



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: **BERG QUELLE s.r.o., IČ: 451 93 851**, se sídlem Nová Pláň 61, zastoupen JUDr. Matějem Sedláčkem, patentovým zástupcem se sídlem Praha 4, Ke Kateřinkám 1393, **za účasti: I. P.**, zastoupena JUDr. Robert Jehne, advokát v Praze 1, Washingtonova 1567/25, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 3. 2012, č. j. O-112474/D72947/2011/ÚPV,

T a k t o:

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 3. 2012, č. j. O-112474/D72947/2011/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. Matěje Sedláčka, patentového zástupce a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku.**

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce svou včas podanou žalobou dne 25. 2. 2012 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 3. 2012, č. j. O-12474/D72947/2011/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31. 10. 2011 o zamítnutí návrhu na zrušení kombinované ochranné známky č. 200731 ve znění „NATURAL PRODUCT HORSKÝ PRAMEN“, jehož majitelem je společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o., se sídlem Opava, Vrchní 85/30.

Napadená kombinovaná ochranná známka č. 200731 ve znění „NATURAL PRODUCT HORSKÝ PRAMEN“, byla přihlášena dne 26. 6. 1996 a do rejstříku ochranných známek zapsána dne 26. 5. 1997 pro majitele společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o., se sídlem Opava, Vrchní 85/30, pro výrobky zařazené do třídy 32: stolní vody sycené a nesycené, s příchutěmi i bez nich; a do třídy 33: nízkoalkoholické míchané nápoje s použitím přírodní horské vody podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Žalobce podal dne 15. 3. 2011 návrh na zrušení napadené kombinované ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 13 odst. 1 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, z důvodu, že předmětná ochranná známka nebyla v období pěti let před podáním návrhu pro zapsané výrobky užívána.

Tento návrh na zrušení byl zamítnut rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31. 10. 2011, proti němuž podal žalobce rozklad, který byl posléze rovněž zamítnut, a to žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 3. 2012, č. j. O-112474/D72947/2011/ÚPV.

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí mj. uvedl, že za období rozhodné pro posouzení užívání napadené ochranné známky se v souladu s ustanoveními § 13 odst. 1 a § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a v souladu s dosavadní výkladovou praxí považuje období pěti let předcházejících podání návrhu na zrušení napadené ochranné známky. Návrh byl podán dne 15. 3. 2011, rozhodné období je tedy od 14. 3. 2006 do 14. 3. 2011.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí uznal liberační důvody uváděné majitelem napadené ochranné známky s tím, že vycházel mj. z rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 11. 2009, č. j. 5 Cm 88/2004-177, potvrzeného Vrchním soudem v Olomouci dne 21. 10. 2010, č. j. 4 Cmo 163/2010-236.

Žalovaný konstatoval následující skutečnosti:

26. 5. 1997 – proveden zápis napadené ochranné známky do rejstříku ochranných známek pro majitele společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o.

17. 2. 1999 – v rejstříku zaznamenán převod ochranné známky na společnost Jesenické prameny, s.r.o.

9. 11. 2001 - v rejstříku zaznamenán převod ochranné známky na společnost Jesenické prameny a. s.

12. 5. 2004 – společnost Jesenické prameny a. s. se vzdala práv k napadené ochranné známce a od tohoto data byla známka vedena v rejstříku ochranných známek jako zaniklá.

2. 11. 2009 – Krajský soud v Ostravě rozhodnul, že majitelem napadené ochranné známky je ode dne jejího zápisu do rejstříku ochranných známek společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o.

21. 10. 2010 - Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, v jehož odůvodnění uvedeno, že smlouva o převodu napadené ochranné známky uzavřená mezi společnostmi HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. a Jesenické prameny, s.r.o. byla neplatným právním úkonem. Neplatností trpěly i ostatní následně učiněné úkony, tj. převod napadené ochranné známky na společnost Jesenické prameny a. s. a její vzdání se práv k napadené ochranné známce.

23. 2. 2011 – Úřad obnovil v rejstříku ochranných známek platnost zápisu napadené ochranné známky s účinností od data jejího zápisu, tj. ode dne 26. 5. 1997, pro majitele HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o.

Žalovaný tedy uznal shora uvedené skutečnosti jako liberační důvod tvrzený majitelem napadené ochranné známky. Své závěry potom opřel o obsah rozsudku Vrchního soudu v Olomouci (bod 7, str. 6 – 7), podle něhož její majitel HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. napadenou ochrannou známku převedl na společnost Jesenické prameny, s.r.o., v rámci realizace vzájemné dohody o převzetí části majetku včetně napadené ochranné známky, výrobního programu a zaměstnanců druhou jmenovanou společností. Z těchto skutečností potom podle žalovaného nevyplývá, že by původní a zároveň aktuální majitel při převodu napadené ochranné známky sledoval spekulativní úmysly, jak tvrdil navrhovatel, nýbrž se jednalo o dohodnutou ekonomickou transakci.

Žalovaný potom uzavřel s tím, že majitel napadené ochranné známky unesl důkazní břemeno a doložil, že existovaly řádné důvody ospravedlňující neužívání napadené ochranné známky v rozhodné době. Podle žalovaného se jednalo o důvody objektivní, tj. neexistenci práv k napadené ochranné známce, resp. k obrazovému a slovním prvkům, z nichž sestává, a z toho pramenící nemožnost napadenou ochrannou známku v rozhodné době užívat. Tyto důvody podle žalovaného nezpůsobil majitel, ale nastaly jako právní následek celé řady skutkových i právních okolností, které vyústily zánikem napadené ochranné známky. Dále se žalovaný ztotožnil s tvrzením majitele napadené ochranné známky, že úsilí, které majitel vynaložil k obnově vlastnického práva k napadené ochranné známce, bylo z hlediska časového i z hlediska intenzity zcela přiměřené existujícím okolnostem.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti. Namítal, že napadené rozhodnutí je v rozporu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Namítal, že jako řádný liberační důvod nelze považovat neplatný převod napadené ochranné známky na jinou společnost. Uváděl, že jako liberační důvod lze označit pouze důvody vzniklé nezávisle na vůli majitele ochranné známky a odkazoval na rozhodnutí žalovaného ve věci ŠOBES O-122126.

Žalobce namítal, že ode dne registrace napadené ochranné známky 26. 5. 1997 (15 let) majitel neprojevil jakoukoliv aktivní snahu své užívací právo k ochranné známce realizovat a nikdy nezačal známku řádně užívat. Žádné důvody mu v tom přitom od počátku nebránily.

Žalobce namítal rozpor zápisu napadené ochranné známky s ustanovením § 6 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb. vzhledem k tomu, že je ochranná známka zapsána pro výrobky, které již nelze v České republice prodávat, majitel z objektivních důvodů od 1. 7. 2004 nemohl užívat svou ochrannou známku pro výrobky zapsané ve třídě 32 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Vydání uvedené vyhlášky byl také důvod předchozího majitele ochranné známky, aby požádal o zánik ochranné známky. Pozdější rozšiřování seznamu výrobků a služeb je podle zákona o ochranných známkách nepřipustné.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 18. 6. 2012 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí.

Původní osoba zúčastněná společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. ve svém vyjádření ze dne 18. 7. 2012, tedy ještě v době své existence, mj. uvedla, že napadená kombinovaná ochranná známka č. 200731 ve znění „NATURAL PRODUCT HORSKÝ PRAMEN“, nebyla užívána z řádných, resp. naprosto ospravedlnitelných důvodů ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, kdy byl oprávněný majitel nucen soudní cestou domáhat se svého vlastnického práva k napadené ochranné známce v období od roku 2004 do 2011. S napadenou ochrannou známkou nemohl fakticky a právně nakládat, protože v období od roku 2004 do roku 2011 byla ochranná známka navíc vedena v rejstříku ochranných známek jako zaniklá. Majitel nemohl činit žádné kroky k užívání známky, nebo ji třeba nabídnout k prodeji jiným třetím osobám.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 31. 3. 2015 za účasti zástupců žalovaného a osoby zúčastněné, kteří při jednání setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze věc posoudil takto:

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 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.

Z obchodního rejstříku soud ověřil, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. září 2003 sp. zn. 8 K 5/2000 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. a ustanoven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 29. září 2003.

Z obchodního rejstříku soud dále ověřil, že dne 26. června 2014 došlo k výmazu společnosti HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. z obchodního rejstříku, neboť Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 4. 12. 2013, č. j. 8K 5/2000-300, které nabylo právní moci dne 1. 1. 2014, rozhodl o zrušení konkurzu z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu.

Ze správního spisu soud ověřil, že dne 14. 8. 2012 prodala správkyňe konkursní podstaty: Mgr. M. G., napadenou kombinovanou ochrannou známku novému majiteli: I. P., bytem K., N. 584.

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

Podle § 31 odst. 1 písm. a) 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 vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky,

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 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. Nezdáří-li se - a nejsou-li tu jiné důkazy správnímu orgánu známe, které by bylo možno provést - nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že správní orgán neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vymazána, ledaže majitel známky její neužívání řádně zdůvodní. 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., o ochranných známkách, nebyl zápis licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek.“

V inkriminované věci je nesporné, že napadená kombinovaná ochranná známka před podáním návrhu na její zrušení podle § 31 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách nebyla nikdy užívána.

Předmětem soudního přezkumu jsou tedy liberační důvody, které ve správním řízení uváděl majitel napadené kombinované ochranné známky č. 200731 ve znění „NATURAL PRODUCT HORSKÝ PRAMEN“, jímž žalovaný přisvědčil, a které žalobce v podané žalobě napadnul.

Městský soud v Praze dospěl k závěru, že v tomto ohledu je potom v inkriminované věci je nutno vycházet ze smlouvy o převodu práv k ochranné známce uzavřené v Havířově dne 11. 1. 1999 mezi společnostmi HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. (poskytovatel) a Jesenické prameny, s.r.o. (nabyvatel) a podepsané Ing. R. Ř. za poskytovatele a M. S. za nabyvatele.

V bodu I. smlouvy se uvádí, že poskytovatel je majitelem ochranné známky „HORSKÝ PRAMEN“, č. spisu O-112474, a nabyvatel si přeje získat práva k této ochranné známce pro všechny chráněné výrobky. V bodu II. smlouvy uvádí, že poskytovatel touto smlouvou převádí veškerá práva k této ochranné známce za úplatu, jejíž způsob výpočtu a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

V příloze č. 1 ke smlouvě o převodu práv k ochranné známce č. přihlášky 112474 se potom uvádí, že ochranná známka se převádí bezúplatně v souvislosti s převodem výrobního programu a převzetím zaměstnanců, v Havířově dne 11. 1. 1999, převzal Ing. Josef Bocek, patentový zástupce.

Ze správního spisu soud zjistil, že je zde založena Zpráva věřitelům ze dne 18. 3. 2004, kterou adresovala správkyně konkursní podstaty Krajskému soudu v Ostravě k č. j. 8 K 5/2000. Ve Zprávě věřitelům mj. uvádí, že prověřila převod ochranné známky č. 200731 ve znění „NATURAL PRODUCT HORSKÝ PRAMEN“, která je nyní evidována na společnost Jesenické prameny Nová Plán a.s. tato ochranná známka byla převedena z úpadce na společnost Jesenické prameny s.r.o. smlouvou zaevidovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 21. 1. 1999. Návrh na prohlášení konkursu úpadce byl podán dne 24. 1. 2000 a usnesení Krajského soudu v Ostravě s návrhem na prohlášení konkursu bylo dlužníkovi doručeno dne 11. 9. 2000. Napadnutí neplatnosti tohoto převodu ve smyslu § 4a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, či odporovatelnost podle § 15 téhož zákona tedy není možné. Jedinou spornou věcí tedy je kupní cena, která odkazuje na přílohu. Po výzvě nabyvatele byla příloha správkyni předložena s tím, že převod byl uskutečněn bezúplatně, což je zavádějící, ovšem pro samotnou konkursní podstatu bez většího významu, neboť lhůty ve smyslu zákona uplynuly.

Podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona o konkursu a vyrovnání jestliže byl prohlášen konkurs, jsou vůči věřitelům neúčinné právní úkony dlužníka, provedené v posledních šesti měsících před podáním návrhu na prohlášení konkursu anebo po podání tohoto návrhu do prohlášení konkursu, kterými převádí věci, práva a jiné majetkové hodnoty ze svého majetku na jiné osoby bezplatně nebo za nápadně nevýhodných podmínek s výjimkou přiměřeného daru osobám blízkým k obvyklým příležitostem,

Ze správního spisu soud dále zjistil, že Krajský soud v Ostravě dne 13. 4. 2005 (č. j. 8 K 5/2000-161) deklaroval, že správkyně konkursní podstaty založila do soudního spisu doplnění soupisu konkursní podstaty dne 19. 3. 2004, a to kombinovanou ochrannou známku č. 200731 ve znění „NATURAL PRODUCT HORSKÝ PRAMEN“

Z rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. listopadu 2009, č. j. 5 Cm 88/2004-177, soud zjistil, že se správkyně konkursní podstaty úpadce HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o., žalobou ze dne 22. 10. 2004 domáhala u tohoto soudu určení, že majitelem kombinované

ochranné známky „NATURAL PRODUCT HORSKÝ PRAMEN“, č. přihlášky 112474 je od jejího zápisu do rejstříku ochranných známek, tj. ode dne 26. 5. 1997 společnost HORSKÝ PRAMEN, spol. s r.o.

Z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci dne 21. října 2010, č. j. 4 Cmo 163/2010-236, jím bylo rozhodováno o odvolání žalobce, tj. správkyně konkursní podstaty úpadce HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. a žalovaného 1), tj. Jesenické prameny, s.r.o. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. listopadu 2009, č. j. 5 Cm 88/2004-177, soud ověřil skutečnosti na str. 6 – 7, z nichž žalovaný ve svém rozhodnutí vycházel.

Vrchní soud v Olomouci na str. 6 – 7, resp. 8 konstatoval, že *soud prvního stupně rozsudkem ze dne 26. 1. 2007, č. j. 5 Cm 88/2004-57 a opětovně rozsudkem ze dne 6. 6. 2008, č. j. 5 Cm 88/2004-110, žalobu zamítnul pro nedostatek naléhavého právního zájmu na požadovaném určení. Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 14. 2. 2008, č. j. 4 Cmo 369/2007-84, rozsudek soudu prvního stupně, pokud jde o určení vlastnictví k ochranné známce, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení a rozsudkem ze dne 28. 7. 2008, č. j. 4 Cmo 480/2008-138, zrušil i v pořadí druhý zamítavý rozsudek soudu prvního stupně, když vyslovil závazný právní názor, že žalobce má naléhavý právní zájem na určení vlastnictví k této ochranné známce. Poté soud prvního stupně provedl účastníky navržené důkazy, vyjma žalovanými navržených důkazů výpovědi patentového zástupce Josefa Bocka a Jana Machovského a rozhodl nyní napadeným rozsudkem.*

Odvolací soud především doplnil dokazování výpovědi Jana Machovského, jednatele žalovaného 1) a předsedy představenstva žalovaného 2), tj. Jesenické prameny Nová Pláň a.s. a dále výpovědi svědka Ing. J. B.

Z výpovědi J. M. zjistil, že od roku 1994 pracoval ve společnosti AQUA MINERA s.r.o. jako vedoucí odbytu. V objektu společnosti AQUA MINERA s.r.o. měli pronajaté prostory úpadce - HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o., tak i žalovaný 1). Společnost AQUA MINERA s.r.o. dodávala již od roku 1993 vodu označenou jako HORSKÝ PRAMEN – KOJENECKÁ VODA. Jednatel společnosti HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. Ing. Ř., který byl zároveň společníkem společnosti AQUA MINERA s.r.o. nabídl Janu Machovskému podíl ve společnosti HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. Společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. zaměstnávala asi 45 lidí, z toho 8 až 10 se podílelo na foukání láhví, ostatní na balení a distribuci vody. J. M. zastával funkci jednatele až do 6. 1. 1999, kdy ve společnosti skončil a převedl svůj obchodní podíl na Ing. Ř. Společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. dostala výpověď z pronajatých prostor. Část jejího výrobního programu převzal žalovaný 1) a v souvislosti s tím i část zaměstnanců, konkrétně těch, kteří se podíleli na balení a distribuci vody. Na žádost společnosti AQUA MINERA s.r.o. bylo jednání i o převodu ochranné známky. Jednání probíhala mezi jednatelem panem Ř. za společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. a panem S. za žalovaného 1). J. M. byl o probíhajících jednáních informován v tom směru, že dohoda byla taková, že se něco zaplatí a převezmou se zaměstnanci, které by jinak HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. musel propustit s odstupným. Jednalo se přibližně o 30 lidí s průměrným platem 15.000 Kč, takže odstupné by činilo od 2 do 2,5 milionu Kč. V lednu 1999 nebylo upřesněno, kolik zaměstnanců takto přejde. Převedení zaměstnanců bylo realizováno v únoru 1999.

Z výpovědi svědka Ing. J. B. odvolací soud zjistil, že byl patentovým zástupcem společnosti úpadce i obou žalovaných. O chystaném převodu ochranné známky ho informoval ing. Ř. coby jednatel společnosti HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. a svědek byl

přítomen jednání mezi Ing. Ř. a panem S. jednatelem žalovaného 1), při němž hovořili o převodu zaměstnanců.

Od obou jednatelů dostal svědek pokyn připravit smlouvu o převodu ochranné známky s tím, že tato bude převáděna bezúplatně. Svědek proto připravil obvyklou smlouvu a přílohu č. 1. Jednatelé smlouvu podepsali, přílohu č. 1 nikoliv, když vyšlo najevo, že Ing. Ř. chce nějaké peníze. Před svědkem nedojednali cenu ani bližší okolnosti převodu zaměstnanců.

Po takto doplněném a zhodnoceném dokazování dospívá odvolací soud k následujícím závěrům;

Kombinovaná ochranná známka „NATURAL PRODUCT HORSKÝ PRAMEN“ byla přihlášena 26. 6. 1996 pod číslem spisu 0-112474. Přihlašovatelem byla společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. Přihláška ochranné známky byla zapsána dne 26. 5. 1997 pod číslem 200731 pro stolní vody sycené i nesycené, s příchutěmi i bez nich a nízkoalkoholické míchané nápoje s použitím přírodní horské vody. V registru Úřadu průmyslového vlastnictví byl původní přihlašovatel veden jako majitel do 17. 2. 1999. Od 17. 2. 1999 do 9. 11. 2001 byla jako majitel zapsána společnost žalovaného 1). Od 9. 11. 2001 byla jako majitel zapsána společnost žalovaného 2) a ke dnu 12. 5. 2004 ochranná známka zanikla podle § 30 zákona č. 441/2003, tedy vzdáním se práva k ochranné známce žalovaným 2). Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2003, č. j. 8 K 5/2000-1000 byl prohlášen konkurs na majetek úpadce HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. a správkyně konkursní podstaty předmětnou známku zapsala do konkursní podstaty. Dne 30. 8. 2004 žalovaný 2) podal u Krajského soudu v Ostravě žalobu na vyloučení této ochranné známky z konkursní podstaty úpadce. Žaloba byla vedena pod sp. zn. 32 Cm 195/2004. V rámci uvedeného řízení žalovaný 2) vyjadřoval přesvědčení, že smlouva o převodu práv k ochranné známce ze dne 11. 1. 1999 obsahující přílohu č. 1 je platnou smlouvou, když bezúplatnost převodu nutno chápat v kontextu s dalším textem přílohy, tedy s převzetím závazku vůči 80 zaměstnancům převodce, jimž by jinak bylo nutno vyplatit mzdové nároky cca 7.000.000,- Kč. Následně vzal žalovaný 2) žalobu v uvedené věci zpět s poukazem na zánik ochranné známky ke dni 12. 5. 2004 a řízení bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 3. 2005, Č. j. 32 Cm 195/2004-37 zastaveno. Úřad průmyslového vlastnictví první převod předmětné ochranné známky ze společnosti HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. v PRAMEN spol. s r.o. na žalovaného 1) registroval na základě smlouvy o převodu práv z 11.1.1999. Tuto smlouvu uzavřela společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. a žalovaný 1). Jak vyplynulo z účastnické výpovědi J. M., obě uvedené společnosti vyvíjeli svou obchodní činnost v prostorách společnosti AQUA MINERA s.r.o., IČ 45193851, která vyráběla kojenecké a minerální vody, pro něž bylo užito označení HORSKÝ PRAMEN. Poté, kdy ze společnosti HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. odešel jednatel J. M., převzala společnost žalovaného 1), jejímž jednatelem se J. M. stal, část výrobního programu společnosti HORSKÝ PRAMEN spol., s r.o. týkající se balení a distribuce vod, čímž jmenovaná společnost ztratila výrobní program pro 30 ze svých zaměstnanců. Dohodla se s žalovaným 1), že žalovaný 1) tyto zaměstnance převezme. Současně probíhala jednání o převodu ochranné známky a patentový zástupce Ing. B. dostal od jednatelů obou uvedených společností pokyn připravit smlouvu o převodu ochranné známky s tím, že se jedná o bezúplatný převod. Podle pokynu Ing. B. vypracoval smlouvu o převodu ochranné známky a přílohu č. 1. Zatímco připravenou smlouvu oba jednatelé podepsali, přílohu č. 1 nepodepsali, když vyšlo najevo, že převodce požaduje nějaké peníze. Smlouva o převodu práv k ochranné známce datovaná 11. 1. 1999 obsahuje ujednání o tom, že se jí převádí veškerá práva k této ochranné známce na nabyvatele za

úplatu, jejíž způsob výpočtu a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 z téhož data obsahuje text „ochranná známka se převádí bezúplatně v souvislosti s převodem výrobního programu a převzetím zaměstnanců“. Následně zpracovaný dodatek označený jako dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu práv k ochranné známce datovaný 1-2. 1. 1999 však obsahuje následující text; „Nabyvatel Jesenické prameny s.r.o., uhradí firmě HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. za převod této známky částku 50.000,- Kč. Nabyvatel se zavazuje k převzetí propuštěných zaměstnanců firmy HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. do pracovního poměru tak, aby firma HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. nemusela těmto propuštěným zaměstnancům uhradit odstupné“.

Městský soud v Praze s ohledem na shora uvedené zjištěné skutečnosti se nemohl ztotožnit se závěrem, k němuž dospěl Úřad průmyslového vlastnictví jak v rozhodnutí vydaném v prvním stupni, tak v rozhodnutí vydaném v řízení o rozkladu, když má za to, že napadená ochranná známka nebyla užívána po nepřetržitou dobu 5 let řádně pro výrobky, pro které byla zapsána a ovšem s tím, že pro toto neužívání neexistovaly řádné důvody.

Soud má za to, že ze všech písemností, které jsou obsaženy ve správním spise, nelze dovodit, že by majiteli napadené kombinované ochranné známky č. 200731 ve znění „NATURAL PRODUCT HORSKÝ PRAMEN“ svědčily řádné důvody proto, proč tuto ochrannou známku nepoužíval ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

Z obsahu správního spisu je zřejmé, že napadená ochranná známka nebyla vlastně užívána vůbec a tuto skutečnost žádný z účastníků nerozporuje. Napadená ochranná známka tedy po dobu od jejího zápisu do rejstříku ochranných známek až do doby prvního převodu nebyla svým majitelem užívána, aniž by v průběhu známkoprávního řízení byly shledány řádné důvody, proč k jejímu užívání nedošlo, anebo které by tehdejšímu majitelovi bránily v užívání.

Pokud následně napadená ochranná známka přešla do rukou druhého, resp. třetího subjektu, tak soud neshledal důvod pro to, aby mohl dospět k závěru, že by se jednalo o řádné důvody, které majiteli znemožňují užívání. V inkriminované věci je totiž nesporné, že společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. svým vlastním rozhodnutím, resp. rozhodnutím svého jednatele, se napadené ochranné známky, resp. práv k ní vzdala tím, že ji smlouvou o převodu práv k ochranné známce uzavřenou v Havířově dne 11. 1. 1999 převedla na nabyvatele Jesenické prameny, s.r.o., tedy na další subjekt. Takovéto jednání, takovou skutečnost, podle názoru soudu nelze považovat za řádný důvod neužívání ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Soud tak přisvědčil názoru žalobce, že za takové řádné důvody lze považovat především takové důvody, které nastanou nikoliv z vůle samotného majitele napadené ochranné známky, nýbrž z vůle osoby třetí. Podle názoru soudu tedy lze, jako liberační důvod lze označit pouze důvody vzniklé nezávisle na vůli majitele ochranné známky (viz např. rozhodnutí žalovaného ve věci ŠOBES O-122126, resp. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. března 2009, č. j. 8 Ca 368/2008- 92, resp. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. října 2008, č. j. 3 As 66/2007-80).

V inkriminované věci tedy nebylo shledáno, že takové řádné důvody, které byly na původním majiteli napadené ochranné známky nezávislé, by ve věci byly dány. V tomto směru se proto soud neztotožnil s úvahami předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví a se

závěry k nimž dospěl, když nebyly shledány žádné důvody, které by bylo možno považovat za řádné, a které by majiteli napadené ochranné známky legálně a legitimně bránily jejímu užívání. Žalovaný správní orgán rozsudek Vrchního soudu v Olomouci dne 21. října 2010, č. j. 4 Cmo 163/2010-236, citovaný v žalobou napadeném rozhodnutí neposoudil s veškerou vyžadovanou náležitou péčí, aby byly objasněny skutkové okolnosti, které mu byly předloženy.

Jak vyplynulo z provedeného dokazování Vrchním soudem v Olomouci, vůle majitele napadené ochranné známky směřovala k úplatnému převodu ochranné známky č. 200731 ve znění „NATURAL PRODUCT HORSKÝ PRAMEN“. Výše této úplaty však v době uzavření smlouvy nebyla dohodnuta a nebyl dohodnut ani způsob výpočtu, případně platební podmínky. Ostatně smluvní strany neměly jasno ani v tom, kolik propuštěných zaměstnanců společnosti HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. převezme společnost Jesenické prameny, s.r.o., a v jaké výši tak společnosti HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. „ušetří“ peníze; za odstupné. V řízení ve věci sp. zn. 32 Cm 195/2004 žalovaní uváděli 80 zaměstnanců se mzdovými nároky 7,000.000 Kč, shodnou výši mzdových nároků tvrdili i v řízení sp. zn. 5 Cm 88/2004 ve svém podání ze dne 23.12.2006, zatímco v podaném odvolání již společnost Jesenické prameny, s.r.o., tvrdila, že převzala 53 zaměstnanců a její jednatel ve své účastnické výpovědi potvrdil, jak skutečnost, že v lednu 1999 ještě nebyl znám počet zaměstnanců, jichž se převod bude týkat a následně bylo převzato asi 30 zaměstnanců, jejichž mzdové nároky by činili do 2,5 mil. Kč.

Krajský soud v Ostravě a následně Vrchní soud v Olomouci sice dospěly k závěru, že ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 ObchZ a § 37 odst. 1 OZ nebyla smlouva o převodu napadené ochranné známky platně uzavřena, a že společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. svého vlastnického práva k předmětné ochranné známce nikdy nepozbýl. Nicméně pro řízení v inkriminované věci je podstatné, že společnost HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. se sama dobrovolně o své vůli rozhodla převést na jiný subjekt a tak napadenou ochrannou známku pozbýt. Důvodem jejího jednání byl zájem, aby nabyvatel „něco zaplatil a převzal ochrannou známku se zaměstnanci, které by jinak HORSKÝ PRAMEN spol. s r.o. musel propustit s odstupným. Jednalo se přibližně o 30 lidí s průměrným platem 15.000 Kč, takže odstupné by činilo od 2 do 2,5 milionu Kč.“

V inkriminované věci nebylo lze považovat toto jednání původního majitele napadené ochranné známky za řádný důvod pro její neužívání.

Městský soud v Praze ze shora uvedených důvodů ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 soudního řádu správního zrušil pro nezákonnost. 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 z žaloby, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 2.100 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 31. března 2015

JUDr. Slavomír Novák
předseda senátu