



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: **Ing. J. R.**, zastoupen JUDr. Janou Riegerovou, advokátkou v Šestajovicích, Na Balkáně 228/38, **za účasti:** TimePro spol. s r.o., IČ: 267 64 377, se sídlem Praha 20 - Horní Počernice, Meziluží 1473/4, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-152251/30640/2009/ÚPV ze dne 25. 6. 2010,

t a k t o:

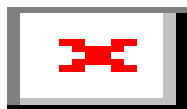
I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou ze dne 18. 8. 2010 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-152251/30640/2009/ÚPV ze dne 25. 6. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 4. 2009 o zrušení napadené slovní ochranné známky v grafickém provedení č. 233691 ve znění „Time Pro“ na návrh, který podala společnost TimePro spol. s r.o., IČ: 267 64 377.

Dne 23. 5. 2001 byla do rejstříku ochranných známek zapsána slovní ochranná známka v grafickém provedení č. 233691 ve znění



s právem přednosti ode dne 23. 2. 2000, a to pro výrobky a služby pro výrobky a služby ve třídě 9: software a 42: úpravy software na zakázku podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Navrhovatel - společnost TimePro spol. s r.o., IČ: 267 64 377, se se podáním ze dne 12.6.2008 domáhal zrušení této ochranné známky podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, s odůvodněním, že napadená ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu pěti let užívána a pro neužívání neexistují řádné důvody.

Dne 27. 4. 2009 Úřad průmyslového vlastnictví vydal rozhodnutí o zrušení napadené ochranné známky č. 233691 ve znění „Time Pro“ v celém rozsahu s odůvodněním, že její majitel předloženými důkazy neprokázal řádné užívání předmětné ochranné známky v rozhodném období, a proto byl návrh na její zrušení ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách shledán jako opodstatněný.

Proti tomuto rozhodnutí podal majitel napadené ochranné známky v zákonem stanovené lhůtě rozklad, v němž zejména uvedl, že pracoval pro navrhovatele jako obchodní zástupce, přičemž navrhovatel v lednu roku 2004 odstoupil od smlouvy o obchodním zastoupení. Protože navrhovatel nepřistoupil na smířčí vyřízení této věci, zahájil majitel napadené ochranné známky soudní řízení o neplatnost tohoto úkonu a o zaplacení provize za IV. čtvrtletí roku 2003. Uváděl, že žaloba byla projednávána u Městského soudu v Praze skoro pět let, rozsudek ze dne 30. 3. 2009, č. j. 42 Cm 102/2004, mu byl doručen až dne 22. 5. 2009, dosud není pravomocný, neboť žalovaný – navrhovatel zrušení napadené ochranné známky - podal odvolání. Majitel ochranné známky dále přiložil dopisy ze dne 29. 7. 2005 a 12. 12. 2005 prokazující jeho snahu o smířčí vyřešení sporu a odpověď navrhovatele ze dne 26. 1. 2006.

Žalovaný správní orgán v odůvodnění napadeného rozhodnutí z obecného hlediska konstatoval, že úspěšnost navrhovatele v řízení při podání návrhu podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách závisí na tom, zda se podaří prostřednictvím věrohodných dokladů prokázat, že v rozhodném období pěti let před podáním projednávaného návrhu byla ochranná známka užívána pro výrobky a služby, pro které je zapsána v rejstříku ochranných známek. Důkazní břemeno je v tomto případě přeneseno na majitele napadené ochranné známky, přičemž není zkoumáno skutečné, nýbrž prokázané užívání napadené ochranné známky. Jestliže majitel neunese důkazní břemeno, Úřad konstruuje domněnku neužívání bez ohledu na to, zda ochranná známka byla či nebyla ve skutečnosti užívána. K užívání ochranné známky musí docházet veřejně, tj. výrobky nebo služby musí být dostupné obvyklým způsobem, ale postačí, jsou-li výrobky v prodeji např. v omezeném počtu specializovaných prodejen. Důkazem užívání ochranné známky nemusí být jen označované výrobky nebo služby, ale např. i faktury, nabídkové listy a další důkazy obsahující napadenou ochrannou známku, z nichž vyplývá, že pod daným označením bylo zboží majitele ochranné známky uváděno na trh. Při posuzování důkazů o užívání napadené ochranné známky je nutno

přihlédnout ke všem okolnostem případu. Hodnocení okolností případu musí zahrnovat zvážení povahy služeb zapsaných pro napadenou ochrannou známku, vlastností trhu, na kterém je napadená ochranná známka užívána a rozsahu a frekvence jejího užívání.

K prokázání užívání napadené slovní ochranné známky v grafickém provedení v České republice v rozhodném období předložil majitel napadené ochranné známky tyto důkazy:

- 1) kopii prohlášení majitele napadené ochranné známky ze dne 2. 1. 2004, kterým společností Alfa Training s.r.o., Praha, (jejímž je zároveň jednatelem) udělil souhlas s jejím užíváním ve spojení se softwarem pro řízení dílny na základě elektronického snímání časů;
- 2) kopii prohlášení jednatele společnosti Alfa Training s.r.o., Praha, pana Ing. M. S., ze dne 25. 9. 2008, kterým potvrzuje prezentaci softwarového systému evidence odpracovaných časů „TimePro“ na několika školeních či seminářích;
- 3) kopii prohlášení technického ředitele společnosti Peugeot Česká republika, s.r.o., Praha, Ing. M. Š., ze dne 6. 10. 2008, že na školení „Nástroje efektivního řízení servisních služeb“ byl prezentován softwarový systém evidence odpracovaných časů TimePro. Školení proběhlo pro 4 skupiny vedoucích servisních služeb koncesionářské sítě v různých městech v březnu roku 2004;
- 4) kopie výběru pěti ukázek z prezentací softwarového systému TimePro v roce 2004, které byly organizovány společností Alfa Training s.r.o., Praha. Jednalo se o prezentaci softwarového systému snímání časů TimePro, jeho funkcí, výhod apod.;
- 5) kopii licenční smlouvy ze dne 15. 12. 2007 o užívání ochranné známky „Time Pro“ č. 233691, uzavřené majitelem napadené ochranné známky a nabyvatelem licence panem Ing. P. S., B.;
- 6) kopii potvrzení účastníka školení „Finanční řízení procesů“ ze dne 18. 1. 2008, majitele benešovské autoopravny – Drábek Radek, kde jedním z témat byla elektronická evidence odpracovaných časů pracovníků dílny pomocí softwarového systému TimePro. Školení bylo pořádáno panem Ing. P. S., nabyvatelem licence k užívání ochranné známky č. 233691 ve znění „TimePro“ (viz podklad č. 5).

Majitel napadené ochranné známky dále předložil na základě výzvy Úřadu ze dne 18. 2. 2009, s poučením, že nelze mít řádné užívání za prokázané na základě pouhých prohlášení osob, a proto je třeba tyto doplnit konkrétními doklady, které nepochybně vypovídají o skutečnosti, že označované výrobky a služby byly dodávány spotřebitelům, následující doklady:

- 7) kopii faktury č. 20404 vystavenou dne 26. 3. 2004 společností Alfa Training s.r.o., Praha, na odběratele Peugeot Česká republika, s.r.o., Praha, za provedená školení v březnu roku 2004;
- 8) kopii objednávky společnosti Peugeot, Česká republika, s.r.o., Praha, ze dne 21. 1. 2004 na školení pro vedoucí servisu, která se měla uskutečnit v březnu a dubnu roku 2004;
- 9) kopii faktury č. 21606 vystavenou dne 12. 6. 2006 společností Alfa Training s.r.o., Praha, na odběratele Renault Česká republika, a.s., Praha,

- za přípravu a provedení kurzu „Základy řízení servisu I“ pro skupiny A a B v květnu a červnu roku 2006;
- 10) kopii dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o přípravě a provedení vzdělávacího programu ze dne 24. 1. 2006 společností Alfa Training s.r.o., Praha, jejíž jednatel je majitelem napadené ochranné známky, a společností Renault Česká republika, a.s., Praha. V tomto materiálu je uvedena časová a cenová specifikace kurzů pro rok 2006. Název kurzu je uveden jako „Základy řízení servisu I (3721)“, termíny jsou v květnových, červnových a zářijových dnech roku 2006;
 - 11) kopii objednávky ze dne 2. 1. 2008 pana R. D., B., jakožto podnikatelského subjektu, kdy dodavatelem je pan Ing. P. S., B., na přípravu a provedení kurzu „Finanční řízení procesů a aplikace softwarového systému TimePro pro vyhodnocení efektivity servisu“ pro jeho pracovníky. Cena za provedení kurzu je uvedena ve výši 10 000 Kč;
 - 12) kopii faktury vystavenou na základě objednaných služeb v rámci podkladu č. 11 dne 19. 1. 2008;
 - 13) kopii prohlášení Ing. M. S., Alfa Training s.r.o., že systém TimePro byl prezentován na semináři „Základy řízení servisu I“ pro Renault Česká republika, a.s. ve dnech 30. – 31. 5. 2006 a 8. – 9. 6. 2006 v Praze.

Žalovaný potom uvedl, že v zákoně není stanoveno, že za řádné užívání je považováno pouze užívání na základě licenční smlouvy, je třeba za dostatečný průkaz užívání pokládat i to užívání, které se odvíjí od smlouvy jiného typu, než je smlouva licenční, např. i písemným udělením souhlasu s užíváním předmětné ochranné známky. Z dokladu č. 1 vyplývá, že majitel napadené ochranné známky udělil souhlas s jejím užíváním společnosti Alfa Training s.r.o., Praha. Dokladem č. 5 prokazuje majitel napadené ochranné známky, že pan Ing. P. S. coby nabyvatel licence k užívání napadené ochranné známky byl rovněž oprávněn k užívání napadené ochranné známky. Z těchto důvodů by mohl žalovaný pokládat užívání napadené ochranné známky výše uvedenými třetími subjekty za užívání majitelem, pokud by ovšem bylo prokázáno, že tyto osoby známku skutečně užily ve smyslu známkoprávním.

Doklady č. 2 a 3 jsou prohlášeními jednak společnosti Alfa Training s.r.o., Praha, a jednak technického ředitele společnosti Peugeot Česká republika, s.r.o., Praha, o tom, že proběhla školení a semináře, kde byl prezentován systém s označením „TimePro“. Semináře proběhly v březnu roku 2004 ve čtyřech městech České republiky a byly určeny vedoucím servisních služeb koncesionářské sítě PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA. Doklad č. 8 a č. 7, tj. objednávka společnosti Peugeot Česká republika, s.r.o., Praha, a na to navazující faktura společnosti Alfa Training s.r.o., Praha, konání těchto seminářů potvrzují. Ačkoliv na těchto dokladech není přímo napadená ochranná známka uvedena, je s ohledem na jejich obsah patrné, že se vztahují k seminářům a školením uvedeným v dokladech č. 2 a 3. K pořádaným seminářům se váže rovněž doklad č. 4, neboť je na něm ukázka prezentace společnosti Alfa Training s.r.o., Praha, na softwarový systém „TimePro“ s označením loga objednatele, tj. společnosti Peugeot Česká republika, s.r.o., Praha, v pravém horním rohu a je zde uvedeno období prezentace 3/2004. Tyto výše uvedené doklady prokazují proběhnuvší semináře a školení, tj. služby, pro které však napadené ochranná známka není zapsána, naopak neprokázaly distribuci výrobku software, popř. úpravu software na zakázku, tudíž užívání napadené ochranné známky pro zapsané výrobky a služby.

Z dokladů č. 9 a č. 10 vyplývá, že společnost Alfa Training s.r.o., Praha, pořádala ve dnech 30. – 31. 5. 2006 a ve dnech 8. – 9. 6. 2006 v Praze kurz „Základy řízení servisu I“ pro společnost Renault Česká republika, a.s., Praha. Na těchto dokladech se však napadená ochranná známka nenachází. O tom, že se jednalo o prezentaci systému „TimePro“, svědčí doklad č. 13, ve kterém jednatel společnosti Alfa Training s.r.o., Praha, tuto skutečnost potvrzuje. Doklady č. 11 a č. 12 potvrzují prezentaci softwarového systému „TimePro“ prostřednictvím Ing. P. S., B. pro Autoopravnu – Drábek Radek, Benešov, která se uskutečnila v rámci školení „Finanční řízení procesů“ dne 18. 1. 2008. I v tomto případě prokazují předložené doklady pouze užívání napadené ochranné známky pro pořádání seminářů či školení.

Žalovaný potom uzavřel s tím, že z předložených dokladů nevyplývá kvalifikované užívání napadené ochranné známky pro zapsané výrobky a služby. Bylo prokázáno užívání napadené ochranné známky ke službám, pro které není zapsána, tj. pro pořádání odborných školení a seminářů. Z předložených dokladů však nevyplývá, že by v rámci konání těchto seminářů či školení byl spotřebitelům dodáván software s označením „Time Pro“, popř. že by probíhaly úpravy software na zakázku. Z dokladů vyplývá, že softwarový systém byl pouze prezentován, popř. nabízen několika subjektům. Doklady ale neprokazují, že si subjekty uvedené v dokladech tento systém pořídily. V tomto případě tedy není napadená ochranná známka užívána v souladu s její funkcí a její používání nemá základní význam v ochraně nebo vytvoření podílu na trhu u zboží a služeb, které napadená ochranná známka chrání, a toto užívání nelze označit za řádné. Žalovaný z uvedených důvodů rozklad zamítnul.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, namítal porušení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, neboť v době podání návrhu dne 12. 6. 2008 nebyla splněna základní časová podmínka.

Uváděl, že pro osobu zúčastněnou pracoval jako obchodní zástupce v době od 1. 2. 2003 do 21. 1. 2004, a že umožnil užívání ochranné známky této společnosti a jejím odběratelům. Namítal, že žalovaný nepřihlédl k listinným důkazům, které předložil, a to třem smlouvám o dílo ze dne 30. 6. 2003, 29. 10. 2003 a 28. 11. 2003, které měl jako obchodní zástupce nabízet klientům a prodávat softwarový systém pod jeho ochrannou známkou. Smlouvy byly podkladem pro fakturaci a zaplacení provize.

Žalobce dále namítal zpochybňování licenční smlouvy s Ing. P. S. ze dne 15. 12. 2007 a dalších písemností. Dovolával se rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 42 Cm 102/2004-1400.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 10. 1. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 25. 6. 2010.

Žalobce ve své replice ze dne 17. 2. 2011 konstatoval, že důvody pro nemožnost řádného užívání ochranné známky podrobně uvedl v rozkladu ze dne 23. 6. 2009, že žalovaný neuznáním listinných důkazů poškozují jeho právo na spravedlivé vyřízení věci. Namítal, že veškeré smlouvy na dodávku systému Time Pro v období od 1. 2. 2003 do 20. 1. 2004 byly uzavřeny pro osobu zúčastněnou a její odběratele za jeho aktivní účasti. Namítal, že vymyslel koncepci celého systému Time Pro, navrhl jeho název i grafickou podobu a uvedl jej do života. Žalobce namítal, že nebyla prokázána jeho absence ochrannou známkou nepřetržitě užívat pět let od podání návrhu na její zrušení.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního se žalovaný nevyjádřil a žalobce ve svém podání ze dne 8. 12. 2010 výslovně souhlasil, aby věc byla projednána bez jednání.

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 není důvodná.

Z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vzal soud za prokázané, že dne 28. 2. 2003 byla zapsána obchodní firma TimePro spol. s r.o., IČ: 267 64 377, s předmětem podnikání poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, specializovaný maloobchod.

Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že rozhodnutím Úřadů průmyslového vlastnictví ze dne 28. 3. 2006 sp. zn. O-152251 byl zamítnut návrh společnosti TimePro spol. s r.o., IČ: 267 64 377, na prohlášení slovní grafické ochranné známky č. 233691 ve znění „Time Pro“ za neplatnou a současně byl její zamítnut návrh na zrušení této ochranné známky. Dne 15. 5. 2006 podala společnost proti tomuto rozhodnutí rozklad. Správní poplatek z podaného rozkladu nebyl uhrazen. Ze spisového materiálu je dále zřejmé, že správní poplatek byl uhrazen opožděně, když společnost nedbala výzvy ze dne 22. 5. 2006 k úhradě správního poplatku ve stanovené lhůtě s tím, že v opačném případě rozklad nemůže být projednán jako včas podaný v řádný opravný prostředek a s tím, že nebude-li správní poplatek uhrazen, bude rozklad považován za nepodaný. Žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 25. 8. 2006 sp. zn. O-152251 bylo předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnuto tak, že rozklad se zamítá jako opožděně podaný.

Pokud se tedy v této souvislosti žalobce dovolával rozsudku zdejšího soudu č. j. 11 Ca 344/2006 – 50 ze dne 11. prosince 2007, jímž bylo zamítnuto podání žalobce Time Pro spol. s r.o. na zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 8. 2006 č. j. O-152251, kterým byl zamítnut jako opožděně podaný rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 28. 3. 2006 o zamítnutí návrhu na zrušení ochranné známky č. 233691 ve znění „Time Pro“ a o zamítnutí návrhu na prohlášení této ochranné známky za neplatnou, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. V řízení o rozkladu, ani v řízení o žalobě nebylo vydáno meritorní rozhodnutí ohledně napadené ochranné známky.

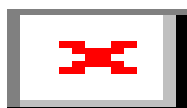
Podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které 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 č. j. 7 A 73/2000-100 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.

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

Městský soud v Praze při svém rozhodování vycházel z citované ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu a SDEU a musel přisvědčit závěrům žalovaného, že napadená slovní ochranná známka v grafickém provedení č. 233691 ve znění



s právem přednosti ode dne 23. 2. 2000, a to pro výrobky a služby pro výrobky a služby ve třídě 9: software a 42: úpravy software na zakázku podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, nebyla po nepřetržitou dobu pěti let řádně užívána pro výrobky a služby, pro které je zapsána.

Žalobce dne 29. 5. 2009 napadl rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 4. 2009 rozkladem v blanketní formě, odůvodnění předložil až dne 24. 6. 2009 a společně s přílohami: rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2009, č. j. 42 Cm 102/2004-1400, tři smlouvy o dílo sjednané společností TimePro s dalšími subjekty, dopisy ze dne 29. 7. 2005, 12. 12. 2005, 26. 1. 2006, jakož i prohlášení ze dne 12. 6. 2009. Těchto důkazních prostředků se dovolával i ve žalobě.

V žalobě mj. uváděl, že pro osobu zúčastněnou pracoval jako obchodní zástupce v době od 1. 2. 2003 do 21. 1. 2004, a že umožnil užívání ochranné známky této společnosti a jejím odběratelům. Namítal, že žalovaný nepřihlédl k listinným důkazům, které předložil s rozkladem, a to třem smlouvám o dílo ze dne 30. 6. 2003, 29. 10. 2003 a 28. 11. 2003, které měl jako obchodní zástupce nabízet klientům a prodávat softwarový systém pod svou ochrannou známkou. Smlouvy měl být podkladem pro fakturaci a zaplacení provize.

V namítaném prohlášení ze dne 12. 6. 2009 pánové R. D. a Ing. P. S. uvádějí, že součástí školení „Finanční řízení procesů a aplikace softwarového systému ProTime pro vyhodnocení efektivity servisu“, které pořádal Ing. P. S. v B. dne 18. 1. 2008, byla i dodávka a instalace softwarového systému TimePro (v objednávce R. D. a ve faktuře Ing. P. S. označena jako „kalkulátory systému TimePro“). Toto prohlášení nemohl však soud považovat jako doložení řádného užívání napadené ochranné známky pro výrobky a služby pro výrobky a služby ve třídě 9: software a 42: úpravy software na zakázku podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb majitelem této ochranné známky, neboť předmětem dodávek dle tohoto prohlášení nebyl software ani úpravy software na zakázku, nýbrž „kalkulátory systému TimePro“. Kromě toho prohlášení, nemá charakter čestného prohlášení ve smyslu § 53 odst. 5 správního řádu.

V namítaném dopise ze dne 29. 7. 2005 adresovaném zástupci společnost TimePro spol. s r.o. Mgr. Jakubu Svobodovi, advokátu v Praze 1, ve sporu vedeném pod sp. zn. 42 Cm 102/2004, sděluje Mgr. Ivan Courton, advokát v Praze 10, jako právní zástupce žalobce, že jeho mandant je majitelem ochranné známky Time Pro, přičemž toto označení má být protistranou užíváno bez licenční smlouvy a bez úhrady licenčních poplatků za jeho užívání a navrhuje mimosoudní vyřešení vzájemných vztahů formou jednorázového vyrovnání, které by zahrnovalo jak dlužnou odměnu obchodního zástupce, tak i kompenzaci za užívání označení shodného s uvedenou ochrannou známkou. Rovněž ani tento dopis nemohl však soud považovat jako doložení řádného užívání napadené ochranné známky pro výrobky a služby pro výrobky a služby ve třídě 9: software a 42: úpravy software na zakázku podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb majitelem této ochranné známky, neboť předmětem dopisu je pouze obecná zmínka o užívání napadené ochranné známky, z níž rozhodně nelze dovodit užívání pro zapsané výrobky a služby, tj. software a úpravy software na zakázku.

Namítaným dopisem ze dne 12. 12. 2005 se obrátil žalobce na společnost TimePro spol. s r.o., jako majitel napadené ochranné známky s tím, že mají užívat v obchodním styku bez jeho souhlasu označení shodné s jeho ochrannou známkou jako svou obchodní firmu. Žádal o náhradu ve výši 400.000 Kč z titulu neoprávněného užívání ochranné známky bez písemné licenční smlouvy. Jednatelé společnost TimePro spol. s r.o. k tomu namítaným dopisem ze dne 26. 1. 2006 sdělili, že žalobce neměl být při podání přihlášky ochranné známky v dobré víře a registrací této ochranné známky měl zasáhnout do práv a oprávněných zájmů autorů a vlastníků systému elektronického sledování časů ProTime. Tuto korespondenci nemohl však soud považovat jako doložení řádného užívání napadené ochranné známky pro výrobky a služby pro výrobky a služby ve třídě 9: software a 42: úpravy software na zakázku podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb majitelem této ochranné známky, neboť předmětem dopisu je pouze obecná zmínka o užívání napadené ochranné známky, z níž rozhodně nelze dovodit užívání pro zapsané výrobky a služby, tj. software a úpravy software na zakázku.

Pokud žalobce namítal zpochybňování licenční smlouvy s Ing. P. S. ze dne 15. 12. 2007 žalovaným správním orgánem, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalovaný ve svém napadeném rozhodnutí řádně posoudil a vypořádal všechny důkazy, které žalobce v průběhu prvoinstančního řízení předložil. Namítaná licenční smlouva byla označena jako doklad č. 5 a prokazuje, že pan Ing. P. S. coby nabyvatel licence k užívání napadené ochranné známky byl rovněž oprávněn k užívání napadené ochranné známky. Žalobce však netvrdil, ani nijak nedoložil, že by licenciát napadenou ochrannou známkou skutečně užil ve smyslu známkoprávním.

Pokud se žalobce dovolával rozsudku Městského soudu v Praze ve věci Ing. J. R. v. TimePro spol. s r.o., ze dne 30. března 2009, č. j. 42 Cm 102/2004-1400, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Usnesením Vrchního soudu v Praze č. j. 3 Cmo 435/2009-1443 ze dne 11. října 2010 byl totiž namítaný rozsudek zrušen a věc vrácena k dalšímu řízení. Nové rozhodnutí ve věci dosud nepadlo.

Vrchní soud ve svém rozhodnutí č.j. 3 Cmo 435/2009-1443 mj. uvedl, že odvolání žalovaného je zčásti důvodné, a že nejsou dány předpoklady ani pro potvrzení, ani pro změnu uvedeného rozsudku. Soud prvního stupně provedl poměrně rozsáhlé dokazování, avšak některými skutečnostmi se nezabýval a nehodnotil je a nelze tedy souhlasit ani s jeho právními závěry, pokud jde o uplatněný nárok. Odvolací soud má shodně se soudem prvního stupně za to, že smlouva o obchodním zastoupení byla mezi účastníky platně uzavřena. Za dostatečně objasněnou však již nelze považovat otázku jejího trvání. Rozhodující význam pro posouzení zda a kdy účinnost smlouvy skončila, nelze považovat rozhodnutí ve věci spis. Zn. 36 Cm 187/2004, neboť žaloba o určení, že smlouva o obchodním zastoupení z 1. 2. 2003 nadále trvá, byla zamítnuta pro nedostatek naléhavého právního zájmu na požadovaném určení. Soud prvního stupně sice konstatoval, že odstoupení od smlouvy ze strany žalovaného je neplatné jednak pro neurčitost, a jednak pro neuvedení důvodu uvedeného ve smlouvě, nezabýval se již tím, zda účinnost smlouvy neskončila odstoupením ze strany žalobce. Pokud by k tomu totiž došlo, bylo by třeba se zabývat vzájemným vypořádáním účastníků. Tímto vypořádáním se však soud prvního stupně nezabýval a ani v průběhu řízení před soudem prvního stupně k tomu nebylo vedeno žádné dokazování. Odvolací soud také nepovažuje za zcela správný závěr soudu prvního stupně ohledně vzájemného návrhu žalovaného. K tomuto učinil pouze v závěru odůvodnění stručný závěr, že ho posoudil ve smyslu ust. § 98 o.s.ř. jako námitku započtení, žalovaný však žádnou pohledávku vůči žalobci neprokázal. Takovýto závěr však je nedostatečný jednak proto, že žalovaný žádnou konkrétní pohledávku vůči žalobci netvrdil a nemohl ji tedy ani prokázat. Ostatně žalovaný tento návrh uplatnil s tím, že plnění, které mu žalobce bezesmluvně poskytl, je třeba ohodnotit nikoli podle smlouvy, ale podle toho, jak se takové plnění oceňovalo obvykle v čase a místě, kde bylo poskytnuto. Vzájemný návrh pak představoval rozdíl mezi cenou plnění poskytnutého žalobcem a tím, co mu bylo ze strany žalovaného zapláceno. Není zcela zřejmé, že jde skutečně o kompenzabilní pohledávku (ve skutečnosti vydání bezdůvodného obohacení) a zda tedy vzájemný návrh je třeba považovat za obranu ve smyslu § 98 o.s.ř. (vzájemným návrhem bylo požadováno méně než činila žalovaná částka). Odvolací soud konečně nemá za správný a úplný závěr soudu prvního stupně ohledně společnosti Alfa Union a.s., neboť pokud by žalobce vykonával činnost, k níž se podle smlouvy o obchodním zastoupení zavázal vůči žalovanému i vůči jinému subjektu, pak by mu v tomto rozsahu právo na provizi nevzniklo. Smlouvu o obchodním zastoupení bylo možno měnit a doplňovat pouze písemně, a žádný z účastníků netvrdil, že by zde byl nějaký dodatek, který by se týkal i společnosti Alfa Union a.s.

Pokud žalobce předkládal smlouvy o dílo č. R030509, R031008 a R031123 ze dne 30.6.2003, 29.10.2003, 28.11.2003, které uzavřel zhotovitel TimePro spol. s r.o. zastoupený Josefem Meklešem, jednatelem (s tím, že ve věci dále zmocněn k jednání Ing. J. R.), s objednateli ABO servis, spol. s r.o., PAVEL PILAŘ – prodej a opravy automobilů a AUTOCENTRÁLA s.r.o., obsahují tyto smlouvy identický předmět, a to objednateli dodat „kompletní systém elektronické časů Time Pro“ a ve spolupráci s ním jej v jeho organizaci zavést. Dodávka zahrnuje technické prostředky (dodávka snímačů a identifikačních karet), programové vybavení (aplikační software Time Pro – moduly SERVIS a DOCHÁZKA) a služby (školení). V těchto třech ojedinělých výjimečných případech by sice bylo možno považovat druhou část dodávky, tj. programové vybavení (aplikační software Time Pro – moduly SERVIS a DOCHÁZKA) za užívání napadené ochranné známky v rozsahu její registrace, pokud by ovšem žalobce doložil, že k realizaci smluv skutečně došlo. I kdyby žalobce tato plnění z citovaných smluv skutečně doložil, nemohl by nicméně soud považovat tyto tři ojedinělé případy v průběhu pěti let před podáním návrhu za dostatečné řádné užívání napadené ochranné známky. S ohledem na citovaný rozsudek SDEU ve věci C-416/04 P VITAFRUIT) nemohl Městský soud v Praze proto přisvědčit žalobci, že napadená ochranná známka byla „skutečně řádně užívána“, neboť ani v případě, že by žalobce realizaci těchto třech smluv skutečně doložil, nemohlo by se jednat o užívání kvantitativně dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo podíl na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou. V inkriminované věci se nejednalo o minimální užívání, které je skutečně obchodně odůvodněné, aby tak mohlo být dostatečné k prokázání existence skutečného užívání.

Pokud jde o skutečnost, že žalobce tyto soudem citované důkazy předložil až v rámci odvolacího řízení, musel soud konstatovat, že žalovaný nijak nezkrátil žalobce na jeho právech, když k nim nepřihlédl. Podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v rozkladu nebo v průběhu rozkladového řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit již dříve. Žalovaný posoudil důkazy předložené spolu s věcným odůvodněním rozkladu a konstatoval, že se nejedná o důkazy, které nemohly být předloženy již v průběhu prvního stupně řízení, a proto k těmto důkazům nemohl přihlédnout.

Pokud jde o ostatní doklady předkládané žalobce v průběhu prvoinstančního řízení, musel soud přisvědčit závěrům žalovaného, že z nich nevyplývá kvalifikované užívání napadené ochranné známky pro zapsané výrobky a služby. Bylo prokázáno užívání napadené ochranné známky ke službám, pro které není zapsána, tj. pro pořádání odborných školení a seminářů. Z předložených dokladů však nevyplývá, že by v rámci konání těchto seminářů či školení byl spotřebitelům dodáván software s označením „Time Pro“, popř. že by probíhaly úpravy software na zakázku. Z dokladů vyplývá, že softwarový systém byl pouze prezentován, popř. nabízen několika subjektům. Doklady ale neprokazují, že si subjekty uvedené v dokladech tento systém pořídily. V tomto případě tedy není napadená ochranná známka užívána v souladu s její funkcí a její používání nemá základní význam v ochraně nebo vytvoření podílu na trhu u zboží a služeb, které napadená ochranná známka chrání, a toto užívání nelze označit za řádné.

Pokud žalobce namítal porušení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, neboť v době podání návrhu dne 12. 6. 2008 nebyla splněna základní časová podmínka, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. 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. V inkriminované věci je

nutno tuto nepřetržitou dobu pěti let řádného užívání počítat od 12. 6. 2003 do 12. 6. 2008. V inkriminované věci je nesporné, že žalobce v průběhu správního řízení řádné užívání napadené ochranné známky neprokázal.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u ě 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 25. dubna 2013

JUDr. Slavomír Novák, v.r.
předseda senátu

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová