



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce: JUDr. L. A.**, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6- Bubeneč, za účasti osoby zúčastněné na řízení : Mladá fronta a.s. se sídlem Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, IČ: 49240315, o žalobě na přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24.11.2008, O-62852,

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 podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24.11.2008 zn. O-62852, jímž byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19.02.2008 o zrušení kombinované ochranné známky č. 177451 ve znění „fór MEN“ na základě návrhu podaného společností Mladá Fronta a.s.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel žalovaný správní orgán ze zjištění, že vlastníkem předmětem ochranné známky je žalobce a že tato známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 15.06.1994. Návrhem ze dne 6.04.2007 se společnost Mladá Fronta a.s. domáhala zrušení této ochranné známky dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách s odůvodněním, že tato známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let předcházející zahájení

řízení o zrušení užívána pro výrobky a služby zapsané ve třídách 16 a 41 Mezinárodního třídění výrobku a služeb.

Žalovaný se v napadeném rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami žalobce, že k užívání ochranné známky docházelo po celou dobu minulých 5 let, a to prostřednictvím reklamních předmětů jako např. tašek a triček s potiskem „fór MEN“. Tyto reklamní předměty byly v minulosti zasílány stovkám úspěšných luštitelů křížovek publikovaných v časopisu „fór MEN“, přičemž celkový náklad tohoto periodika dosáhl za dobu vydávání několika miliónů. Ochrannou známku také používalo vydavatelství COMPLIMEX s.r.o. na základě smlouvy o pronájmu předmětné ochranné známky. Poukázal také na to, že ochranná známka byla zneužívána a odkázal na rozhodování Vrchního soudu v Olomouci pod č.j. 4Cmo 210/99-216 a 7Cm 1918/92.

Žalovaný k argumentaci žalobce uvedl, že pro rozhodnutí o návrhu na zrušení napadené mezinárodní ochranné známky je dle ustanovení § 31 odst.1 písm. a) zákona o ochranných známkách podstatné zjištění, zda tato ochranná známka byla užívána v rozhodné době 5 let před zahájením řízení o jejich zrušení, tedy od 5.4.2002 do 5.4.2007. Bylo na vlastníkově ochranné známky, tedy na žalobci, aby prokázal, zda ochranná známka byla v tomto rozhodném období řádně užívána a případně aby její neužívání řádně zdůvodnil. Je-li užívání prokázáno alespoň pro jeden z výrobků stejného funkčního určení, je ochranná známka zachována. To však neznamená, že by užívání známky ve vztahu k jednomu výrobku, nebo službě udrželo zápis ochranné známky pro celou třídu výrobků, nebo služeb, pro které je zapsána. Žalovaný v rozhodnutí hodnotil doklady, které žalobce předložil na podporu svého tvrzení o užívání ochranné známky. Jsou to výtisky časopisu „FOR MEN“ z období léta 2006, ledna 2007, dubna 2007, května 2007, jehož vydavatelem byla Mladá Fronta a.s. Dále kopie dopisů adresovaných orgánům Mladé Fronty a.s. ze dne 13.03.2007, výpis z rejstříku ochranných známek, výpis z obchodního rejstříku společnosti COMPLIMEX s.r.o. a výpis z databáze Národní knihovny ČR časopisu „fór MEN“ vydávaného společností COMPLIMEX s.r.o. Žalovaný po zhodnocení těchto důkazů usoudil, že tyto neprokazují, že by k užívání napadené ochranné známky v rozhodném období docházelo. Výtisky časopisu „FOR MEN“ ani dopis žalobce upozorňující Mladou Frontu a.s. na nezákonné jednání neprokazují užívání ochranné známky žalobcem v rozhodném období, ani jeho souhlas s takovým užíváním. Pokud žalobce dokládal užití ochranné známky společností COMPLIMEX s.r.o., jíž udělil nevýlučnou licenci k užívání předmětné ochranné známky, pak tato společnost vydávala časopis „fór MEN“ s vydáním posledního čísla v roce 1999 a byla vymazána dne 29.03.2003 z obchodního rejstříku. To znamená, že napadená ochranná známka pro časopis vydávaný licenciátem pod názvem „fór MEN“ byla prokazatelně užívána naposledy v roce 1999. Tuto skutečnost také žalobce nijak nerozporoval a nevyvrátil. Podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., záleží na tom, zda jsou předloženy doklady o užívání ochranné známky a zda jsou průkazné. Důkazní břemeno v tomto případě je přeneseno na vlastníka ochranné známky, a je rozhodující prokázané užívání napadené ochranné známky. Ochrannou známku přitom musí vlastník užívat ve vztahu k chráněným výrobkům nebo službám, a to přímo jejím umístěním na zboží nebo obal v doprovodných dokumentech či v reklamě. V tomto případě se žalobci nepodařilo prokázat, že by předmětnou ochrannou známku v rozhodném období užíval, neboť igelitová taška a trička nemohly být úřadem akceptovány, protože nejsou nijak datovány. Mimo to žalobce uváděl, že se jedná o reklamní předměty, které byly vyrobeny a zaslány úspěšným luštitelům křížovek publikovaných v časopisu „fór MEN“ v době, kdy toto periodikum ještě vycházelo. Z databáze národní knihovny ČR je patrné, že poslední číslo předmětného časopisu bylo vydáno v roce 1999. Argument, že tato trička a tašky jsou stále spotřebiteli používány neobstojí, neboť nejde o umístění ochranné známky na zboží nebo obal nebo v doprovodném dokumentu či v reklamě a nejde o užívání řádné, mající za svůj cíl záruku udržení se

v předmětném ekonomickém sektoru nebo podílu na trhu výrobků a služeb chráněných touto ochrannou známkou. Nejde tak o užívání ve smyslu aktivního užívání ochranné známky vlastníkem ve vztahu k chráněným výrobkům a službám. Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ve věci ochrany proti jednání nekalé soutěže není rovněž důkazem o užívání ochranné známky, jelikož nespadá do rozhodného období. Týká se posuzování nekalosoutěžního jednání, ke kterému docházelo v první polovině 90 let minulého století a předmětný rozsudek nabyl právní moci dne 12.3.2002.

Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

Proti uvedenému rozhodnutí směřuje podaná žaloba.

Žalobce v podané žalobě namítal, že řízení o zrušení jeho ochranné známky bylo zahájeno na základě neplatného právního úkonu, neboť návrh Mladé Fronty a.s. byl v rozporu s dobrými mravy, protože návrhem na zrušení ochranné známky chtěla společnost Mladá Fronta a.s. pouze legalizovat své nezákonné jednání. Tato společnost vydávala časopis prakticky totožného názvu „FOR MEN“, také periodický tisk. S nezákonností takového postupu společnosti Mladá Fronta a.s. se Úřad průmyslového vlastnictví vůbec nevypořádal a také řádně ve prospěch žalobce nevyhodnotil řádné používání ochranné známky na tričkách a igelitových taškách, které byly funkční a používaly se po celou dobu. Je toho názoru, že úřad jako státní orgán má povinnost chránit zájmy oprávněných osob a netolerovat a nelegalizovat nezákonná jednání fyzických či právnických osob.

Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Ve svém vyjádření k podané žalobě žalovaný uvedl, že důkazy předložené vlastníkem ochranné známky k průkazu jejího užívání až v rozkladu, nemohly být v řízení akceptovány, neboť se jedná o předměty, jež nemají z hlediska známkoprávního žádný vztah k výrobkům a službám, pro něž byla ochranná známka zapsána. Jakkoliv dřívější praxe připouštěla i užívání fiktivní, současná praxe ovlivněna judikaturou Evropského soudního dvora připouští jen užívání skutečné (C-40/01 ECJ ES) podle které skutečným užíváním ochranné známky je její užití v souladu s její podstatnou funkcí, kterou je garance identity původu výrobku či služeb, pro které je registrována, aby se tak pro tyto výrobky či služby vytvořil či ochránil trh, skutečné užívání nezahrnuje symbolické užití, jehož jediným účelem je udržování práv plynoucích ze známky. Při hodnocení, zda užívání ochranné známky je skutečné, musí být brán ohled na všechny skutečnosti a okolnosti, které jsou relevantní pro zjištění, zda komerční využití známky je skutečné. Zvláště pak, zda na takové užívání je v příslušné hospodářské oblasti nahlíženo jako na opravňující podržení či vytvoření podílu na trhu pro známkou chráněné výrobky či služby, povahy výrobků či služeb, charakteristiky trhu a míry frekvence užívání takové známky. Žalovaný dále odkázal na další rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci skutečného užívání ochranné známky například: C-442/02 a C- 495/07.

Žalovaný poukázal na to, že žalobce se dovolává zkrácení na svých právech ,nikterak však neprokazuje, v čem by údajné zkrácení práv žalobce mělo spočívat. Řízení o zrušení ochranné známky bylo v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 441/2003 Sb. řízením návrhovým, v němž správní orgán zahajuje řízení na návrh a zákon mu nedává možnost zkoumat a hodnotit pohnutky navrhovatele zrušení. Jisté je, že tímto navrhovatelem zpravidla bude subjekt, kterému je existence ochranné známky z nějakého důvodu na obtíž, nicméně nejde o řízení z úřední povinnosti a úřad proto nepřekročil své oprávnění.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby Městský soud v Praze podanou žalobu zamítl.

Osoba zúčastněná na řízení společnost Mladá Fronta a.s. ve svém vyjádření uvedla, že navrhovatelem zrušení ochranné známky může být ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 441/2003 Sb. jakákoliv třetí osoba, proto se nedopustila svým návrhem žádného nezákonného jednání, a dále se ztotožnila s názorem žalovaného, že skutečné užívání ochranné známky nemůže zahrnovat pouze symbolické užití, jehož jediným účelem je udržování práv plynoucích z ochranné známky jak tomu bylo v případě žalobce.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Při posouzení žalobních námitek vyšel soud z následující právní úpravy:

Podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a), věty první před středníkem zákona č. 441/2003 Sb., 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.

Na základě uvedeného zákonného ustanovení není důvodná žalobní námitka, že řízení bylo zahájeno na základě neplatného právního úkonu. K návrhu na zahájení řízení o zrušení ochranné známky je oprávněna každá třetí osoba, aniž by zákon stanovil či vymezoval okolnosti a pohnutky, za kterých lze takový návrh podat. Proto soud přisvědčuje vyjádření žalovaného v tom, že za stávající právní úpravy úřad rozhoduje o návrhu jakékoliv třetí osoby, která návrh na zrušení ochranné známky podá, přičemž nezkoumá pohnutky ani důvody navrhovatele zrušení ochranné známky. Oprávněnost takového návrhu je zkoumána po stránce hmotněprávní - toliko z hlediska důvodů stanovených v § 31 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tj., zda ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro chráněné výrobky nebo služby. Zrušením ochranné známky je dán volný prostor pro užití této známky jinými subjekty, než je vlastník, pro něhož je ochranná známka zapsána, a to jedině z důvodu řádného neužívání ochranné známky nepřetržitě po dobu 5 let.. To odpovídá i smyslu vlastnictví k ochranné známce, které lze udržet jen jejím řádným užíváním ve vztahu k chráněným výrobkům nebo službám jako určitá garance udržení se na trhu výrobků a služeb chráněných ochrannou známkou a ochrany proti užívání této známky jinými subjekty. Vlastnictví ochranné známky není trvalé a váže se na její řádné užívání pro účely uvedeného smyslu vlastnictví ochranné známky.

Otázku, zda žalobce předmětnou ochrannou známku užíval řádně ve smyslu známkoprávní ochrany v posledních 5 letech, žalovaný zodpověděl a vyložil v souladu se zákonem i cílem ochrany, která je zápisem ochranné známky poskytnuta.

Skutečnost, že v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je správní orgán povinen zejména hodnotit charakter dokládáného užití vyplývá z harmonizace práva ČR s právem Evropských společenství. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách byl přijat v souvislosti se Směrnicí č. 89/104/EHS. Ve smyslu uvedené Směrnice, ale i rozhodnutí Evropského soudního dvora k aplikaci Směrnice a její implementace do práva členského státu (rozsudek ESD ve věci 14/83, *Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen* (1984), rozsudek C - 246/05, *Armin Häupl*) pojem „řádné užívání“ podle zákona o ochranných

známkách je nutno vykládat jako „skutečné užívání“ podle článku 10 odst. 1 a článku 12 odst. 1 směrnice č. 89/104/EHS, tedy i v souladu s judikaturou ESD, která se k výkladu těchto článků vztahuje (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2007, č.j. 3 As 8/2007 – 83, a rozsudek 3 As 66/2007-85). Nejvyšší správní soud vycházel z toho, že povahou „skutečného užívání“ ochranné známky při výkladu článku 10 odst. 1 a článku 12 odst. 1 směrnice č. 89/104/EHS se poměrně zevrubně zabýval již jak Soud první instance, tak ESD, jenž přehledně a jednoznačně vymezil mj. materiální stránku užívání nikoli pouze symbolického („řádného“, „skutečného“). Podle ustálené judikatury ESD, je tedy ochranná známka „skutečně užívána“ tehdy, 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 souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotýcném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (rozsudek ESD ze dne 11. 5. 2006 ve věci C - 416/04 VITAFRUT, bod 70, obdobně rozsudek ESD ze dne 11. 3. 2003 ve věci C - 40/01 ANSUL, bod 43).

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 3 As 66/2007-80 v uvedl, že z této základní premisy vychází a dále ji rozvádí řada dalších rozhodnutí ESD a Soudu první instance. Například Soud první instance v rozsudku ze dne 10. 7. 2006 ve věci T - 323/03 BARONIA, bod 42, vyslovil, že „Užívání ochranné známky, jehož hlavním účelem není vytvořit nebo zachovat podíly na trhu pro výrobky nebo služby, které chrání, musí být posouzeno jako užívání, jehož cílem je ve skutečnosti zmařit případný návrh na zrušení. Takové užívání nelze kvalifikovat jako „skutečné“.“ (obdobně usnesení ESD ze dne 27. 1. 2004 ve věci C - 259/02, *La Mer Technology Inc. And Laboratoires Goemar SA*, Sb. rozh. 2004, s. I-1159, bod 26). Ohledně rozsahu užívání ochranné známky je zvláště třeba zohlednit jednak hospodářský objem představovaný souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a jednak i délku časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i četnost těchto úkonů (srov. rozsudek Soudu první instance ze dne 8. 8. 2004 ve věci T - 334/01 HIPPOVIT, bod 35). Mezi další faktory, které by měly být zohledněny pro určení, zda posuzované užívání ochranné známky je skutečné či nikoliv, patří mj. vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je příslušná ochranná známka zapsána, četnost nebo pravidelnost užívání ochranné známky, skutečnost, že ochranná známka je užívána pro uvádění všech totožných výrobků nebo služeb podniku, který je jejím majitelem, nebo pouze některých z nich na trh, nebo důkazy týkající se užívání ochranné známky, které jej její majitel schopen předložit (viz. rozsudek ESD ze dne 11. 5. 2006 ve věci C - 416/04 VITAFRUT, bod 71).

Z uvedených závěrů vyplývá, že při posuzování skutečného užívání ochranné známky je nutné zohlednit místní, časový i věcný (povahový) rozsah užívání ochranné známky, zejména, zda okolnosti užívání ochranné známky jsou způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání ochranné známky za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky chráněné ochrannou známkou.

Ve světle citovaných právních závěrů ESD, Soudu první instance i judikatury Nejvyššího správního soudu ČR nemůže Městský soud přisvědčit názoru žalobce, že užívání ochranné známky na reklamních předmětech (tričkách a igelitových taškách), které byly zaslány pouze spotřebitelům jako úspěšným luštitelům křížovek publikovaných v časopisu „fór MEN“, nadto v čase, kdy periodikum žalobce vycházelo (tj. do r. 1999) naplňuje pojem

řádného užívání ochranné známky ve smyslu známkoprávní ochrany. Takové užití nesplňuje jak časový, tak věcný rozsah řádného užívání, neboť se neváže k době posledních 5 let před podáním návrhu a věcně pouze zprostředkovaně, nikoliv při tržním uplatňování výrobku (časopisu) prezentuje ochrannou známku jen uzavřenému a nízkému okruhu spotřebitelů (pouze úspěšným luštitelům křížovek), čímž je dán i malý rozsah uplatňování ochranné známky nepostačující jako záruka udržení se na trhu výrobku. Žalobce v řízení neprokázal jinou časovou, objemovou a přímou prezentaci ochranné známky tak, aby taková prezentace byla způsobilá prokázat skutečné obchodní využívání ochranné známky v obchodním styku ve smyslu známkoprávní ochrany a mohla být posouzena jako „řádné užívání“ ve smyslu zákona o ochranných známkách.

Kromě neprokázaného řádného užití ochranné známky nebylo ze strany žalobce ani prokázáno, že by žalobce ochrannou známku neužíval řádně z důvodů, jimiž jsou pouze okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli jeho osoby jako vlastníka ochranné známky, nebo okolnosti, které nebyly způsobeny jeho chybou či nedbalostí. Žalobce v této věci ani nezduvodnil, proč známku po dobu předcházejících 5 let neužíval ve smyslu jejího aktivního užívání pro udržení obchodního podílu na trhu předmětného výrobku..

Ze všech shora uvedených důvodů soud podanou žalobu zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou.

Soud ve věci rozhodoval bez nařízení jednání, když k takovému postupu byly dány podmínky ust. § 51 s.ř.s., neboť účastníci řízení k výzvě soudu nepožadovali nařízení ústního jednání před soudem.

Výrok o nákladech řízení je dán ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobce neměl ve věci úspěch.

Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné na řízení se opírá o ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., když této osobě soud v řízení neuložil žádnou povinnost, tudíž jí ani nevznikly náklady v souvislosti s plněním povinnosti, která by byla soudem uložena.

Poučení:

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 29.března 2012

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.