



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: **Karlovarské minerální vody a.s., IČ: 147 06 725**, se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, zastoupen JUDr. Josefem Mrázkem, advokátem v Praze 8, Pernerova 11, 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-170370/76080/2008/ÚPV ze dne 13. 10. 2009,

t a k t o :

- I. **Žaloba se z a m í t á.**
- 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 dne 15.12.2009 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-170370/76080/2008/ÚPV ze dne 13. 10. 2009, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19.11.2008 o zrušení barevné kombinované ochranné známky č. 251327 ve znění „AQUAOXYGEN“ s účinky ex tunc, na základě návrhu společnosti OVERSALE, s.r.o., IČ: 25959981, se sídlem Hradec Králové, Škroupova 957.

Napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 251327 ve znění „AQUAOXYGEN“ byla přihlášena dne 8.8.2001 a zapsána dne 24.2.2003 do rejstříku ochranných pro výrobky ve třídě 3: mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, přijaté na diplomatické

konferenci v Nice dne 15. června 1957, naposledy revidované v Ženevě dne 13. května 1977 a pozměněné dne 28. září 1979. Ochranná známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek v této podobě:



Návrhem ze dne 27.2.2008 Úřadu průmyslového vlastnictví se domáhala společnost OVERSALE 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.

Návrh byl odůvodněn tím, že ochranná známka č. 251327 ve znění „AQUAOXYGEN“ nebyla po nepřetržitou dobu pěti let předcházejících podání tohoto návrhu jejím majitelem na území České republiky užívána pro žádný z výrobků ve třídě 3, pro které byla zapsána, aniž by pro neužívání existovaly řádné důvody, ani k jejímu užívání nebyla registrována licenční smlouva, která by umožňovala její užívání osobou, odlišnou od majitele napadené ochranné známky.

Následně rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19.11.2008 byla napadená ochranná známka č. 251327 ve znění „AQUAOXYGEN“ zrušena v rozsahu výrobků zařazených ve třídě 3 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, které bylo odůvodněno tím, že majitele napadené ochranné známky předloženými doklady neprokázal její užívání v rozhodné době, ani nedoložil existenci řádných důvodů ospravedlňujících její neužívání.

Žalobce napadl prvoinstanční rozhodnutí rozkladem, který byl posléze zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím. Navrhovatel zrušení ve vyjádření k rozkladu uvedl, že v rozhodném období se sice uvažovalo o výrobě kosmetického výrobku obsahujícího označení „AQUAOXYGEN“, avšak od uskutečnění výroby se upustilo a k uvedení výrobků na trh s tímto označením vůbec nedošlo. Jako důkaz, že nedošlo k faktickému užívání tohoto označení na kosmetických výrobcích svědčí zbožíový kód, tzv. EAN s číslem 8594044451017, nacházející se na grafickém návrhu krabičky pro uvažovaný výrobek, který byl ve skutečnosti přidělen jinému výrobku, a na trh byl uveden až tento následný výrobek s označením, jež neobsahovalo slovo „AQUAOXYGEN“.

Žalovaný potvrdil svým rozhodnutím zrušení slovní ochranné známky č. 251327 ve znění „AQUAOXYGEN“ pro výrobky zařazené ve třídě 3 podle Niceské dohody o

mezinárodním třídění výrobků a služeb. Postupoval podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, z něhož plyne, že napadená ochranná známka bude zrušena, neprokáže-li její majitel, že ochranná známka byla ve stanovené lhůtě pěti let před podáním návrhu na zrušení řádně užívána, popř. že existují důvody pro její neužívání.

Dále konstatoval, že užívání ochranných známek je upraveno v ustanoveních § 13 a 14 zákona o ochranných známkách, přičemž podle ustanovení § 13 odst. 3 je užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy pokládáno za užívání řádné a rovněž užívání se souhlasem majitele ochranné známky je obecně uznáváno jako užívání ochranné známky jejím majitelem (viz též čl. 19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), jež je přílohou Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 191/1995 Sb.).

Majitel napadené ochranné známky v průběhu správního řízení tvrdil, že společnost BIONICA s.r.o. s ním uzavřela licenční smlouvu dne 28.2.2001, jejímž předmětem bylo poskytnutí licenčních práv vztahujících se k ochranné známce „AQUILA“, včetně příloh a dodatků (doklad č. 2, 3, 4, 5 a 6). Dalším důkazem užívání mělo být čtvrtletní hlášení licenciáta o obratu z výrobků označených „AQUILA“ (doklad č. 7 - kopie hlášení čtvrtletních obrátů společnosti BIONICA z let 2006 až 2007) a zpráva auditora z roku 2005 o ověření části účetní závěrky licenciáta pro účely ověření správnosti určení licenčních poplatků (doklad č. - 8 kopie zprávy o částech účetní závěrky společnosti BIONICA vypracované auditorem Ing. Miroslavou Krčmářovou v roce 2005).

K těmto tvrzením a předkládaným důkazním prostředkům žalovaný uvedl, že úmysl poskytnout právo užívat danou ochrannou známku rozhodně nesvědčí o jejím užívání. Toto je nutno prokázat, byť licenční smlouva byla zapsána v rejstříku ochranných známek do 31.12.2007. Nadto žalobcem tvrzené užívání jinou osobou, které mělo být prováděno se souhlasem majitele ochranné známky, tj. žalobce, licenciát popřel. Žalovanému bylo totiž předloženo místopřísežné prohlášení společnosti BIONICA ze dne 15.10.2008, podle něhož tato společnost nikdy nevyráběla, ani neuváděla do oběhu jakékoliv výrobky s označením „AQUAOXYGEN“ v jakékoliv podobě a ani nějaké jiné označení obsahující slovo „AQUAOXYGEN“ nijak nevyužívala.

Pokud jde o další důkazní prostředky předložené žalobcem, žalovaný konstatoval, že napadenou ochrannou známku „AQUAOXYGEN“ lze vizuálně zaregistrovat pouze v jednom případě, a to na kosmetickém přípravku řady „AQUILA AQUALINEA Carlsbad“, zobrazeném v kalendáři pro rok 2006, měsíc duben (doklad č. 1), který majitel napadené ochranné známky označil jako reklamní.

Majitel napadené ochranné známky tedy neprokázal užívání, které mělo vyplývat z údaje o licenciátovi, společnosti BIONICA, na kosmetických výrobcích. Sjednaná licenční smlouva s přílohami nesvědčí o užívání napadené ochranné známky. Žalovaný konstatoval, že v řízení nebyl předložen žádný výrobek spadající do seznamu zapsaných výrobků dané ochranné známky, který by byl označen předmětnou ochrannou známkou a popř. v údajích o výrobci uváděl nabyvatele nebo poskytovatele licence.

Žalovaný ve svém rozhodnutí odkázal na rozsudek Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-40/01 Ansul, podle něhož pod pojmem skutečné užívání ochranné známky se rozumí takové užívání, při němž ochranná známka je užívána v souladu se svou základní funkcí, kterou je garantovat identitu původu výrobků a služeb, pro které je

zapsána, za účelem vytvoření nebo udržení odbytu pro tyto výrobky a služby. Skutečné užívání ochranné známky nezahrnuje symbolické užívání s pouhým účelem udržet práva z ochranné známky.

Prokázat skutečné užívání ochranné známky, popř. doložení existence řádných důvodů ospravedlňujících její neužívání je plně v dispozici jejího majitele, jakými důkazními prostředky prokáže že jeho ochranná známka je užívána. Nicméně pouhá tvrzení o užívání pro zamítnutí podaného návrhu na zrušení ochranné známky pro její neužívání nepostačí.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení žalobou napadeného rozhodnutí a tvrdil, že navrhovatel zrušení jeho ochranné známky společnost OVERSALE, nejednal v dobré víře a poctivě a dopustil se tak i nekalosoutěžního jednání.

Namítal, že žalovaný nesprávně vyhodnotil předložené důkazy, když podle dosavadní praxe se za neužívání pokládá zejména totální absence zájmu majitele ochranné známky, tj. neexistence náznaků o užití.

Namítal, že mezi ním a společností BIONICA neskončila obchodní spolupráce bez problémů, neboť obě společnosti vedou mezi sebou několik soudních sporů, a proto prohlášení společnosti BIONICA nelze považovat za zcela přesvědčivé a objektivní.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 18.3.2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 13.10.2009.

Městský soud v Praze rozhodl ve věci bez nařízení jednání, neboť žalobce ani žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 s.ř.s. nevyjádřili.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

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

Podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 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. Nezdaří-li se - a nejsou-li tu jiné důkazy správnímu orgánu známe, které by bylo možno provést - nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že správní orgán neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vymazána, ledaže majitel známky její neužívání řádně zdůvodní. Podmínkou prokázání oprávněného užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy v řízení o výmazu ochranné známky podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb. nebyl zápis licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek.

Z citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu jednoznačně vyplývá, že majitel napadené ochranné známky nese důkazní břemeno a musí prokázat buď její skutečné užívání, anebo řádně zdůvodnit její neužívání. V inkriminované věci však žalobce ani prokázal skutečné užívání ochranné známky č. 251327 ve znění „AQUAOXYGEN“ v uplynulých pěti letech před podáním návrhu, ani řádně nezdůvodnil její neužívání. Pro účely řízení o návrhu na zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání je podstatné, prokáže-li majitel, že je tato ochranná známka řádně užívána. Je tedy plně v dispozici jejího majitele, jakými důkazními prostředky prokáže, že jeho ochranná známka je užívána, avšak pouhá tvrzení o užívání pro zamítnutí podaného návrhu na zrušení ochranné známky pro neužívání nepostačí. V inkriminované věci je nesporné, že žalobce důkazní břemeno neunesl.

Pokud žalobce namítal, že navrhovatel zrušení jeho ochranné známky společnost OVERSALE nejednal v dobré víře a poctivě a dopustil se tak i nekalosoutěžního jednání, musel soud tuto námitku odmítnout jako irelevantní. Řešení takovéto námítky nespadá do kompetence Úřadu průmyslového vlastnictví, nemůže o ní rozhodovat ani soud ve správním soudnictví. Žalobce se s ní musí obrátit na obecný soud.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný nesprávně vyhodnotil předložené důkazy, když podle dosavadní praxe se za neužívání pokládá zejména totální absence zájmu majitele ochranné známky, tj. neexistence náznaků o užití, musel soud tuto námitku odmítnout jako neopodstatněnou.

Žalobce uváděl, že společnost BIONICA měla užívat předmětnou ochrannou známku v rozhodném období pěti let před podáním návrhu na zrušení, a že užívání předmětné ochranné známky je patrné ze skutečnosti, že licenciát byl uváděn na kosmetických výrobcích označených předmětnou ochrannou známkou, dále ze skutečnosti, že se licenciát dostal do prodlení s placením licenčních poplatků a rovněž z hlášení o obratu pro potřeby výpočtu licenčních poplatků a zprávy auditora z roku 2005 o ověření části účetní závěrky licenciáta pro účely ověření správnosti určení licenčních poplatků. Soud musel přisvědčit závěrům žalovaného, že úmysl poskytnout právo užívat danou ochrannou známku, tj. sjednání licenční smlouvy, rozhodně nesvědčí o jejím užívání. Toto je nutno prokázat. Kromě toho společnost BIONICA v prohlášení ze dne 15.10.2008 popřela, že by kdy vyráběla, uváděla do oběhu jakékoliv výrobky s označením „AQUAOXYGEN“ v jakékoliv podobě či nějaké jiné označení obsahující slovo „AQUAOXYGEN“.

Městský soud v Praze dospěl proto k závěru, že je nutno považovat toto prohlášení za zásadní a vzít za prokázané, že společnost BIONICA tedy licenční smlouvu s žalobcem nijak nevyužívala. Žalobce v řízení nepředložil žádný výrobek spadající do seznamu zapsaných výrobků dané ochranné známky, který by byl označen předmětnou ochrannou známkou a popř. v údajích o výrobci uváděl nabyvatele nebo poskytovatele licence. Soud musel rovněž shodně jako žalovaný odmítnout jako bezpředmětné žalobcovo tvrzení, že užívání ochranné známky má vyplývat z nedoplatku licenčních poplatků, vyplývajících z licenční smlouvy poskytující právo užívat jinou ochrannou známku žalobce. Jako důkaz užívání napadené ochranné známky nemohl přijmout ani zprávu auditora. Žádný z těchto dokladů nesvědčí o řádném užívání napadené ochranné známky.

Městský soud v Praze shledal případným odkaz žalovaného v napadeném rozhodnutí na rozsudek SDEU ve věci C-40/01 Ansul, když aplikované ustanovení § 31 odst. 1 zákona o ochranných známkách je transpozicí příslušných ustanovení první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblíží předpisy členských států o ochranných známkách, resp. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Soud považoval za vhodné při této příležitosti citovat ze stanoviska generálního advokáta Ruiz-Jarabo Colomer ve věci C-40/01 Ansul, podle něhož „rejstříky ochranných známek nemohou být pouhými úschovnami označení, která čekají na okamžik, kdy se je nic netušící strana může pokusit použít, aby se jimi až poté bylo možné ohánět se záměrem, který je přinejmenším spekulativní“, aniž by žalobce z takového záměru podezíral.

Otázkou řádného užívání se SDEU zabýval i v dalších věcech, přičemž Městský soud v Praze opřel své závěry o rozsudek SDEU ve věci C-416/04 P Sunrider, podle něhož národní ochranná známka je skutečně užívána „pokud je v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které je zapsána za účelem vytvoření nebo zachování odbytiště těchto výrobků a služeb“. Užívání musí být „dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo podíl na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou. posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě souhrnu všech skutečností a okolností případu, včetně znaků dotčeného hospodářského odvětví a trhu, povahy výrobků a služeb chráněných ochrannou známkou a rozsahu a četnosti jejího užívání“.

Důkazní prostředky, které v průběhu správního řízení žalobce předkládal za účelem prokázání řádného užívání napadené ochranné známky, neobstály před správními orgány a nemohly obstát ani před soudem. Licenční smlouva s dodatky by mohla být dobrým důkazem užívání, pokud by ji licenciát společnost BIONICA naplnil, nicméně k tomu nedošlo. Jestliže společnost BIONICA v prohlášení ze dne 15.10.2008 *expressis verbis* popřela, že by kdy vyráběla, uváděla do oběhu jakékoliv výrobky s označením „AQUAOXYGEN“ v jakékoliv podobě či nějaké jiné označení obsahující slovo „AQUAOXYGEN“, nemohl soud uzavřít jinak, než připustit, že k řádnému užívání na základě udělené licence vůbec nedošlo. Jako jediný důkaz řádného užívání napadené ochranné známky by tak mohl soud uznat pouze kalendář pro rok 2006 (doklad č. 1), kde je na jedné straně kalendáře vyobrazen plet'ový krém označený napadenou ochrannou známkou. Nicméně z jednoho kusu kalendáře nelze seznat náklad kalendáře, distribuční kanály, spotřebitelskou veřejnost, tj. zda se nejednalo jen a pouze o interní dokument. Tento jediný doklad tedy nemůže svědčit o rozsahu a četnosti užívání napadené ochranné známky na příslušném trhu kosmetických výrobků či o expanzi na tomto trhu.

Podle názoru Městského soudu v Praze v inkriminované věci užívání napadené ochranné známky nebylo dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo podíl na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou. posouzení. V inkriminované věci tedy nebylo prokázáno, že by majitel ochrannou známku řádně užíval pro zapsané výrobky ve třídě 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Pokud žalobce namítal, že mezi ním a společností BIONICA neskončila obchodní spolupráce bez problémů, neboť obě společnosti vedou mezi sebou několik soudních sporů, a proto prohlášení společnosti BIONICA nelze považovat za zcela přesvědčivé a objektivní, musel soud tuto námitku odmítnout jako irelevantní. Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě vzal soud za prokázané, že společnost BIONICA, s.r.o., IČ: 258 31 488, byla zapsána dne 25.2.1999, v období od 29.8.2000 do 21.2.2012 i pro výrobu kosmetických přípravků. Dne 15.4.2009 se společností BIONICA zahájil Krajský soud v Ostravě insolvenční řízení a dne 23.7.2009 rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka s účinky dne 28.7.2009 v 8:46 hod. Nicméně byl to žalobce, kdo vybral takového smluvního partnera a sjednal s ním licenční smlouvu. Jestliže smluvní partner neplnil smluvní podmínky, tj. byl v prodlení s placením licenčních poplatků, měl se žalobce zajímat, zda je vůbec licenční smlouva aplikována. Z provedeného řízení před správním orgánem je zřejmé, že tak nečinil, že kontrolní činnost zanedbal. Nebylo by potom pro něj překvapením, že společnost BIONICA v prohlášení ze dne 15.10.2008 *expressis verbis* popřela, že by kdy vyráběla, uváděla do oběhu jakékoliv výrobky s označením „AQUAOXYGEN“ v jakékoliv podobě či nějaké jiné označení obsahující slovo „AQUAOXYGEN“.

Podle názoru soudu žalovaný správní orgán postupoval v souladu se zákonem, nepřekročil rámec správního uvážení ani nezkrátil práva žalobce; napadené správní rozhodnutí bylo vydáno v řízení, které proběhlo *lege artis*, přičemž toto rozhodnutí je plně konformní s ustálenou judikaturou.

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 ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. a *contrario*, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu náklady nevznikly.

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). Případně-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 14. prosince 2012

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

Za správnost vyhotovení: Kotlanová