



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: **NIVA s.r.o.**, IČ: **601 11 445**, se sídlem Dolní Příim 2, zastoupen Mgr. Evou Halaxovou, patentovou zástupkyní, se sídlem v Praze 1, Maiselova 15, **za účasti:** BONGRAIN S. A., se sídlem Viroflay, rue Rieussec 42, Francie, zastoupen Ing. Františkem Kaniou, patentový zástupce se sídlem Brno, Mendlovo nám. 1a, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-455343/648068/2009/ÚPV ze dne 5. 2. 2010,

T a k t o:

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 2. 2010 č. j. O - 455343/648068/2009/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.9220 Kč, k rukám zástupce žalobce Mgr. Evy Halaxové, patentové zástupkyně, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.**

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 8. 4. 2010 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-455343/648068/2009/ÚPV ze dne 5. 2. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 7. 2009 o zamítnutí námitek proti zápisu zveřejněného kombinovaného barevného označení „KRÁL SÝRU MODRÝ SÝR TYPU NIVA“, zn. sp. O-455343, přihlášeného společností BONGRAIN S. A., do rejstříku ochranných známek.

Napadené kombinované barevné označení ve znění „KRÁL SÝRU MODRÝ SÝR TYPU NIVA“, zn. sp. O-455343, bylo přihlášeno s právem přednosti ode dne 14. 1. 2008 a

zveřejněno dne 22. 10. 2008 pro výrobky ve třídě 29: mléko, sýry, mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Namítaná slovní ochranná známka č. 206002 ve znění „NIVA“ byla zapsána dne 30. 12. 1997 s právem přednosti ode dne 15. 11. 1994 pro výrobky ve třídě 29: sýr s plísní uvnitř hmoty podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalobce podal námitky podle § 7 odst. 1 písm. a), k) 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. Tyto námitky byly zamítnuty rozhodnutí správního orgánu prvního stupně s tím, že neexistuje pravděpodobnost záměny přihlašovaného kombinovaného barevného označení a namítané ochranné známky č. 206002 ve znění „NIVA“, a to přes shledanou podobnost dotčených výrobků, neboť porovnávání označení nebyla shledána jako shodná ani podobná. Dále se namítajícímu nepodařilo prokázat, že by napadená přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře, ani nedoložil, jakým způsobem byl předmětnou přihláškou ochranné známky dotčen na svých právech.

Žalobce napadnul toto rozhodnutí rozkladem, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím.

Žalovaný především konstatoval, že přihlašované kombinované barevné označení má tvar obdélníku zelenomodré barvy. V jeho horní části je horizontálně vedena ozdobná černá stuha se zlatými vzory a okraji. Zmíněný vzor je naznačen i v zelené části nad ní. Uprostřed stuhy je umístěn obrazový prvek světle žluté barvy obrysově připomínající královskou korunu, v němž je umístěno slovní spojení „KRÁL SÝRU“ vyvedené v modré barvě se zvýrazněnými počátečními písmeny a značkou r a nad ním namalovaný portrét krále. Níže se nachází slovní prvek „MODRÝ“ ve světle žluté barvě, který je vyveden tučně velkými písmeny se siluetou, takže navozují dojem trojrozměrnosti. Zmíněný slovní prvek je podtržený žlutou linkou, pod níž je uvedeno menším písmem „SÝR TYPU NIVA“. Spodní třetinu označení zaujímá fotografie sýru s modrou plísní uvnitř s červenými bobulemi hroznového vína v pozadí. Dále konstatoval, že namítaná slovní ochranná známka je tvořena pouze jediným slovním prvkem „NIVA“ bez jakýchkoli grafických či obrazových úprav. Zmíněný slovní prvek je obsažen i v přihlašovaném označení, kde však tvoří pouze doplňující informaci.

Na základě provedených srovnání žalovaný dospěl k závěru, že z vizuálního hlediska není možné považovat srovnávaná označení za shodná ani podobná. Z fonetického hlediska nelze dospět k závěru, že by srovnávaná označení byla podobná, neboť namítaná ochranná známka se v přihlašovaném označení nachází až na posledním místě z šesti slov.

Pokud jde o hledisko sémantické, žalovaný uvedl, že nelze pominout skutečnost, že označení „Niva“ bylo na základě státní normy ČSN č. 57 1211 dlouhodobě (téměř dvacet let od roku 1984 do roku 2003) užíváno jako tržní druh sýru s plísní uvnitř hmoty, a vžilo se tak mezi spotřebiteli jako pojmenování určitého druhu sýru, a nikoliv jako název jedinečného

výrobku pocházejícího od konkrétního výrobce. Ve zmíněné normě jsou stanoveny požadavky na výrobu takového sýru s přesnými údaji o složení i výrobním postupu. Za splnění těchto podmínek mohl každý výrobce nazvat takový sýr termínem „Niva“, resp. „výběrová Niva“. S ohledem na dlouhé období, kdy bylo označení „Niva“ užíváno jako druhové označení sýru, i na široce rozšířenou konzumaci takového sýru mezi spotřebitelskou veřejností, žalovaný vyjádřil přesvědčení, že označení „Niva“ je ve vztahu sýrům mezi spotřebiteli vnímáno především jako výraz označující jejich druh jako např. eidam, bryndza či parmezán. K tomuto závěru přispívá i skutečnost, že od roku 2004 jsou na území České republiky chráněna označení původu č. 199 „JIHOČESKÁ NIVA“ a č. 200 „JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA“, kterým byla dne 3. 2. 2010, resp. 4. 2. 2010, poskytnuta ochrana i v rámci celé Evropské unie.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal věcnou nesprávnost napadeného rozhodnutí. Namítal nesprávnost vizuálního posouzení napadeného a namítaného označení, když slovní ochranná známka vizuální prvek nemá.

Dále namítal, že v napadené ochranné známce je cele obsažena jeho namítaná ochranná známka.

Odmítal odkaz žalovaného na státní normu ČSN č. 57 1211, a návazné tvrzení, že označení „NIVA“ je zdruhovělým označením, a poukazovalo na rozhodnutí žalovaného zn. sp. O-94174 ze dne 21. 11. 2008. Současně uváděl, že se společností MADETA a.s. uzavřel dohodu o narovnání a se společností Mlékárna Otínoves s.r.o. poskytl licenci k označení „NIVA“.

Namítal, že osoba zúčastněná o existenci namítané ochranné známky věděla, neboť současně s přihláškou ochranné známky podala i návrh na zrušení ochranné známky „NIVA“ z důvodu zdruhování, který žalovaný zamítnul, a že tedy tato přihláška nebyla podána v dobré víře.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 1. 10. 2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 28. 5. 2013, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

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.

Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 3/2008-195, (všechny rozsudky Nejvyššího správního soudu dostupné na www.nssoud.cz) při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je nutno posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítajícího, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítajícího, a konečně, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Současně je třeba přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Domáhat se ochrany podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách, resp. čl. 6 septies Pařížské úmluvy, může i právní nástupce majitele ochranné známky; podmínky poskytnutí této ochrany se však posuzují ke dni podání přihlášky ochranné známky zástupcem, zprostředkovatelem či obstaravatelem tohoto majitele.

Z ustálené judikatury tedy vyplývá, že samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry. V inkriminované věci přihlašovatel o namítané ochranné známce věděl, což ani nijak nepopřel. Žalovaný se v průběhu rozkladového řízení zaměřil na prozkoumání případného nepoctivého úmyslu a dospěl k závěru, že primárním záměrem přihlašovatele nebylo přihlásit označení zaměnitelné nebo spekulativní. Snažil se své označení individualizovat užitím dalších slovních i obrazových prvků. Městský soud v Praze proto ze stejných důvodů nemohl shledat na straně přihlašovatele nedostatek dobré víry při podání přihlášky napadené ochranné známky. Z tohoto důvodu musel zamítnout žalobní námitku podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách jako neodůvodněnou.

Městský soud v Praze v této souvislosti poukazuje na publikovanou odbornou literaturu k nedobré víře (*mala fide*). Petr Tégl ve své práci¹ uvádí, že institucí dobré víry jako *právní zásady (právním principu)*, se má na mysli *pouze dobrá víra ve smyslu objektivním*. Kromě objektivního pojetí právní řád České republiky v naprosté většině všech případů pracuje s dobrou vírou *ve smyslu subjektivním*. Dobrou vírou ve smyslu *objektivním* se rozumí zásadně jakási *generální klauzule (pravidlo chování) odkazující na jisté obecné morální hodnoty* (podle některých autorů na hodnoty povšechně uznávané a akceptované ve společnosti. Kategorii dobré víry v tomto smyslu je třeba vykládat jako *kategorii mravních (morálních) pravidel mezilidského styku*; tedy jako jisté objektivní měřítko, jímž lze poměřovat chování konkrétního subjektu v konkrétním případě. Výsledkem takového testu může být buď konstatování, že určité chování bylo v souladu se zásadou dobré víry, či se naopak s uvedenou maximou dostalo do rozporu, tj. dobrých mravů (*boni mores*).

Oproti tomu *subjektivní* kategorie dobré víry je zpravidla chápána jako jistá *obligatorní náležitost určité situace (skutkové podstaty)*, která musí být splněna, aby nastal zákonem zamýšlený právní následek (např. aby subjekt nabyl nějaké právo nebo se dostal do určitého právního postavení). V tomto smyslu představuje dobrá víra *subjektivní mylné, ovšem*

¹ Tégl, Petr: Poctivost a důvěra jako jeden ze základního principu evropského smluvního práva in Tomášek, M., Pauknerová, M. (eds.): Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV. svazek, soukromé právo. Praha: Karolinum 2009

v konkrétním případě omluvitelné, přesvědčení osoby o tom, že jedná v souladu s právem, resp. že svým chováním nikomu nepůsobí újmu. Je tedy dobrá víra ve smyslu subjektivním *duševní kategorií (psychickou stránkou)* jednajícího individua.² Osnova připravovaného českého občanského zákoníku hodlá podržet pojem dobré víry pouze pro subjektivní podobu zkoumaného pravidla. Objektivní dobrá víra potom má být vyjádřena prostřednictvím pojmu poctivost, resp. poctivé dodržování dobrých mravů.

Při zápisu ochranné známky se vychází ze zásady právní jistoty, a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy majitele starší ochranné známky. Tento majitel již nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou ani podávat námitky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v **dobré víře**. Za základní právní instrumenty upravující **nedostatek dobré víry** v rámci známkového práva je považována především Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, dále jen („Pařížská unijní úmluva“).³

Podle čl. 6septies odst. 1 žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky v některé unijní zemi o zápis této známky na své vlastní jméno v jedné nebo několika těchto zemích bez souhlasu tohoto majitele, je majitel oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu a žádat o výmaz, nebo povoluje-li to zákon dotyčné země, o převod zápisu na sebe, pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil své jednání.

Městský soud v Praze s ohledem na shora citované právní názory, jakož i obsah správního spisu, musel potvrdit závěr žalovaného, že namítajícímu se nepodařilo prokázat, že přihláška ochranné známky byla podána v nedobré víře ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

Z veřejně dostupných informací na internetových sítích vyplývá, že sýr NIVA je sýr s modrou plísní uvnitř hmoty. Tento kravský sýr je obdobou francouzského ovčího sýra Roquefort, obsahuje 52 % sušiny, 50% tuku v sušině a 5 % NaCl, 1,5% cukru a 100 g sýra je využitelnou energií o 1.500 kJ. Ve 40. letech minulého století se stal název Roquefort chráněným názvem, a proto tento podobný sýr musel dostat jiné jméno. Technologa ruského (donského) kozáka Charitonova z mlékárny Český Krumlov (později JIHOČESKÉ MLÉKÁRNY (JČM), dnes MADETA) napadla Niva, protože modrozelená barva sýru mu připomínala úrodnou louku. Tehdy zkoušel, který sýr by byl vůbec nejvýhodnější pro výrobu v českokrumlovské pobočce. Zjistil, že nejvýhodnější bude vyrábět sýr s modrozelenou plísní uvnitř obecně známý pod názvem rokfór. Nivu jako zavedený název používají všichni stávající výrobci v [Česku](#). Pouze dvě značky, Jihočeská niva a Jihočeská zlatá niva, mají ochranné označení Evropské Unie. Byl veden spor o užívání tohoto názvu se Slovenskem, které spor prohrálo (26:1). Ve většině států Evropské unie není vůbec tento název znám.⁴ Dnes v [České republice](#) vyrábí nivu MADETA a.s. (výrobní závod Český Krumlov), Niva s. r. o. Dolní Přím a Mlékárna Otínoves s. r. o.⁵

² Tégl, Petr: tamtéž

³ Revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 2. října 1979.

⁴ Viz <http://cs.wikipedia.org>

⁵ Viz tamtéž

"Po téměř dvouletém vyjednávacím maratónu v česko-slovenském sporu o Jihočeskou Nivu a Jihočeskou Zlatou Nivu dnes (tj. 9. 12. 2009) definitivně Stálý výbor EU pro zeměpisná označení a označení původu drtivou většinou členských států (26:1, proti hlasovalo pouze Slovensko) české žádosti schválil, byl učiněn rozhodující krok pro to, aby se Jihočeská a Jihočeská Zlatá Niva staly dalšími chráněnými českými výrobky v EU. Rozhodnutí Evropské komise o přiznání ochrany je za této situace již jen formalitou lze jej očekávat v horizontu jednoho až dvou měsíců", vítá nejnovější vývoj europoslanec Březina, který se ochranou tradičních českých výrobků zabývá. "Slovenské námitky se opíraly o tradici používání názvu Niva pro sýry vyráběné na Slovensku. Vycházely z toho, že se nejedná o výrobek spjatý s určitým konkrétním místem, ale o druhové označení sýra. V důsledku toho o přiznání chráněného zeměpisného označení EU nemohla bez dalšího rozhodnout Evropská komise, ale obě české žádosti musely být jako mezistátní spor přeneseny na půdu Stálého výboru pro zeměpisná označení a označení původu", vysvětluje Březina, který zároveň připomíná, že na rozdíl od úřednického tělesa, kterým je Evropská komise, je Stálý výbor tvořen zástupci členských států, a jeho činnost má tedy silně politický náboj.⁶

Na internetových stránkách žalobce⁷ se mj. uvádí, že vyrábí jeden typ sýru, a to plísňový sýr Niva s 50 % tuku v sušině. V současné době činí roční produkce plísňového sýru Niva 1 200 tun, a že společnost dodává sýr Niva prakticky do celé České republiky, svoji produkci vyváží i na Slovensko a do Maďarska. Je výhradním dodavatelem sýru Niva do obchodní sítě TESCO, kam dodává sýr Niva v privátní značce. Tradice výroby sýrů v obci Dolní Přím sahá do roku 1879, kdy hrabě Jan Harrach zakoupil zdejší pivovar z roku 1626 a již v roce 1880 pivovar přebudoval na sýrárnu. Ta vyráběla oblíbený harrachovský smetanový sýr, který se podobal dnešnímu romadúru. Výrobu plísňového sýru s názvem Niva v Dolním Přím započali až v roce 1950. Sýrárna byla až do roku 1994 provozovnou mlékárny Hradec Králové. Od 1. ledna 1994 vzniká nový právní subjekt – Sýrárna státní podnik Dolní Přím. Po vyjasnění restitučního nároku hraběte Harracha dochází k privatizaci státního podniku.

Pokud tedy žalobce namítal nedobrou víru přihlašovatele, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou i na základě shora citovaných veřejně dostupných informací o sýru „Niva“, a to především na historii vzniku tohoto označení, které se žalobcem nemá nic společného, když je prokazatelné, že toto označení vzniklo v mlékárně Český Krumlov (později JIHOČESKÉ MLEKÁRNY (JČM), dnes MADETA).

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2012, čj. 5 As 37/2011-111 i druhové označení v případech, kdy jeho druhový význam není z hlediska vnímání průměrného spotřebitele příliš známý a kdy je naopak tradičně užíváno jako součást

⁶ Tisková zpráva 10. 12. 2009 www.janbrezina.cz

⁷ www.syr-niva.cz

ochranných známek pro výrobky či služby konkrétního majitele s dlouhodobě významným postavením na daném trhu, může posilovat spojení, které se na straně veřejnosti vytvořilo mezi těmito konkrétními výrobky nebo službami a pro ně užívanými ochrannými známkami. Ani v těchto případech nemůže majitel takových starších ochranných známek bránit jiným subjektům, aby si pro danou kategorii výrobků nebo služeb přihlašovaly jako ochranné známky označení obsahující tento druhový výraz, může však i v rámci námitkového řízení požadovat, aby tato přihlašovaná označení byla svým provedením natolik odlišná, aby se ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách vyloučila pravděpodobnost záměny s ochrannými známkami tohoto majitele.

V inkriminované věci je sice nesporné, že přihlašované označení v sobě cele obsahuje ochrannou známku NIVA, která nepochybně patří žalobci. Nicméně přihlašované kombinované barevné označení má tvar obdélníku zelenomodré barvy. V jeho horní části je horizontálně vedena ozdobná černá stuha se zlatými vzory a okraji. Zmíněný vzor je naznačen i v zelené části nad ní. Uprostřed stuhy je umístěn obrazový prvek světle žluté barvy obrysově připomínající královskou korunu, v němž je umístěno slovní spojení „KRÁL SÝRU“ vyvedené v modré barvě se zvýrazněnými počátečními písmeny a značkou r a nad ním namalovaný portrét krále. Níže se nachází slovní prvek „MODRÝ“ ve světle žluté barvě, který je vyveden tučně velkými písmeny se siluetou, takže navozují dojem trojrozměrnosti. Zmíněný slovní prvek je podtržený žlutou linkou, pod níž je uvedeno menším písmem „SÝR TYPU NIVA“. Spodní třetinu označení zaujímá fotografie sýru s modrou plísní uvnitř s červenými bobulemi hroznového vína v pozadí. Dále nelze přehlédnout, že přihlašovatel je majitelem celé řady kombinovaných barevných ochranných známek majících ve svém středu identické dominantní označení „KRÁL SÝRU“, což zaručené přispívá k rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky. Je proto nutno přisvědčit závěru žalovaného, že z hlediska vizuálního není možné považovat porovnávaná označení za shodná ani podobná. Pokud jde o hledisko fonetické, podle názoru Městského soudu v Praze se žalovaný dobře vypořádal s touto otázkou, a bylo proto na místě jeho závěrům přisvědčit. Žalovaný postupoval v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“, viz např. jeho rozsudek ve věci C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM. V tomto rozsudku SDEU mj. konstatoval, že při posouzení nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství je posouzení případné fonetické podobnosti pouze jedním z relevantních faktorů v rámci celkového posouzení. Nelze tudíž vyvodit, že nezbytně existuje nebezpečí záměny, když je mezi dvěma označeními prokázána pouze fonetická podobnost.

Podstatné je tedy v inkriminované věci posouzení z hlediska sémantického, a to zda označení „Niva“ užívané v souladu se státní normou ČSN č. 57 1211 platnou v letech 1984 až 2003 jako tržní druh sýra s plísní uvnitř hmoty, se skutečně stalo v této době druhovým označením sýru.

Z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví zn. sp. O-94174 ze dne 21. 11. 2008 soud zjistil, že byl zamítnut návrh na zrušení ochranné známky č. 206002 ve znění „NIVA“ podaný podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách osobou zúčastněnou dne 14. 1. 2008. Podle tohoto rozhodnutí zdruhování ochranné známky mohou přivodit v zásadě dva faktory, a to jednak nesprávné užívání ochranné známky jejím majitelem, které vede k transformaci ochranné známky na označení druhu či služby, pro které je zapsána, a jednak nevhodné užívání třetími osobami, které majitel ochranné známky strpěl. Důvodem zamítnutí

návrhu potom byla skutečnost, že navrhovatel neunesl důkazní břemeno. Existenci státní normy ČSN č. 57 1211 platné od roku 1984 do roku 2003 potom správní orgán nebral v potaz. Nicméně následně dne 24. 4. 2009 byla ochranná známka č. 206002 ve znění „NIVA“ prohlášena za neplatnou podle § 32 odst. 1 ve spojitosti s § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Dne 25. 5. 2009 žalobce podal rozklad a dne 26. 11. 2009 rozhodl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví tak, že rozhodnutí ze dne 24. 2. 2009 se zrušuje a současně se zastavuje řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti známky.

Z dohody o narovnání uzavřené dne 11. 11. 2009 mezi společností Niva s.r.o. a MADETA a.s. vyplývá mj., že Niva s.r.o. nepodává návrhy na výmaz zeměpisných označení č. 199 „JIHOČESKÁ NIVA“ a č. 200 „JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA“ a to ani v budoucnu, uznává, že MADETA je oprávněna užívat všechna zeměpisná označení, ochranné známky a další označení obsahující slovo NIVA, registrované jako práva duševního vlastnictví. Uznává práva MADETY coby předchozího uživatele označení NIVA a nevyžaduje, ani v budoucnu vyžadovat nebude, uzavření licenční smlouvy k tomuto označení z titulu vlastnictví ochranné známky č. 206002 „NIVA“, učiní obsah této dohody závazným i pro svého případného právního nástupce. MADETA se touto dohodou zavázala vzít zpět návrh na zrušení ochranné známky č. 206002 ve znění „NIVA“, vzít zpět návrh na prohlášení ochranné známky č. 206002 ve znění „NIVA“ za neplatnou, a že nebude podnikat ani podporovat žádné kroky vedoucí k zániku platnosti ochranné známky č. 206002 ve znění „NIVA“.

V inkriminované věci je nesporné, že v letech 2008 a 2009 běžela před Úřadem průmyslového vlastnictví řízení o návrhu na zrušení ochranné známky č. 206002 ve znění „NIVA“ a prohlášení ochranné známky č. 206002 ve znění „NIVA“ za neplatnou. Navrhovatelé byli nezávisle na sobě dvě společnosti – osoba zúčastněné v inkriminované věci a MADETA. V řízení, v němž byla navrhovatelem MADETA, byla dne 24. 4. 2009 ochranná známka č. 206002 ve znění „NIVA“ prohlášena za neplatnou podle § 32 odst. 1 ve spojitosti s § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 137/1995 Sb. Tento navrhovatel však po sjednání dohody o narovnání ze dne 11. 11. 2009 mezi společností Niva s.r.o. a MADETA rozklad a dne 26. 11. 2009 rozhodl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví tak, že rozhodnutí ze dne 24. 2. 2009 se zrušuje a současně se zastavuje řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti známky. Výsledná stav je, že známka O -94174 ve znění NIVA je v současnosti platná.

Z tohoto stavu potom musel při svém rozhodování o námitce podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách Městský soud v Praze vycházet, a tudíž nemohl nepřihlédnout k tvrzení Úřadu průmyslového vlastnictví v rozhodnutí zn. sp. O-94174 ze dne 21. 11. 2008, podle něhož zdruhování ochranné známky mohou přivodit v zásadě dva faktory, a to jednak nesprávné užívání ochranné známky jejím majitelem, které vede k transformaci ochranné známky na označení druhu či služby, pro které je zapsána, a jednak nevhodné užívání třetími osobami, které majitel ochranné známky strpěl. Předmětem tohoto přezkumu není citované rozhodnutí zn. sp. O-94174 ze dne 21. 11. 2008, Městskému soudu v Praze nejsou známy důkazní prostředky, z nichž žalovaný v onom řízení vycházel, ani oprávněnost jeho závěrů. Nicméně žalovaný v napadeném rozhodnutí se s těmito svými předchozími tvrzeními nevypořádal, a proto Městský soud v Praze musel přisvědčit žalobní námitce, že si žalovaný zřejmě protirečí. V inkriminované věci je nesporná existence státní normy ČSN č. 57 1211 platné od roku 1984 do roku 2003, která svědčí ve prospěch tvrzení žalovaného o

druhovém označení sýru Niva, nicméně argumentace dvacet let existující státní normou ČSN č. 57 1211 není zcela relevantní, byla-li ochranná známka č. 206002 ve znění „NIVA“ v roce 1997 zapsána.

V novém řízení se bude muset žalovaný vypořádat se všemi těmito skutečnostmi, jakož i svými tvrzeními, neměl by opomenout přihlédnout i k obsahu Dohody o narovnání ze dne 11. 11. 2009 mezi společnostmi Niva s.r.o. a MADETA, a to především k čl. 2 bod 1 písm. c): „Niva s.r.o. uznává práva MADETY coby předchozího uživatele označení NIVA a nevyžaduje, ani v budoucnu vyžadovat nebude, uzavření licenční smlouvy k tomuto označení z titulu vlastnictví ochranné známky č. 206002 „NIVA“ či jiných ochranných známek obsahujících slovo „NIVA“.“

Městský soud v Praze s ohledem na shora uvedené skutečnosti ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního zrušil proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, nemá oporu ve spisech žalovaného, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

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 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, 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. Dále potom jeden úkon podle nové právní úpravy od 1. 1. 2013, tj. účast při jednání a 3.100 Kč a 1x režijní paušál a 300 Kč, tedy celkem 11.922 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 28. května 2013

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

**Za správnost vyhotovení:
Marcela Brabcová**