a služeb zařazených v třídníku a jejich rozdělení do tříd odpovídá účelu, k němuž byl třídník zaveden a jež má podle ustálené judikatury zejména administrativní využití, je v průběhu času proměnný, výčet výrobků a služeb nemůže být vyčerpávající, neboť jde v podstatě o zástupce jednotlivých druhů, a názvy uvedené v třídníku proto nemusejí odpovídat názvům běžně užívaným pro jiné účely, např. pro označování výrobků ve fakturách. Při posuzování řádného užívání výrobků, tj. skutečného užívání ve vztahu k zapsaným údajům je tak třeba, aby správní orgány vycházely i z jiných kritérií, zejména z druhu určení a účelu, k němuž jsou výrobky určeny, nikoliv z toho, jakých dalších strojů nebo přístrojů budou součástí. Nelze totiž odhlédnout od toho, že jednotlivé výrobky mohou být součástí různorodých zařízení, jež mohou být v třídníku zařazeny do různých tříd. S ohledem na shora uvedené soud proto odmítá i s tím související žalobní námitku, že pro

případ prokázání řádného užívání napadené OZ pro klikové hřídele a kované válce měl Úřad podle § 31 zrušit napadenou OZ ke všem ostatním výrobkům a ponechat ji zapsanou pouze ve třídě 6. Podle závěrů soudu bylo v řízení prokázáno užívání napadené OZ ve třídě 6 pro ocel a ocelové zboží, pro kterou je ochranná známka, jak žalobce sám tvrdí, také užívána a to již od roku 1908. Jestliže vlastník napadené OZ požádal o ochranu v třídě č. 6 ocel a ocelové zboží a Úřad nezjistil důvod ke zrušení ve smyslu § 31 odst. 3, tj. důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků/služeb, pro které je OZ zapsána, pak nelze takto obecně formulovanému žalobnímu tvrzení přisvědčit, neboť Úřad ani žalovaný neměl zákonný důvod ve vztahu k ostatním výrobkům napadenou OZ zrušit.

K tvrzení žalobce o tom, že se napadené označení v relevantních důkazech objevuje pouze jako součást obchodní firmy STROJÍRNY POLDI, popřípadě STROJÍRNY POLDI spol. s r.o. a nikoliv ve spojení s výrobky, a že tak nelze ve fakturách najít přímou souvislost či spojení s výrobky, pro které je OZ zapsána, soud kromě shora uvedeného poukazuje na ust. § 8 odst. 3 písm. d), podle kterého vlastník, resp. licenciát využívá práva z ochranné známky v obchodním styku, mimo jiné označením v obchodních listinách a v reklamě, za což lze faktury a předložené katalogy nepochybně považovat.

Naproti tomu soud považuje za důvodné žalobní tvrzení o porušení ust. § 36 odst. 3 správního řádu, kdy žalobce nebyl o podáních licenciáta a předložených dokumentech informován a dozvěděl se o nich až z prvostupňového, resp. žalobou napadeného rozhodnutí, aniž měl možnost vyjádřit se ke všem podkladům ve spise nebo navrhopat nové důkazy k popření tvrzení licenciáta/vlastníka. Soud přitom vycházel z ust. § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách, který odkazuje na použití správního řádu s výjimkou „nestanoví-li tento zákon jinak“ a „výluky“, které jsou výslovně v tomto zákonném ustanovení uvedeny (ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení, o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států, o přerušení řízení, o lhůtách pro vydání rozhodnutí, o ochraně proti nečinnosti, dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu, ustanovení o složení rozkladové komise a možném způsobu ukončení řízení o rozkladu a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se). Ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu v těchto výlukách uvedeno není. Soud si je zároveň vědom zvláštní povahy řízení o zrušení OZ podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, jehož smyslem je odstranit z rejstříku ochranných známek známky, které nejsou po zákonem stanovenou dobu nepřetržitě řádně užívány pro výrobky nebo služby, pro které jsou zapsány a pro neužívání neexistují řádné důvody. A kdy řízení je nutno vést tak, že správní orgán k návrhu majitele napadené známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla a zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Naproti tomu 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 (obdobně judikát NSS ve věci sp.zn. 7A 73/2000 k § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách). Nelze ani přehlédnout, že ustanovení § 34 nyní platného zákona o ochranných známkách předpokládá pro zahájení řízení podání písemného, odůvodněného, důkazy doloženého návrhu třetí osoby, po němž Úřad vyzve vlastníka napadené OZ, aby se k návrhu na zrušení ve stanovené lhůtě vyjádřil, neučiní-li tak, Úřad rozhodne podle obsahu spisu. Z uvedeného zákonného ust. § 34 zákona o ochranných známkách tak nelze dovodit, že by zákon ve smyslu § 45 odst. 1 „stanovil jinak“, přičemž, jak už bylo uvedeno shora, výluka dalších ustanovení správního řádu na toto řízení nedopadá. Je tak třeba uzavřít, že je i toto řízení před správními orgány ovládáno povinností vyjádřenou v ust. § 36 odst. 3 správního řádu, tj. že musí být správním orgánem účastníkům řízení dána před vydáním rozhodnutí ve

věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, což se v projednávané věci nestalo, přičemž hypotéza druhé části tohoto zákonného ustanovení naplněna nebyla (žalobci jako navrhovateli v jeho žádosti v plném rozsahu nebylo vyhověno a svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí se nevzdal). Soud přesto důvod pro zrušení žalobou napadeného rozhodnutí v tomto smyslu neshledal, neboť postupem správních úřadů v rozporu s § 36 odst. 3 správního řádu nedošlo k nezákonnému rozhodnutí o věci samé a žalobce tak nemohl být zkrácen na svých právech. Řízení o výmazu ochranné známky je totiž řízením směřujícím k vydání rozhodnutí *ad rem- k věci* (obdobně rozsudek NSS ve věci sp. zn. 7 A151/2000) na základě důkazů, které majitel OZ předložil a které žalovaný správní orgán volně hodnotil, přičemž jak je shora uvedeno, soud jeho závěrům plně přisvědčuje a má za to, že v řízení bylo řádné užívání napadené OZ jejím vlastníkem, resp. licenciátem nadevší pochybnost prokázáno. Věcné námitky žalobce by výsledek rozhodnutí neovlivnily, ostatně je žalobce uplatnil již v podaném rozkladu. Zrušení žalobou napadeného rozhodnutí pouze z důvodu absence postupu podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu úřadem by tak bylo pouze formální a nemohlo by na závěru rozhodnutí o věci samé ničeho změnit, neboť důvody pro zrušení napadené OZ ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách nejsou dány. Správní orgán I. stupně se tedy dopustil vady řízení, ta však nemohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé.

Žalobce dále tvrdil zkrácení na právech tím, že žalovaný připustil, aby nové důkazy byly uplatněny až s podaným odvoláním, resp. rozkladem, což je v rozporu se základními principy správního řízení. Ani tato žalobní námitka neobstojí. Podle obsahu spisového materiálu, odůvodnění rozhodnutí žalovaného, jakož i písemného vyjádření žalovaného k podané žalobě totiž vlastník napadené OZ ke svému vyjádření k podanému rozkladu žalobce připojil i doklady (kopie téměř 50 faktur z období od 6.8.2004 do 30.9.2008 – důkaz č. 7, licenční smlouvu ze dne 26.8.1993 – důkaz č. 8, dodatek k licenční smlouvě ze dne 21.9.1998 – důkaz č. 9 v žalobou napadeném rozhodnutí), ke kterým však žalovaný nepřihlédl s poukazem na ust. § 82 odst. 4 správního řádu, specifické rysy správního řízení vedeném Úřadem podle zákona o ochranných známkách i snahu Úřadu, aby přílišná formalistická aplikace zákona o ochranných známkách nešla proti smyslu ust. § 31 odst. 1 písm. a) a zbytečně nezasahovala do práv vlastníka za situace, kdy je ochranná známka ve skutečnosti užívána. Přitom žalovaný přihlédl k základním zásadám správního řízení a obecným postupům, jímž je při dokazování veden (§ 3, § 51 a 52 správního řádu) s tím, že v některých případech upozorňuje vlastníka OZ, že původně zaslané doklady jsou k danému účelu nepostačující a vyzývá jej, aby doložil další, v čemž nespátřuje porušení § 34 zákona o ochranných známkách, nýbrž vyrovnané skloubení základních principů správního řízení a podmínek speciálního zákona tak, aby ke ztrátě práv z vlastnictví OZ docházelo pouze při skutečném naplnění právní skutkové podstaty. Soud postojí správnímu orgánu plně přisvědčuje a doplňuje, že doklady předložené vlastníkem k vyjádření k rozkladu žalobce buď žalovaný při posouzení důvodnosti rozkladu nevzal v úvahu či je právem posoudil jako listiny, které se vztahují již k předchozím vyjádřením a dokladům předložených v průběhu řízení před správním orgánem I. stupně, v němž vlastník a licenciát poukazovali na obsah licenčního ujednání. Předložení licenční smlouvy a jejího dodatku v rozkladovém řízení tak není „novotou“ ve smyslu § 82 odst. 4 správního řádu, ale podepřením již tvrzené skutečnosti o užívání napadené OZ a na podporu již dříve předložených důkazů právě proto, že byly podatelem rozkladu zpochybněny. Soud tak pochybení žalovaného ani v tomto směru neshledal a žalobní námitku odmítl.

Žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, soud proto nedůvodnou žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.r.s. zamítl.

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

Soud nepřiznal osobě zúčastněné na řízení právo na náhradu nákladů řízení, neboť pro její přiznání nebyly splněny zákonem stanovené podmínky.

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 31. března 2015

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková