



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudkyň JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové ve věci

žalobce: **BEL Sýry Česko a.s.**, IČO 607 14 603
se sídlem Pražská 218, 675 26 Želetava

zastoupena JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem
se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč

za účasti: Savencia SA,
se sídlem 42 rue Rieussec, 782 20 Viroflay, Francie

zastoupena JUDr. Andreou Kús Považanovou, advokátkou
se sídlem Elišky Peškové 15/735, 150 00 Praha 5

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19. 12. 2017
č. j. O- 181095/D17031924/2017/ÚPV

takto:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů v řízení.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů v řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 1. 3. 2017, č. j. O – 181095/D15041750/2015/ÚPV o částečném zrušení kombinované ochranné známky č. 260212 v provedení



a prvostupňové rozhodnutí bylo potvrzeno.

2. Prvostupňovým rozhodnutím bylo k návrhu žalobce doručenému Úřadu dne 13. 5. 2015 rozhodnuto o částečném zrušení napadené ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen zákon o ochranných známkách) pro výrobky zapsané ve třídě 29 mezinárodního třídění obchodu a služeb, a to pro *mléko, mléčné výrobky*, přičemž pro výrobky *sýry* byla napadená ochranná známka ponechána zapsanou v rejstříku. Žalobce se domáhal zrušení napadené ochranné známky s odůvodněním, že tato nebyla v České republice v obchodním styku 5 let před podáním návrhu řádně užívána.
3. Z odůvodnění prvostupňového rozhodnutí vyplynulo, že vlastník napadené ochranné známky, kterým je společnost Savencia SA (dále též „osoba zúčastněná na řízení“ či „vlastník napadené ochranné známky“), známku v relevantním období řádně užíval pro výrobky - *sýry*, byť v mírně pozměněných podobách, neodporujících § 13 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Řádné užívání napadené ochranné známky naopak nebylo prokázáno ve vztahu k výrobkům *mléko, mléčné výrobky*.
4. Žalobce podal proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad, v němž tvrdil, že rozhodnutí bylo provedeno na základě neúplných a nesprávných skutkových zjištění, na jejichž základě byly učiněny nesprávné závěry. Žalobce v rozkladu poukázal především na to, že vlastník ochranné známky neprokázal užívání napadené ochranné známky, neboť byly pouze doloženy obrazové důkazy o užívání jiných označení, které se však dle žalobce na první pohled od napadené ochranné známky liší, jde přitom o změny, které podstatně mění rozlišovací způsobilost ochranné známky. Vlastník ochranné známky ve svém vyjádření k rozkladu uvedl, že prvostupňové rozhodnutí bylo dle jeho názoru řádně odůvodněno a závěry rozhodnutí vyplývaly ze zjištěných skutečností, proto navrhl rozklad zamítnout jako nedůvodný.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

5. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel ze zjištění, že napadená ochranná známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 26. 1. 2004 s právem přednosti

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

ode dne 20. 6. 2002, a to pro výrobky ve třídě 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb, tedy pro výrobky *mléko, mléčné výrobky, sýry*.

6. V napadeném rozhodnutí se žalovaný dle § 31 odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách zabýval otázkou řádného užívání ochranné známky v podobě neměnicí její rozlišovací způsobilost. K tomu zmínil českou i evropskou právní úpravu, stejně jako evropskou judikaturu. Následně hodnotil doklady jím uvedené pod č. 1-37, předložené vlastníkem ochranné známky k prokázání řádného užívání napadené ochranné známky pro výrobky - sýry. Uvedl, že z některých těchto důkazů, mj. nabídkových letáků supermarketů, byla evidentní jejich datace spadající do rozhodného období, z některých sice datace zřejmá nebyla (č. 9 a č. 11 dokladu), ale bylo třeba je zohlednit vzhledem k tomu, že představovaly fotografie regálů v supermarketech, kde byly nabízeny výrobky vlastníka opatřené obaly, odpovídajícími obalům zachyceným na prvně zmiňovaných důkazech. S jistotou bylo možné dovodit jejich pořízení v rozhodné době, když obsahují upoutávky na soutěže korespondující s doklady pod č. 10 a 21. Relevantní byla i předložená analýza reklamních investic, z níž vyplývala datace mj. reklamních spotů.
7. K rozkladové námitce, týkající se podoby napadené ochranné známky, v níž je/má být na trhu užívána, žalovaný uvedl, že vlastník napadenou ochrannou známku užívá v podobě neměnicí její rozlišovací způsobilost, je určena především k užívání na obalech výrobků, proto důkazy často zahrnovaly celý obal výrobku a pozici ochranné známky v podobě



jako její stěžejní a distinktivní část.

8. Žalovaný odmítl, že by vlastník ochranné známky účelově předkládal jako důkaz pouze výřez z některých obalů tak, aby co nejvíce odpovídal napadené ochranné známce. Výřez nebyl prezentován jako důkaz užití ochranné známky, ale pro snazší a přehlednější definici stěžejního motivu. Předmětem posouzení nebylo prokazování užívání jakéhokoli výřezu konkrétního obalu výrobku, ale užívání ochranné známky v podobě neměnicí její rozlišovací způsobilost, tj. v podobě zachování distinktivních a dominantních prvků. Žalovaný se ztotožnil s hodnocením Úřadu, že podoby označení, jak je užíváno na trhu, vykazují stejné dominantní a distinktivní prvky jako napadená ochranná známka, a to slovní prvek „APETITO“, bílý nápis na modrém pozadí. Užití jiného druhu a sklonu písma nemá vliv na rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky. Takový vliv nemá ani slovní prvek „Linie“, obsažený toliko v zapsané podobě ochranné známky, neboť odkazuje na nižší obsah tuku, vhodnost pro dosažení štíhlé linie, je proto popisný, nedistinktivní a svým barevným ztvárněním (světle modrá) je v celkové koncepci vizuálně méně nápadný.
9. Žalovaný shrnul, že napadená ochranná známka je užívána v modifikované podobě ve variantách, v nichž lze vymezit distinktivní prvky „Apetito“ a koncepci bílého nápisu na modrém pozadí. I když je v jednotlivých variantách doplněn jinými barevnými prvky, nevzniká jiný barevný vjem. Předložené doklady osvědčují, že obsahují totožný stěžejní motiv a ze známkoprávního hlediska jediný distinktivní motiv.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

10. Dle žalovaného vlastník napadené ochranné známky tedy dostatečně prokázal řádné užití napadené ochranné známky na trhu v rozhodném období pro výrobky sýry, a to v podobách neměnicích její rozlišovací schopnost. K rozkladové námitce žalobce, že týmiž doklady vlastník prokazoval užívání více ochranných známek, žalovaný sdělil, že jelikož jsou tyto ochranné známky založeny na jednotícím motivu, mohly se předložené doklady do značné míry překrývat a prolínat. Žalovaný také odmítl námitku žalobce, že Úřad měl vyjít ze svého rozhodnutí ve věci sp. zn. O-158975, v jehož smyslu užití 1/3 prvku určitého vyobrazení není užitím ochranné známky. K tomu žalovaný zdůraznil, že rozhodnutí v poukazované věci nebylo výsledkem použití nějakého kvantifikačního pravidla, jež by stanovilo, že užití určité části ochranné známky je či není užitím neměnicím rozlišovací způsobilost. Bylo výsledkem rozboru a porovnání prvků a dojmu, jakým působí ochranná známka v zapsané podobě s podobou, v jaké je reálně využívána. Takové individuální posouzení je vždy plně na místě a nelze bez dalšího závěry konkrétního případu aplikovat na případ jiný.
11. Žalovaný také odmítl, že by v řízení nebyly odstraněny výhrady, zda lze užívání ochranné známky přičíst vlastníkovu a dále výhrady k řádnému průkazu investic vztažených k jednotlivým ochranným známkám. Žalovaný uvedl, že ochranné známky vlastníka byly užívány v souladu s čl. 19 odst. 2 dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) se souhlasem vlastníka. K druhé výhradě průkazu investic uvedl, že jde o námitku obecnou, přičemž z monitoringu reklamních investic – doklad č. 19 ve spojení s ostatními důkazy bylo Úřadem dostatečně hodnoceno užívání ochranné známky na trhu v uspokojivém rozsahu.
12. Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

III. Žaloba

13. Žalobce v podané žalobě namítal, že rozhodnutí správních orgánů obou stupňů jsou založena na neúplném a nesprávně zjištěném skutkovém stavu, na neúplném a nesprávném právním posouzení (na nesprávném a nezákonném vyložení neurčitého právního pojmu „řádné užití“ ochranné známky), a tudíž jsou nezákonná a pro nedostatek a rozpornost zdůvodnění i nepřezkoumatelná. Konkrétně uvedl následujících 8 žalobních námitek.
14. *První námitkou* brojl žalobce proti nedostatečnému zjištění skutkového stavu relevantního pro posouzení řádného užívání napadené ochranné známky ze strany žalovaného. Dle žalobce žalovaný pochybil, když v rozporu s § 13 odst. 1 zákona považoval za důkazy o užívání napadené ochranné známky doklady, které neobsahují napadenou ochrannou známku v provedení



15. ale pouze jiná označení, která se od napadené ochranné známky významně liší, a to i ve výrazných vizuálně resp. foneticky významných prvcích měnicí i významně rozlišovací způsobilost použitého označení; nesvědčí majiteli ochranné známky, ale třetí osobě; nejsou

v řadě případů spolehlivě datovatelné, pročez nelze nade vši pochybnost shledat, že spadají do časově relevantního období 5 let před podáním návrhu.

16. Ve *druhé námitce* žalobce tvrdil, že žalovaný učinil na základě provedeného dokazování nesprávná a skutkově rozporná skutková zjištění o tom, že napadená ochranná známka byla v období 5 let před podáním návrhu řádně užívána jejím vlastníkem. Dle žalobce vlastníkem předložené důkazy tuto skutečnost neosvědčují. Žalovaný proto nesprávně pominul, že vlastník v tomto směru neunesl své důkazní břemeno.
17. *Třetí námitka* směřovala proti skutečnosti, že žalovaný na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu a na základě neúplného a nesprávného a rozporného hodnocení provedených důkazů dospěl k nesprávným skutkovým závěrům, na jejichž podkladě nadto věc nesprávně právně posoudil, když zejména nesprávně posoudil jako podobná označení, kterým je napadená ochranná známka a vlastníkem údajně užívaná označení



když je zřejmé, že se tato označení od napadené ochranné známky liší v prvcích, které nejsou nedistinktivní a mění rozlišovací způsobilost předmětných označení; nesprávně posoudil, které prvky jsou v údajně užívaných označeních dominantní a distinktivní, a které nejsou, resp. vůbec se takovým posouzením nezabýval a pouze konstatoval, že ostatní blíže neposuzované prvky, ve kterých se předmětná označení liší, nejsou dominantní ani distinktivní, aniž by to jakkoli konkretizoval či zdůvodnil; nesprávně interpretoval požadavek na užívání v podobě neměnicí rozlišovací způsobilost tak, že za vyhovující označil jakékoli užívání, které se od zapsané podoby příliš neliší, resp. které je „víceméně ekvivalentní“ zapsané ochranné známky přičemž zákon požaduje podobnost zcela ekvivalentní, tedy na hraně identity, lišící se maximálně v podružných a v na první pohled pro spotřebitele prakticky nepostřehnutelných detailech; nesprávně hodnotil shodnost označení z hlediska distinkivity napadené ochranné známky, neboť nehodnotil a nesrovnával napadenou ochrannou známku s údajně užívaným označením z hlediska průměrného spotřebitele s ohledem na celkový dojem obou označení, s přihlédnutím k dominantním a distinktivním prvkům, a tyto mezi sebou neporovnával, pominul odlišný celkový dojem a některé distinktivní prvky, v nichž se porovnávaná označení liší, aniž by svůj postup vysvětlil; nesprávně přehlédl významné odlišnosti mezi napadenou ochrannou známkou a prokazovanými užívanými označeními, a to v rovině vizuální, fonetické, i v rovině celkového dojmu.

18. Ve *čtvrté námitce* žalobce shrnul, že na základě shora uvedených pochybení žalovaného trpí žalobou napadené rozhodnutí vnitřní rozporností a nelogičností, pramenící z neprovázanosti jednotlivých právních závěrů s rozporně a neúplně zjištěným skutkovým stavem, což vede k zmatečnosti a nepřezkoumatelnosti rozhodnutí.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

19. *Pátá námitka* brojila proti porušení zásady spravedlivého očekávání a předvídatelnosti správního rozhodnutí, spatřovanému v uznání užívání označení významně odlišného za dostatečný důkaz užívání napadené OZ.
20. *Šestou námitkou* žalobce upozornil na skutečnost, že žalovaný nesprávně vyložil neurčitý právní pojem „řádné užívání“ a „užívání v podobě neměnicí rozlišovací způsobilost“, když jej vyložil nad rámec zákona jako užívání v podobě víceméně ekvivalentní, tedy do jisté míry podobné.
21. *Sedmou námitkou* žalobce tvrdil nesprávný postup žalovaného v rozporu s § 1 ZOZ, neboť jím žalovaný rozšířil zákonem přesně vymezený způsob prokazování užívání i na případy, které zákon za takové užívání nepovažuje a vybočil tak z mezí tohoto ustanovení.
22. V *osmé námitce* žalobce nakonec uvedl, že postup žalovaného byl rovněž v rozporu s komunitární úpravou a vlastní rozhodovací praxí žalovaného.
23. Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného

24. V písemném vyjádření k žalobě žalovaný trval na tom, že v předchozím správním řízení nikterak nepochybil, žalobou napadené rozhodnutí řádně odůvodnil, podepřel zákonnými ustanoveními a vydal jej v souladu s dosavadní praxí.
25. K *první* žalobní námitce žalovaný uvedl, že tvrzení v ní obsažená se nezakládají na pravdě. Oba správní orgány zjistily skutkový stav dostatečně přesně, což je zřejmé z odůvodnění obou rozhodnutí. K tvrzení, že doklady předložené vlastníkem ochranné známky neobsahovaly napadenou ochrannou známku, ale jiná označení, která se od napadené ochranné známky významně lišila, odkázal na ustanovení čl. 5 písm. c) odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, § 13 odst. 2 písm. a) zákon o ochranných známkách a evropskou judikaturu zmíněnou v žalobou napadeném rozhodnutí. Absence licenčních smluv ve prospěch společnosti TPK, s.r.o. (dnešní Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.) nebyla rozhodující, neboť tato společnost užívala v relevantním období napadenou ochrannou známku se souhlasem vlastníka. Vztahy mezi dotčenými společnostmi byly vysvětleny v prvostupňovém rozhodnutí, stejně jako skutečnost, že napadená ochranná známka byla užívána v souladu s čl. 19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „TRIPS“) se souhlasem vlastníka. U všech 37 dokladů byla posuzována datace, žalovaný se ztotožnil se závěry orgánu 1. stupně ohledně vyloučení dokladů pod č. 24 a 26 a podrobně zdůvodnil, proč dovodil jejich časovou relevanci.
26. K *druhé* žalobní námitce žalovaný konstatoval, že žalobce neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost a rozporuplnost skutkových zjištění a neunesení důkazního břemene ze strany vlastníka ochranné známky. Vlastník prokázal předloženými doklady její řádné užívání pro výrobky *sýry*. Toto užívání bylo započato do pěti let od zápisu napadené ochranné známky a nebylo přerušeno na nepřetržitou dobu pěti let. Podmínka řádného užívání je splněna i v případech, kdy je ochranná známka užívána i pouze v rámci jiné kombinované ochranné známky, nebo ve spojení s jinou kombinovanou ochrannou známkou, přičemž jejich kombinace je navíc též zapsána jako ochranná známka. To vše za předpokladu, že posuzovaná ochranná známka neztrácí schopnost být vnímána jako údaj o obchodním původu daných výrobků. Pokud je tedy vlastník ochranné známky majitelem řady

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

ochranných známek založených na jednotícím motivu, pak se doklady předložené za účelem prokázání jejich řádného užívání mohou do značné míry překrývat a prolínat. Ochranná známka je řádně užívána tehdy, je-li užívána v souladu se svou hlavní funkcí, tj. zaručení označení původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila či zachovala odbyt pro tyto výrobky nebo služby. Za užívání se dle § 13 odst. 2 písm. a) cit. zákona rovněž považuje užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost.

27. Žalovaný nesouhlasil ani s tvrzeními obsaženými ve *třetí* žalobní námitce, označil je za nepodložená a nezakládající se na pravdě. V žalobou napadeném rozhodnutí se zabýval podobou napadené ochranné známky velmi obsáhle a podrobně vysvětlil své závěry, že vlastník napadené ochranné známky předloženými doklady prokázal její řádné užívání na trhu v rozhodném období pro výrobky *sýry*, a to v podobách neměnicích její rozlišovací způsobilost. O fonetickém posouzení nebylo v předcházejícím správním řízení sporu, v žalobě nebylo uvedeno, v čem konkrétně žalobce spatřuje rozpor. V ostatním odkázal na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí.
28. Ani *čtvrté* žalobní námitce o rozpornosti a nelogičnosti závěrů žalovaného žalovaný nepřisvědčil. Ze žaloby není zřejmé, v čem byl spatřován rozporně a neúplně zjištěný skutkový stav, v čem spočívala vnitřní rozpornost a zmatečnost žalobou napadeného rozhodnutí a proč by mělo být dle žalobce rozhodnutí nepřezkoumatelné. Žalobou napadené rozhodnutí je srozumitelné, dostatečně podrobně a jasně odůvodněné, žalovaný zjistil řádně skutkový stav, vypořádal se se všemi rozkladovými námitkami a argumentací žalobce, z rozhodnutí je zřejmé, jakými úvahami se žalovaný řídil, které podklady využil a k jakým závěrům dospěl. K tomu žalovaný odkázal na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu.
29. Rovněž tvrzení obsažené v *páté* žalobní námitce označil žalovaný za nepodložené a neurčité. Zopakoval, že otázku užití ochranné známky v odlišné podobě neměnicí její rozlišovací způsobilost v žalobou napadeném rozhodnutí dostatečně vysvětlil a rozebral. Dále k tomuto bodu odkázal i na své vyjádření k první a třetí žalobní námitce.
30. K *šesté* žalobní námitce žalovaný odkázal na svá předchozí vyjádření.
31. K *sedmé* námitce citoval § 1 zákona o ochranných známkách a konstatoval, že mu není jasné, v čem podle žalobce z mezí daného ustanovení vybočil, proč se nemohl více vyjádřit.
32. I poslední, *osmou* žalobní námitku označil žalovaný za neurčitou a nepodloženou, neboť z ní nevyplývá, s kterými konkrétními rozhodnutími, ať již evropskými nebo vlastními rozhodnutími žalovaného, bylo podle žalobce žalobou napadené rozhodnutí v rozporu.
33. Žalovaný shrnul, že žalobou napadené rozhodnutí vycházelo z řádně zjištěného skutkového stavu, bylo správně, logicky a podrobně odůvodněno a vydáno v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, a žádal, aby soud žalobu zamítl.
34. V doplnění vyjádření k žalobě žalovaný v dalším podání poukázal na to, že Městský soud v Praze již rozhodl o obdobných žalobách žalobce, v němž se ztotožnil se závěry žalovaného. Proto žádal, aby soud tuto judikaturu i v dané věci zohlednil.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

35. Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření k žalobě setrvala na tom, že doklady předloženými v rámci řízení o zrušení napadené ochranné známky hodnověrně prokázala její řádné užívání během rozhodného období.
36. Upozornila na to, že v žalobě nebylo uvedeno, které prvky z označení vyobrazených na dokladech dle názoru žalobce mění rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky. Zdůraznila, že za řádné užívání ochranné známky se dle § 31 zákona o ochranných známkách rovněž užívání ochranné známky v podobě neměnicí její rozlišovací způsobilost, odkázala též na § 13 odst. 2 zákona a čl. 10 odst. 2 písm. a) Směrnice o ochranné známce Společenství. Dále vycházela z Metodických pokynů EUIPO, v nichž je uvedeno, že dojde-li k přidání prvku, který je slabý a/nebo není dominantní, nedojde ke změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky, také dojde-li k vynechání prvku, který je v druhotném postavení a nemá rozlišovací způsobilost, jeho vynechání rovněž nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky. Osoba zúčastněná na řízení má též za to, že napadená ochranná známka je známkou, která požívá vysokou rozlišovací způsobilost a požívá v očích veřejnosti dobrého jména, a to zejména její slovní prvek „APETITO“. Nepatrné rozdíly mezi napadenou ochrannou známkou a jejím ztvárněním při skutečném užívání mají proto jen nepatrný vliv na její rozlišovací způsobilost, protože se jedná o užívání ochranné známky podle § 13 zákona. Užívaná označení doložená v průběhu předcházejícího správního řízení proto prokazují řádné užívání napadené ochranné známky.
37. Je tomu tak proto, že grafické prvky v ochranné známce nemají ve vztahu k sýrům dostatečnou rozlišovací způsobilost a jedná se jen o prvky dekorativní a sugestivní. Slovní prvky např. „lahodně smetanové“, „se šunkou“, „s hermelínem“ „SuperCremo“ či grafické prvky rajče, namazaný chléb se sýrem atd. nemění rozlišovací způsobilost ochranných známek, neboť se jedná o prvky zcela popisné či dekorační. V předmětné ochranné známce slovní prvek „Linie“ je popisný, neboť vyjadřuje vlastnost předmětného sýru, a to, že si jeho konzumací člověk udrží nebo dosáhne štíhlé linie.
38. K námitce, že doklady předložené vlastníkem napadené ochranné známky nesvědčí jejímu majiteli, ale třetí osobě, osoba zúčastněná na řízení uvedla, že veškeré ochranné známky „APETITO“ jsou užívány s jejím souhlasem rovněž společností Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. (dříve TPK, s.r.o.), a to v souladu s dohodou TRIPS. Užívání napadené ochranné známky společností TPK, s.r.o. vyplývající z předložených dokladů, je tak řádným užíváním ve smyslu § 13 zákona, nikoli užíváním třetí osobou.
39. Ohledně datace předložených dokladů osoba zúčastněná na řízení sdělila, že tyto byly datovány řádně a prokazovaly řádné užívání napadené ochranné známky v rozhodném období.
40. Osoba zúčastněná na řízení je přesvědčena, že napadené rozhodnutí obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti, stejně jako skutečnosti, na základě kterých bylo rozhodnuto, úvahy žalovaného, kterými byl veden při hodnocení důkazů, správní úvahu, kterou použil při aplikaci právních předpisů, na jejichž základě rozhodoval, i to, jak se vyrovnal s rozkladovými námitkami.
41. Osoba zúčastněná na řízení v dalším podání poukázala na rozsudky Městského soudu v Praze v obdobných a souvisejících věcech žalobce pod sp. zn. 9A 63/2018, 9A 64/2018 a 9A 65/2018 a na jeho závěry, že nejsou dány důvody ke zrušení napadené ochranné známky pro výrobky – sýry.

42. Z uvedených důvodů osoba zúčastněná na řízení navrhl, aby soud správní žalobu zamítl a žalobou napadené rozhodnutí potvrdil.

VI. Další vyjádření žalobce

43. Žalobce v dalším podání setrval na svých námitkách, které rozvedl ve výhradu, že žalovaný se při porovnávání kolizních označení soustředil na zjištění shodných nebo podobných prvků a pominul další prvky, které se v důkazních materiálech nevyskytují, uvedl, že označení „APETITO“ má samo o sobě nízkou rozlišovací způsobilost, neboť jde o laudatorní popisné označení a představuje necelou 1/6 plochy zapsané ochranné známky. V porovnávaných označeních je také zapsáno odlišným písmem. Slovní označení „APETITO“ bylo v jiném řízení u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8A 128/2014, dále v řízení u Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 1 As 6/2018) a ve věci ochranné známky „SMETANITO“ hodnoceno jako označení s nízkou rozlišovací schopností pro svoji popisnost. Rovněž Nejvyšší soud v nalézacím řízení ve věci APETITO/APETITA (č. j. 23 Cdo 4046/2010) též dovodil nízkou rozlišovací způsobilost ve vztahu ke spotřebitelům, proto hodnocení prvku „APETITO“ jako rozlišovacího a dominantního prvku je v rozporu s uvedenými rozhodnutími. Neudržitelný je i závěr žalovaného o dominanci bílého nápisu na modrém pozadí, když tato barevná kombinace je zcela běžnou.
44. Žalobce nízkou rozlišovací způsobilost prvku „APETITO“ namítal v souvislosti se 3 změnami, které se udály v napadené ochranné známce vynecháním některých prvků, přidáním a úpravou jiných prvků a jde tak o změnu, která není v souladu se známkou zapsanou. Žalovaný oproti tomu zkoumal jedinečné prvky v zapsané známce toliko izolovaně v jednotlivosti tak, že nemají rozlišovací způsobilost. Vyobrazení postavy na označení však není nepodstatným a nedistinktivním prvkem. Žalovaný pomíjí, že jednotlivé prvky, byť mají třeba i sníženou rozlišovací způsobilost, mohou intereagovat s hlavním slovním prvkem a mohou působit dominantně. Tvoří ucelenou obrazovou kombinaci. Pokud judikatura připouští určitou flexibilitu v podobách označení, pak musí jít o míru flexibility v nevýznamných aspektech. Tak tomu v daném případě není. Žalovaný neposoudil rozlišovací způsobilost a povahu vypuštěných a přidanych prvků, které musejí vycházet z jejich inherence a vzájemné pozice. Poukázal na rozsudky ve věcech T-215/13 LAMBDA a T- 482/08 ATLAS TRAMIPORT). Žalobce se domnívá, že vzhledem k odlišné skutkové situaci v této věci nejsou rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věcech 9A 63/218, 9A 64/2018 a 9A 65/2018 relevantní.

VII. Jednání před soudem

32. Při ústním jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích.
33. Zástupce žalobce nejprve objasnil důvod podání žaloby, a to běžnou obranou vzniklou v důsledku vedení sporu s osobou zúčastněnou na řízení v občanskoprávním řízení.
34. Upozornil na to, že napadená ochranná známka se v podobě, která je předmětem tohoto řízení už roky na trhu neužívá, celková kompozice této ochranné známky od známky zapsané je odlišná. Slovní prvek „APETITO“ je v jiné poloze, zabírá pouhou 1/6 plochy a obsahuje řadu prvků, které nejsou obsaženy v dokladech předložených vlastníkem k důkazu. Uvedl, že významná je povaha slovního prvku „APETITO“, neboť jde o slovo s nízkou rozlišovací způsobilostí ve vztahu k sýrům a jako takové tedy nemůže zaujímat v ochranné známce dominantní postavení. Je toho názoru, že ve vztahu k sýrům má větší rozlišovací způsobilost slovo „Linie“ a silueta postavy v ochranné známce. Poukázal na

materiál z praxe rozhodování EUIPO a Úřadů průmyslového vlastnictví evropských zemí, podle kterých z hlediska posuzování prvků měnících rozlišovací způsobilost ochranné známky jsou prvky s nízkou rozlišovací způsobilostí náchylnější ke změnám než prvky s vyšší rozlišovací způsobilostí. V této věci došlo ke 3 změnám – některé prvky o zapsané ochranné známky byly vynechány, byly přidány prvky, které zapsaná ochranná známka neobsahuje, některé prvky byly upraveny, jediným podobným je prvek rajskeho jablíčka. I když by se tyto změny jevily jako nepodstatné samy o sobě, ve svém souhrnu způsobují odlišnost napadené ochranné známky od podob užívaných na trhu.

35. Zástupkyně žalovaného namítla nepřipustné rozšíření žaloby při jednání před soudem zaměřené na míru rozlišovací způsobilosti označení tvořících ochrannou známku. K poukazu na případ sporu ve věci ochranné známky „SMETANITO“ poukázala na jiné parametry posuzování podobnosti těchto označení. Uvedla, že na označení „APETITO“ je založena celá řada ochranných známek vlastníka a dle evropské rozhodovací práce vyplývá, že slovní prvek je zejména ten, podle kterého se spotřebitel převážně orientuje a posuzuje výrobek, spíše lze přistoupit ke koupi sýru pod označením „APETITO“ než kupovat sýr – „Linie“.
36. Zástupce osoby zúčastněné na řízení poukázal na rozhodovací praxi Úřadu, podle níž má označení „APETITO“ dobré jméno a k tomu doložil pravomocné rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 3. 2018 ve věci zamítnutí návrhu osoby zúčastněné na řízení na prohlášení na prohlášení ochranné známky „SMETANITO“ za neplatnou, jímž sice nebylo vyhověno návrhu osoby zúčastněné na řízení, nicméně v řízení byla konstatována dobrá jména obou kolidujících si známek na trhu sýrů, která jsou poměrně vysoké intenzity. Dle osoby zúčastněné na řízení, požívá-li ochranná známka „APETITO“ vysoké intenzity dobrého jména, je zachována její vysoká rozlišovací způsobilost ve slovním prvku v bílé barvě na modrém pozadí. Pro spotřebitele, který se zaměřuje více na slovní prvek, pak prvek „APETITO“ bude dominantní tak, jak posoudil žalovaný. Rozhodnutí soudů doložená žalobcem jsou tak irelevantní.
37. Zástupce žalobce k uvedenému přednesu osoby zúčastněné na řízení poukázal na to, že vztahuje-li se dobré jméno na označení „APETITO“ je otázkou, zda je to významné, když osoba zúčastněná na řízení nemá zapsanu slovní ochrannou známku „APETITO“, ale ochrannou známku kombinovanou, kdy prvky k posouzení rozlišovací způsobilosti musejí být posuzovány v rámci celé kompozice napadené ochranné známky.

VIII. Posouzení věci městským soudem

38. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) v rozsahu žalobou tvrzených bodů a podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí.
39. Žaloba není důvodná.
40. Předmětem sporu mezi účastníky řízení je posouzení, zda byly dány zákonné důvody pro zrušení napadené kombinované ochranné známky z důvodu jejího neužívání vlastníkem.
41. Podle ustanovení § 31 odst. 1, písm. a) zákona o ochranných známkách v rozhodném znění Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádne 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, téhož zákona.

42. Podle § 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách ve znění platném v rozhodné době pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně (§ 14 a 31), ledaže pro neužívání existují řádné důvody.
43. Podle ustanovení § 13 odst. 1, odst. 2 písm. a) téhož zákona za řádné užívání ochranné známky podle odstavce 1 se považuje rovněž užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost.
44. Těžištěm sporu je otázka, zda napadená ochranná známka byla *řádně* užívána ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.
45. Soud považuje za přednostní uvést k žalobnímu tvrzení ve *čtvrtém* žalobním bodu, že napadené rozhodnutí netrpí vnitřní rozporností a nelogičností, pramenící z neprovázanosti jednotlivých právních závěrů s rozporně a neúplně zjištěným skutkovým stavem, což vede ke zmatečnosti a nepřezkoumatelnosti. Soud, vycházející z napadeného rozhodnutí, rozhodnutí Úřadu, spisového materiálu, podaného rozkladu a žaloby, považuje napadené rozhodnutí v jeho celku s rozhodnutím Úřadu jako správního orgánu 1. stupně za naprosto srozumitelné, podložené a logicky odůvodněné, vycházející i z relevantní evropské judikatury a obsahující adekvátní argumentaci k rozkladovým námitkám žalobce. Z odůvodnění žalovaného rozhodnutí jsou patrné důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se žalovaný řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, jakož i to, jak se vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Žalobou napadené rozhodnutí je tak zcela v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), který se ve smyslu § 45 zákona o ochranných známkách pro řízení o ochranných známkách až na zde uvedené výjimky použije.
46. Po ověření obsahu spisového materiálu má soud za to, že správní orgán zjistil stav věci v souladu s § 3 správního řádu tak, že o něm nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro posouzení návrhu žalobce na zrušení napadené ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ pro řádné neužívání pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána po nepřetržitou dobu 5 let.
47. Soud k tomu dodává, že prostý nesouhlas žalobce s právním posouzením Úřadu a žalovaného nemůže založit zmatečnost a nepřezkoumatelnost žalobou napadeného rozhodnutí, což je ostatně zřejmé z toho, že žalobce vůči němu uplatnil osm žalobních bodů, v nichž obdobně jako v podaném rozkladu vyjadřoval svůj nesouhlas s posouzením jeho návrhu Úřadem a žalovaným. Stejně tak prostý nesouhlas žalobce nemůže založit nezákonnost rozhodnutí Úřadu a žalovaného s posouzením věci samé, jak bude pojednáno níže.
48. Podstatou sporu je posouzení, zda vlastník napadené ochranné známky (osoba zúčastněná na řízení) unesl důkazní břemeno a prokázal její řádné užívání pro výrobky nebo služby,

pro které je zapsána pro nepřetržitou dobu 5 let, a zda je opodstatněný jeho závěr, že vlastník ve smyslu ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách v rozhodné době užíval ochrannou známku v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost.

49. Pojem „řádné užívání“ ochranné známky vymezila jak evropská judikatura, tak i judikatura správních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu obecně tak, že musí jít o skutečné, obchodně odůvodnitelné (nikoliv jen symbolické) užívání ochranné známky na trhu, a to ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je ochranná známka zapsána (např. rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 66/2007, 6 As 54/2013). Na skutečné užívání ochranné známky je třeba pohlížet v souvislosti s výrobky a službami, jenž jsou ochrannou známkou označeny, jeho cílem je potvrzení a udržení pozice původce výrobků a služeb na trhu v relevantní obchodní oblasti, sektoru. Základní funkcí ochranné známky a jejího užívání je identita výrobků a služeb a vědomost této identity relevantní spotřebitelskou veřejností v době tohoto užívání.
50. Z hlediska námitek prvního až třetího žalobního bodu, které se vzájemně prolínají a přitom rozporují skutečnost, že vlastníkem předložené doklady neobsahují napadenou ochrannou známku, ale pouze jiná označení, je zapotřebí poukázat na právní východisko, se kterým žalovaný pracoval, a to, že znění národní právní úpravy v ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách, obsahující logický požadavek, aby kombinovaná ochranná známka byla užívána v podobě, v níž byla zapsána do rejstříku, je z praktických důvodů korigováno ustanovením čl. 5 písm. c) odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále též „Pařížská úmluva“), v jehož smyslu žalovaný aplikoval ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách, jakož i zmíněný článek Pařížské úmluvy, které vylučují nezbytnost užívat ochrannou známku striktně v její zapsané podobě, když smyslem je umožnit vlastníkovu užití zapsané ochranné známky za účelem přizpůsobení se marketingovým a propagačním požadavkům na daném segmentu trhu v takových jejích obměnách, které nemění její rozlišovací způsobilost. K tomu žalovaný adekvátně odkázal na relevantní evropskou judikaturu (rozsudek Tribunálu T-381/12 ve věci „PALMA MULATA“, rozsudek Tribunálu T-415/09 ve věci FISHBONE“), které jeho argumentaci podporují. Dále žalovaný i Úřad se dostatečně vypořádali se skutečností, že se provedení napadené ochranné známky odlišuje od označení tavených sýrů v předložených dokladech a ve smyslu citovaných předpisů konstatovali, že vlastník ochranné známky může provádět její obměny, které beze změny její rozlišovací způsobilosti umožňují lépe se přizpůsobit požadavkům uvádění výrobků na trh a propagaci dotčených produktů a měli za to, že co do povahy, lze její užívanou podobu v posuzovaných vyobrazeních dle dokladů předložených vlastníkem shledat souladnou s ustanovením § 13 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách.
51. Žalovaný na straně 22-23 napadeného rozhodnutí v rámci posouzení podoby ochranné známky užívané na trhu výrobků citoval z rozhodnutí Úřadu v jeho stěžejním posouzení vyobrazení užívaných vlastníkem na trhu výrobků (tavené sýry, případně sýrová omáčka) a tato vyobrazení Úřad hodnotil se zaměřením na jejich stěžejní/dominantní a distinktivní motiv, jímž je prvek „APETITO“ ve zmodernizovaném bílém provedení písma na modrém pozadí s komponenty pečiva, plátkového sýra a snítkou pažitky, která její užívaná zpodobnění také obsahují, přičemž absence jiných obvyklých prvků zeleniny a mléka a přidání výrazu „Linie“ a siluety postavy nemá vliv na „akceptovatelnou“ modifikaci napadené ochranné známky z hlediska její kompozice.

52. Úsudek žalovaného o akceptaci modifikace napadené ochranné známky učiněné ubráním některých prvků a přidáním jiných prvků i úpravou písma, při zachování kompozice s výrazným slovním prvkem „APETITO“ obстоjí, neboť je třeba přisvědčit tomu, že slovní prvek „APETITO“ zaujímá v ochranné známce i v jeho užití na obalech výrobků stabilní, očividně pro spotřebitele orientační a tudíž i dominantní postavení s ohledem na doložené dlouhodobé užívání tohoto prvku na trhu sýrů, přičemž ostatní prvky přidávané k tomuto slovnímu označení jen způsobují, že se obal od obalu liší, avšak tato odlišnost neodvádí od identity a původu těchto výrobků, chráněných napadenou ochrannou známkou - v dané věci s modifikací zaměřenou na upozornění na výrobek s nízkým obsahem tuku, tedy přivádějícím spotřebitele jen k jinému obsahu téhož druhu a původu výrobku. Při zkoumání skutečného užívání ochranné známky je totiž třeba provést globální posouzení všech relevantních faktorů, tedy i situace na trhu relevantních výrobků a vnímání původu výrobků průměrným spotřebitelem, kterým je na trhu potravin, tj. i sýrů široká veřejnost, běžně a denně se s označením výrobků vlastníka ochranné známky setkávající. Mezi relevantní faktory v dané věci náleží nejen podoba ochranné známky jako celku, ale i jejího definujícího/stěžejního/dominantního motivu a to, zda se tento motiv, byť s určitými úpravami a doplňujícími prvky neměnicími jeho podobu, na trhu výrobků vyskytuje. Tak tomu bylo v souzené věci na obalech s výrazným jednotícím prvkem „APETITO“, po dobu rozhodnou 5 let před podáním návrhu, v nikoliv zanedbatelném rozsahu propagace výrobků na obalech pod tímto označením, které vešlo ve známost spotřebitelů tak, že vždy je prezentováno ve variabilitě ubrání či přidání prvků, které blížeji identifikují kvalitu a chuť sýrů, což nemůže změnit rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky v její, již výše zmíněné funkci. V souzené věci žalovaný správně posuzoval rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky se zaměřením na distinktivitu slovního prvku „APETITO“, který v rozmanitém a jen dalšími prvky obohaceném ztvárnění na obalech neztrácí svoji úlohu v identifikaci výrobků a jejich původu. Jestliže žalovaný v rozhodnutí předloženém při ústním jednání osobou zúčastněnou na řízení vyhodnotil prvek „APETITO“ tak, že tento prvek shodně jako označení „SMETANITO“, oba *existující* vedle sebe na trhu, požívají dobrého jména pro své výrobky, pak nelze přehlédnout, že předpokladem získání dobrého jména je užívání ochranné známky jejím vlastníkem k označování jeho výrobků a služeb ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o ochranných známkách. I když soud rozumí argumentaci žalobce při jednání před soudem, že toto hodnocení dobrého jména se pojí toliko se slovním prvkem „APETITO“ a nevztahuje se na konkrétní (zde napadenou) ochrannou známkou v její podobě v souhrnu všech prvků ji tvořících, nelze vzhledem k frekvenci užívání slovního prvku „APETITO“ doloženého v dokladech vlastníka, nahlížet na tento prvek jako na nedistinktivní a nerozhodný při posuzování „prvků neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky“.
53. Soud zdůrazňuje, že v souzené věci nebyla zkoumána rozlišovací způsobilost ochranné známky, resp. jejího slovního prvku „APETITO“ z hlediska zápisné způsobilosti ve smyslu § 4 zákona o ochranných známkách tak, aby byla distinktivita posuzována „naturálně“ podle vlastního výrazu a významu slova APETITO, jako svým způsobem popisného označení kvality, chutě a podle originality a osobitosti označení pro účely zápisné způsobilosti, ale bylo posuzováno, zda jeho užívání v podobě, která se vyskytuje na trhu odlišně od podoby ochranné známky dosahuje takové nerozlišitelnosti (ze strany vnímání relevantní spotřebitelské veřejnosti), že zápis ochranné známky v rejstříku ochranných známek nemá své opodstatnění. Míra distinktivy napadené ochranné známky pro účely zápisné způsobilosti nebyla předmětem správního řízení v projednávané věci, ale

bylo jím posouzení, zda vlastník prokázal, že známku, *kteřá je již zapsána*, užívá, byť s odlišnými prvky, *v podobě*, která nemění její rozlišovací způsobilost oproti jejímu zápisu v rejstříku ochranných známek. Z odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů je zřejmé, že tyto orgány neposuzovaly distinktivitu napadené ochranné známky z hlediska její zápisné způsobilosti dle § 4 ani podobnost z hlediska pravděpodobnost záměny dle § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona.

54. Žalovaný nepochybil ve zjištění skutkového stavu a jeho právním posouzení, že slovní prvek „APETITO“ je prvkem stěžejním, dominantním, majícím vliv na rozlišitelnost původu výrobků na trhu, a tedy způsobilým i v případě obměn jeho užívání nezměnit rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách. Ve smyslu tohoto účelu posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky lze proto přijmout jako procesně přijatelnou novou argumentaci žalobce při jednání před soudem k distinktivitě ochranné známky toliko z hlediska podmínky ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona, když k ní směřovaly včas uplatněné žalobní námitky, byť se soud s touto argumentací neztotožnil.
55. Dalším relevantním faktorem k posouzení přijatelnosti užívání napadené ochranné známky v jejích obměnách, který žalovaný posuzoval, je skutečnost, že napadená ochranná známka je s ohledem na dané výrobky (sýry) zjevně určena především k užívání na obalech a lze předpokládat, že případné důkazy pro její užívání budou obsahovat právě vyobrazení celých obalů, kdy obaly výrobků obsahují mnoho různých slovních a obrazových prvků, které dle jejich povahy spotřebitel může vnímat jako kvalitativní či dekorativní popis, přibližující výrobek, nebo jej činící atraktivnějším (např. doprovodné obrázky pro děti), tj. v jejich různorodosti, povšechně nedistinktivní, podle nichž bez výrazu „APETITO“ nelze identifikovat obchodní původ produktu. Za nedistinktivní v tomto směru žalovaný považoval slovní prvek „Linie“ a obrazový prvek „štíhlé ženské siluety“, objevující se jako přidané prvky zapadající a to ne barevně výrazně, do obvyklé kompozice a odkazující na nižší obsah tuku ve výrobku. Žalovaný podrobně rozvedl, jak je zapsána napadená ochranná známka, jak je užívána na trhu v modifikovaných podobách a jaké varianty vlastník prokázal v předložených dokladech. Považoval za zřejmé na první pohled, že tyto podoby na trhu užívaného označení obsahují téměř totožný dominantní a distinktivní motiv jako napadená ochranná známka - shodný slovní prvek „APETITO“. Uvedl, že jednotlivé varianty zahrnují též obdobné umístění prvku v červené barvě (linka, nápis (zde Linie), vyobrazení rajčete), pod prvkem „APETITO“; přítomností červené linky pod nápisem „APETITO“ tedy nevzniká jiný barevný vjem, jak naznačuje v rozkladu žalobce. To ve spojení s jednotícím a distinktivním slovním prvkem „APETITO“ způsobuje užití rozdílných, avšak obsahově analogických, popisných (a tudíž nedistinktivních) označení na obalech, přičemž tato odlišnost, vnímána spotřebitelskou veřejností jako variabilita označení výrobků – sýrů pocházejících z jednoho výrobního zdroje, nemohla být posouzena jako odlišnost mající vliv na rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.
56. Žalovaný se vyjádřil i k rozkladové námitce stran účelového uplatňování výřezu z některých obalů vlastníkem napadené ochranné známky, kdy toto tvrzení odmítl s tím, že předmětem zkoumání v daném řízení není, a v I. stupni řízení nebylo, prokazování užívání jakéhokoli výřezu konkrétního obalu výrobku, neboť jediným předmětem zkoumání je a bylo užívání ochranné známky v podobě neměnicí její rozlišovací způsobilost, tj. v podobě, v níž jsou zachovány její dominantní a distinktivní prvky. Vlastník „výřez“ ve svých podáních prezentoval právě za účelem identifikace daného

nosného (dominantního a distinktivního) prvku. Na základě uvedeného soud shledává i toto posouzení skutkového stavu věci k rozkladovým námitkám žalobce dostatečným a přiléhavým.

57. Žalovaný následně shodně s Úřadem uzavřel, že vlastník předloženými doklady prokázal řádné užití napadené ochranné známky na trhu v rozhodném období pro výrobky - sýry, a to v podobách neměnicích její rozlišovací způsobilost. Soud jeho obsáhlému až vyčerpávajícímu odůvodnění plně přisvědčuje a v podrobnostech na ně odkazuje.
58. Nerelevantní je i tvrzení žalobce o tom, že doklady nesvědčí majiteli ochranné známky, ale v třetí osobě. Již v rozhodnutí Úřadu je uveden odkaz na konkrétní doklady (č. 27 a 28), osvědčující užívání napadené ochranné známky se souhlasem vlastníka společností Savencia Fromage a Dairy Czech Republic a.s., dříve společnost TPK, spol. s r.o., která užívala a užívá veškeré ochranné známky společnosti Savencia AS, dříve BONGRAIN SA, přičemž užívání napadené ochranné známky v rozhodném období společností TPK spol. s r.o., se dělo se souhlasem vlastníka (ten to uvedl v úvodu svého vyjádření v řízení před Úřadem). To je v souladu s čl. 19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví TRIPS) ze dne 15. 4. 1994, sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 191/1995 Sb. (dále jen „dohoda TRIPS“). Podle stanoviska soudu je za tohoto stavu zcela po právu, že žalovaný považoval takové odůvodnění Úřadu za zcela postačující, neboť je zde objasněn, s odkazem na konkrétní doklady, vztah mezi danými společnostmi a je zdůrazněno, že ochranné známky byly užívány v souladu s ustanovením čl. 19 odst. 2 dohody TRIPS se souhlasem vlastníka.
59. K obecnému poukazu žalobce o tom, že doklady předložené vlastníkem nejsou *v řadě případů spolehlivě datovatelné* a nelze z nich tedy nadevší pochybnost shledat, že spadají do rozhodného období, soud rovněž v obecné poloze uvádí, že rozhodnutí správních orgánů obou stupňů je vystavěno na dokladech předložených vlastníkem, které jsou datovány, jejich objem je zcela uspokojivý a týkají se zkoumaného časového období. Pokud nejsou některé z nich datovány (doklad č. 9 a 11) Úřad je hodnotil jako doklady podpůrné povahy, když zároveň pro úplnost zmínil, které doklady (č. 24 a 26) nemohl k prokázání řádného užívání dotčené ochranné známky na trhu použít, neboť nespadají dle relevantního časového období. K tomu z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí žalovaného vyplývá, že sám žalovaný se zabýval všemi doklady, posoudil 37 předložených dokladů, kdy u každého z nich posuzoval dataci a ztotožnil se se závěry Úřadu ohledně vyloučení dokladů (č. 24 a 26), přičemž podrobně zdůvodnil, proč u jednotlivých dokladů dovodil jejich časovou relevanci, přestože na těchto dokladech datum uvedeno nebylo. Z uvedeného je zřejmé, že ani tato dílčí žalobní námitka v rámci *prvního* žalobního bodu neobstojí.
60. Z předně uvedeného posouzení dílčích námitok pod prvním žalobním bodem vyplývá i nedůvodnost *druhého žalobního bodu* žalobce, který tvrdil, že žalovaný učinil na základě provedení dokazování nesprávná a skutkově rozporná zjištění, že napadená ochranná známka byla v období pět let před podáním návrhu na zrušení řádně užívána a že vlastník neunesla důkazní břemeno dle § 31 odst. 1 písm. a) zákona. Soud k tomu pro úplnost znovu poukazuje na množství vlastníkem předložených dokladů, které Úřad a žalovaný k návrhu žalobce zkoumali, kdy opodstatněně dospěli k úsudku, že vlastník prokázal řádné užívání známky pro sýry po dobu pěti let od zápisu, přičemž toto užívání nebylo po rozhodnou dobu přerušeno. K tomu soud připomíná i právní posouzení žalovaným s odkazem na judikaturu v odůvodnění svého rozhodnutí, kde zmínil, že *může být podmínka*

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

řádného užívání splněna i v případech, kdy je ochranná známka užívána pouze v rámci jiné kombinované ochranné známky, nebo ve spojení s jinou kombinovanou známkou, přičemž jejich kombinace je navíc též zapsána coby ochranná známka. To vše za předpokladu, že posuzovaná ochranná známka neztrácí schopnost být vnímána jako údaj o obchodním původu daných výrobků (viz rozsudek Tribunálu T-397/15 ve věci „PAL“, či rozsudek SDEU C-252/12 ve věci „Specsavers“). Pokud je tedy vlastník majitelem řady ochranných známek založených na jednotícím motivu, pak se doklady předložené za účelem prokázání jejich řádného užívání mohou do značné míry překrývat a prolínat.

61. Městský soud se proto i v této věci napadené ochranné známky neodchýlil od posouzení, která učinil v řadě obdobných napadení ochranných známek vlastníka v řízení vedených pod sp. zn. 9A 63/2018, 9A 64/2018 a 9A 65/2018. Lze shodně shrnout, že v dané věci byla zapsaná ochranná známka řádně užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručení označení původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila či zachovala odbyt pro tyto výrobky nebo služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou. Vlastník prokázal, že napadená ochranná známka byla řádně užívána v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost.
62. V této souvislosti soud nemohl vejít ani na pokračující *třetí* žalobní tvrzení o nedostatečně zjištěném skutkovém stavu, neúplném, nesprávném a rozporném hodnocení provedených důkazů, pro které žalovaný dospěl k nesprávným skutkovým závěrům, nesprávnému právnímu posouzení podobnosti porovnávaných označení v distinktivních/nedistinktivních prvcích, že se žalovaný vůbec nezabýval tím, které prvky jsou dominantní a distinktivní a které nejsou, že za vyhovující považoval jakékoliv užívání, které se od zapsané podoby příliš neliší, resp. které je více méně ekvivalentní zapsané ochranné známce, když podle žalobce zákon vyžaduje podobnost zcela ekvivalentní na hraně identičnosti, lišící se maximálně v podružných a na první pohled prakticky pro spotřebitele nepostřehnutelných detailech, a konečně, že žalovaný nehodnotil a nesrovnával zapsanou ochrannou známkou s údajně užívaným označením z pohledu průměrného spotřebitele s ohledem na celkový dojem obou označení s přihlédnutím k dominantním a distinktivním prvkům, tyto mezi sebou nesprávně neporovnával, pominul odlišný celkový dojem srovnávaných označení a zcela pominul některé distinktivní prvky, v nichž se označení užívané liší od označení přihlašovaného, aniž by tento postup vysvětlil a kdy nesprávně přehlédl významné odlišnosti mezi přihlášeným označením a prokazovaným užíváním označení v rovině vizuální, fonetické i v rovině celkového dojmu.
63. Uvedená žalobní tvrzení jsou v příkrém rozporu s odůvodněním žalobou napadeného rozhodnutí, v němž žalovaný podle závěru soudu zcela v souladu se zákonem, logicky a za podpory přiléhavé judikatury posoudil podobu napadené ochranné známky, v níž má být/je na trhu užívána vlastníkem. Žalovaný předkládané doklady totiž nejprve jednotlivě označil dle správního spisu a poukázal na hodnocení Úřadu, ze kterého citoval (str. 14-15 rozhodnutí) a s ohledem na obsah spisu po provedeném průzkumu dokladů považoval za zřejmé, že vyobrazení prezentovaná vlastníkem představují označení užívaná na obalech konkrétních výrobků (sýrů, v ojedinělých případech sýrových omáček), a to v pozici ochranné známky jako její stěžejní a distinktivní část s tím, že samozřejmě reálné výrobky, resp. jejich obaly neobsahují toliko uvedené vyobrazení, ale jsou doplněny řadou dalších prvků – slovních i obrazových. Žalovaný se vyjádřil i k podobám obalů, na něž v této

souvislosti žalobce poukazoval. V rozhodnutí vyobrazené obaly žalovaný jednotlivě posuzoval, kdy konkrétně, přesně a výstižně popsal prvky vyobrazení, pojednal o jejich vnímání spotřebitelem a důvodech, proč takové vnímání spotřebitele uvažil. Vypořádal se i se skutečností, že provedení napadené ochranné známky je jiné oproti provedení v dokladech předložených vlastníkem. Přisvědčil posouzení Úřadu, že vlastník ochranné známky může provádět její obměny, které beze změny její rozlišovací způsobilosti umožňují lépe se přizpůsobit požadavkům uvádění na trh a propagaci dotčených produktů, včetně poukazu na shora již zmíněný rozsudek SDEU, a shledal, že co do povahy lze její užívanou podobu v prezentovaných vyobrazeních považovat za souladnou s § 13 odst. 2 písmeno a) zákona. Žalovaný argumentaci Úřadu doplnil, uvedl rozdíly porovnávaných označení a zdůraznil, že ač úvodní části popsaných sousloví jsou vizuálně a foneticky odlišné, obsahově jsou v podstatě analogické. Žalovaný argumentaci Úřadu doplnil, uvedl rozdíly porovnávaných označení a shrnul, že užití jiného druhu písma a užití dalších nedistinktivních prvků nemohou rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky ovlivnit (str. 24-25).

64. Soud tak opětovně, jak již bylo shora uvedeno k obdobným/prolínajícím se námitkám žalobce, poukazuje na závěr žalovaného a Úřadu, že vlastník předloženými doklady prokázal řádné užití napadené ochranné známky na trhu v rozhodném období pro výrobky sýry, a to v podobách neměnicích její rozlišovací způsobilost. Přičemž podmínka řádného užívání může být s ohledem na četnou judikaturu splněna i v případech, kdy je ochranná známka užívána pouze v rámci jiné kombinované ochranné známky nebo ve spojení s jinou kombinovanou známkou, jejich kombinace je navíc též zapsána, co by ochranná známka. To vše je za předpokladu, že posuzovaná ochranná známka neztrácí schopnost být vnímána jako údaj o obchodním původu daných výrobků (viz rozsudek Tribunálu T-397/15 ve věci „PAL“, či rozsudek SDEU C-252/12 ve věci „Specsavers“). Pokud je tedy vlastník majitelem řady ochranných známek založených na jednotícím motivu, pak se doklady předložené za účelem prokázání jejich řádného užívání mohou do značné míry překrývat a prolínat.
65. K tomu soud ve shodě se stanoviskem žalovaného ve vyjádření k žalobě konstatuje, že ochranná známka je řádně užívána tehdy, je-li užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit označením původu výrobku nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbytu pro tyto výrobky nebo služby s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou.
66. Lze tak uzavřít, že se žalovaný zabýval podobou napadené ochranné známky, v níž má být/je na trhu užívána obsáhle ve svém rozhodnutí, v němž výstižně vysvětlil, z jakého důvodu rozkladovou argumentaci žalobce nepřijal a soud pro stručnost na rozsáhlé odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí v tomto směru odkazuje. Soud zdůrazňuje, že žalovaný nepřehlédl žádnou z významných odlišností porovnávaných označení v rovině vizuální a celkového dojmu. Je pravdou, že se žalovaný fonetickým posouzením nezabýval, je tomu tak ale proto, že nebylo, kromě obecného tvrzení o jiném fonetickém vjemu, rozkladem napadeno. Žalobce v žalobě vady fonetického posouzení Úřadem konkrétně nerozpíral.
67. V *pátém* žalobním bodu žalobce shora popsané závěry žalovaného považoval za porušení zásady spravedlivého očekávání a předvídatelnosti správního rozhodnutí, aniž by blíže konkretizoval, v čem porušení těchto zásad spočívá. Až následně v replice a při ústním jednání žalobce k porovnání odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 11.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

2017, č. j. 8A 128/2014-114 a potvrzující rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 6/2018 v řízení, které se z podnětu žaloby společnosti Savencia Fromage a Dairy Republic a.s. týkalo prohlášení neplatnosti slovní ochranné známky ve znění „SMETANITO“, jejímž majitelem je žalobce. Vlastník kombinované ochranné známky „APETITO“ nebyl v tomto řízení úspěšný z důvodu převažujících rozdílů označení „APETITO“ a „SMETANITO“ se závěrem, že není dána podobnost těchto označení. Žalobce v replice v této věci uvedený případ považoval za podstatný s tím, že soudy posoudily označení „APETITO“ jako označení s nízkou rozlišovací způsobilostí pro jeho zjevnou popisnost. Tento případ se tak týkal jiného řízení k námitkám dle ust. § 4 (absolutní zápisnou nezpůsobilost) a § 7 odst. 1 písm. a) zákona (shodnost/podobnost, pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou). Oproti tomu v nyní projednávané věci dle § 31 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 13 odst. 2 písm. a) zákona byl návrh na zrušení napadené ochranné známky podán pro její *neužívání*, respektive, zda vlastník prokázal její *řádné užívání v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost*, tedy v řízení, kde *nebyla konfrontována podoba kolizních označení, ale bylo posuzováno právo vlastníka nadále užívat známkoprávní ochrany, která mu byla přiznána*. Další rozsudek Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 23 Cdo 4046/2010 ze dne 28. 8. 2012, kterého se žalobce dovolával, je pak zrušujícím rozsudkem ve věci žaloby právního předchůdce vlastníka napadené ochranné známky (TPK, spol. s r.o.) o zákazu užívání ochranné známky APETINA dánskou společností na území České republiky, řešící otázku rozlišovací způsobilosti ve vztahu k ochranné známce „APETITO“ dle § 51 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, v níž opět byla rozlišovací způsobilost označení „APETITO“ posuzována z hlediska jeho významu a jazykového znění v konfrontaci s označením „APETINA“, přičemž soud konstatoval *jejich užívání* oběma společnostmi pro podobné výrobky. V uvedeném řízení byl učiněn jazykový a významový rozbor označení, nebyly řešeny podmínky zachování zápisu ochranné známky „APETITO“ v rejstříku ochranných známek. Závěry uvedených řízení tedy nemohly mít podstatný vliv na posouzení modifikace podoby napadené ochranné známky užívané na trhu dle § 13 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Tedy ani námitka porušení zásady spravedlivého očekávání a předvídatelnosti správního rozhodnutí není důvodná.

68. S ohledem na dříve uvedenou argumentaci soudu k podstatě sporu, tedy zjištění, zda užívanou podobu ochranné známky lze ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o ochranných známkách považovat za podobu neměnicí rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky, soud odmítá tvrzení žalobce v šestém žalobním bodu, že žalovaný nesprávně vyložil pojem řádného užívání, užívání v podobě neměnicí rozlišovací způsobilost, že tak učinil extenzivně a rozšířil přesně vymezený způsob, jak lze užívání označení prokázat, a opětovně na shora uvedené důvody odkazuje.
69. Pro svou obecnost se soud nemohl přisvědčit ani *sedmé* žalobní námitce o vybočení z mezí ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách, které dle žalobce vymezuje primární funkci ochranné známky. Soud k tomu poukazuje na již výše zmíněnou funkci ochranné známky sloužit k rozlišení výrobků a služeb v určité tržní oblasti a na potvrzení a udržení pozice původce výrobků a služeb v tržním prostředí a doplňuje, že ust. § 1 zákona o ochranných známkách upravuje pojmový znak ochranné známky, jímž je označení, plnící primárně identifikační, resp. rozlišovací funkci (v tomto řízení již v rámci užívání napadené ochranné známky na trhu mléčných výrobků). Pojmovým znakem ochranné známky je způsobilost k rozlišení výrobků a služeb různých subjektů, ustanovení § 1

směřuje k označení sloužícího k identifikaci výrobce a zajištění, že spotřebiteli bude pod stejným označením nabízeno zboží téhož výrobce. Citované ustanovení tak především ustavuje „označení tvořící ochrannou známku“, tedy její tvorbu z hlediska její zápisné způsobilosti, nevyrací však následnou právní úpravu modifikace ochranné známky ve smyslu ust. § 13 odst. 2 cit. zákona. V této věci bylo správními orgány dostatečně zhodnoceno, proč přijaté, zapsané a užívané označení „APETITO“ v mnoha ochranných známkách vlastníka způsobuje, že napadená ochranná známka v rámci jejího skutečného *užívání* dostojí smyslu ust. § 1 cit. zákona.

70. V rozporu s odůvodněním rozhodnutí správních orgánů obou stupňů je tvrzení žalobce v *osmém* žalobním bodu, podle kterého je postup žalovaného v rozporu s komunitární úpravou a jeho vlastní rozhodovací praxí. Jak již bylo předně zmíněno Úřad a žalovaný při své argumentaci hojně odkazovali na relevantní právní úpravu a rozhodovací praxi orgánů EU (národní právní úprava, Pařížská úmluva, judikatura Tribunálu i SDEU). Vzhledem k tomu, že žalobce opět blíže nespecifikoval konkrétní komunitární úpravu, kterou měli svým postupem narušit, soud i v tomto rozsahu žalobní námitce nepřisvědčuje. Soud si je vědom, že zástupce žalobce až při ústním jednání poukazoval na materiál (Metodické pokyny EUIPO), které se zabývají otázkou změny rozlišovací způsobilosti ochranné známky přidáním či vypuštěním určitých prvků slovních či grafických, kdy vyzdvihl zejména zásadu vzájemné souvislosti mezi silou rozlišovací způsobilosti ochranné známky a účinkem změn. Na tento vztah ostatně odkázala i osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření k žalobě. Soud má za to, že východisko tohoto pokynu, že známky se silnou rozlišovací způsobilostí mohou být změnami méně ovlivněny než známky s omezenou rozlišovací způsobilostí, bylo v daném případě naplněno. Žalovaný i Úřad zhodnotili v tomto směru podstatné - jak dominantní označení „APETITO“ v napadené ochranné známce, tak i další relevantní faktory - obdobnou kompozici dalších ochranných známek s prvkem „APETITO“ s obměnitelnými slovními i grafickými prvky, působení těchto obměn po dostatečně dlouhou dobu na trhu sýrů a jejich vjem širokou spotřebitelskou veřejností, což přináší každé ochranné známce silnou rozlišovací způsobilost, a tedy její změny provedené doplněním či vypuštěním různých popisných a rozmanitých prvků nemění její rozlišovací způsobilost.

IX. Závěr

71. Na základě všech shora uvedených důvodů Městský soud v Praze proto žalobu jako nedůvodnou podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.
72. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce nebyl ve věci úspěšný, žalovanému správnímu orgánu, který měl úspěch, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.
73. Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné nařízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 5 s.ř.s., neboť soud osobě zúčastněné na řízení neuložil žádnou povinnost.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 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.

Praha 13. ledna 2021

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu