



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava Hnízдила v právní věci žalobce: **Znovín Znojmo, a.s.**, se sídlem Šatov 404, zastoupen JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem se sídlem Nad Štolou 12, Praha 7, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, **za účasti:** Agropodnik Mašovice, a.s., se sídlem Mašovice 154, Znojmo, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 4. 2006, zn. O-122126, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2007, č.j. 8 Ca 159/2006 – 43,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2007, č.j. 8 Ca 159/2006 – 43, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce brojí včas podanou kasační stížností proti v záhlaví uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba směřující proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 23. 1. 2004, zn. O - 122126. Napadeným rozhodnutím předseda Úřadu podle § 59 odst. 2 správního řádu [v celém textu míněn zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; s účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů – pozn. soudu] zamítl rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu ze dne 24. 8. 2005, kterým byl zamítnut návrh žalobce na zrušení slovní ochranné známky č. 220742 ve znění „ŠOBES“ z rejstříku ochranných známek a jímž bylo prvoinstanční správní rozhodnutí potvrzeno.

Městský soud v Praze vycházel při posouzení věci z následujícího skutkového stavu:

Dne 29. 10. 2004 byl Úřadu doručen návrh žalobce na zrušení slovní ochranné známky „ŠOBES“ č. 220742 z rejstříku ochranných známek podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), jejímž vlastníkem je Zemědělské družstvo Mašovice, Znojmo (nyní Agropodnik Mašovice, a.s.). Uvedená ochranná známka je zapsána pro výrobky třídy 33: alkoholické nápoje – víno. Návrh odůvodnil žalobce tím, že ochranná známka nebyla svým majitelem v České republice fakticky užívána pro výrobky, pro které je zapsána v rejstříku, po dobu nejméně pěti let předcházejících podání návrhu.

O návrhu žalobce na zrušení ochranné známky „ŠOBES“ rozhodl Úřad dne 24. 8. 2005 tak, že tento návrh zamítl. V odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že majitel ochranné známky předloženými důkazy dostatečně prokázal užívání napadené ochranné známky v rozhodném období pro výrobky, pro které je zapsána. Rozhodné období pěti let předcházejících zahájení řízení o zrušení předmětné ochranné známky je doba od 29. 10. 1999 do 29. 10. 2004. Majitel ochranné známky předložil doklady o jejím užívání, jedná se o kopie objednávky ze dne 19. 9. 2003, dodacího listu ze dne 30. 11. 2003 a faktury k úhradě ze dne 10. 12. 2003, kopie výpovědi nájmu ze dne 16. 9. 2000 a 23. 8. 2001, kopii výzvy k fyzickému předání pozemku ze dne 8. 3. 2004, kopii usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 15. 3. 2004, kopii návrhu navrhovatele smlouvy o smlouvě budoucí z roku 1998 a kopii článku z týdeníku „Znojemsko“ ze dne 3. 1. 2001. Úřad považoval předložené účetní doklady za relevantní důkazy, odmítnutí námitek žalobce ohledně uvedených dokladů v rozhodnutí zdůvodnil. K množství důkazů Úřad uvedl, že jejich posouzení je předně věcí úvahy správního orgánu a dále je závislé na druhu výrobků. V daném případě se jedná o víno, tedy o zboží sezónní, dodávané většinou jednorázově a pro delší časové období a navíc v dostatečném množství (861,75 l), z čehož je zřejmé, že se nejedná o dodávku pro soukromé účely.

Podaný rozklad proti rozhodnutí Úřadu předseda Úřadu zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Po posouzení předložených dokladů spadajících do rozhodného období pro prokázání užívání napadené ochranné známky žalovaný konstatoval, že majitel napadené ochranné známky na základě objednávky ze dne 19. 9. 2003 prodal 861,75 l vína „Šobes“ dne 30. 11. 2003 společnosti Agropodnik Znojmo, a.s., a tudíž prokázal užití napadené ochranné známky pro výrobky, pro které je zapsána v rejstříku. Ze skutečnosti, že předseda Zemědělského družstva Mašovice byl v době vystavení předmětných dokladů zároveň předsedou představenstva společnosti Agropodnik Znojmo, a.s., nelze podle žalovaného vyvozovat, že se jednalo o žalobcem tvrzenou fiktivní dodávku zboží. Rovněž poukaz žalobce na absenci povinných údajů na kopii faktury (vystavené dne 30. 11. 2003), tj. že neobsahuje údaj o spotřební dani dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, je neopodstatněná, neboť citovaný zákon včetně jeho ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) nabyl účinnosti dne 1. 1. 2004, tedy až po vystavení zmíněné faktury. Žalovaný dále uvedl, že předložené doklady neprokazují výrobu vína, ale jeho prodej majitelem napadené ochranné známky, který v době vystavení předmětných dokladů měl mj. zapsán předmět podnikání „koupě a prodej zboží“, a tudíž měl žalobcem namítané oprávnění k prodeji vína. Potvrzení Vinařského fondu České republiky o tom, že uvedená společnost ani majitel napadené ochranné známky nejsou vedeni v evidenci vinařského fondu jako plátcí odvodů do vinařského fondu, je pro toto řízení podle žalovaného irrelevantní. Na základě uvedených důvodů žalovaný v daném případě nepovažoval s ohledem na hospodárnost

řízení za nezbytné vyžadovat žalobcem navrhované originály předložených kopií dokladů. K tomu uvedl, že zákon nestanoví, které doklady jsou v tomto směru přípustné a které nikoliv, stejně jako nestanoví, že by musely být předkládány pouze originály dokladů.

Žalovaný dále konstatoval, že při posuzování důkazů o užívání napadené ochranné známky přihlédl ke všem relevantním podkladům a vzal v úvahu všechny skutečnosti a okolnosti případu. Přihlédl proto i ke skutečnostem uvedeným ve vyjádření majitele napadené ochranné známky, z něhož vyplývá, že majitel napadené ochranné známky se na základě písemných výpovědí z nájmu, výzvy k předání pozemků a žaloby o vydání pozemků, domáhal předání pozemků s vinicemi v lokalitě „Šobes“, které má ve svém vlastnictví, a které užíval žalobce. Žalobce však předal zmíněné pozemky až na základě dohody o fyzickém předání pozemků ze dne 8. 3. 2004. Z dokladů předložených majitelem ochranné známky tak vyplývá, že žalobce bránil majiteli napadené ochranné známky v užívání jeho vlastních pozemků a tak nepřímou i v užívání napadené ochranné známky. K námitce žalobce, že je nutno aplikovat pojem „řádné užití“ ve smyslu první směrnice Rady č. 89/104/EHS, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice č. 89/104/EHS“) a k jeho poukazům na rozsudek Soudního dvora Evropských společenství (dále jen „ESD“), ze dne 11. 3. 2003 ve věci C - 40/01, *Ansul BV and Ajax Brandbeveiliging BV*, Recueil, s. I-2439 (dále jen „ANSUL“), žalovaný konstatoval, že Úřadu je komunitární judikatura dostatečně známa, namítaný rozsudek ESD však není předmětem zkoumání v tomto řízení.

Na základě takto zjištěného skutkového stavu dospěl Městský soud v Praze k závěru o nedůvodnosti žaloby. V posuzované věci se soud ztotožnil se závěrem žalovaného, že ochranná známka byla řádně užívána, a to prodejem – uskutečněním zdanitelného plnění dne 30. 11. 2003, vína z vlastní produkce „Šobes“, celkem 861,75 l, majitelem ochranné známky Zemědělským družstvem Mašovice jako dodavatelem pro odběratele Agropodnik Znojmo, a.s. Soud shodně se žalovaným přihlédl rovněž ke skutečnosti, že majitel ochranné známky od roku 2000 podnikal právní kroky k vlastní produkci vína z vinic v lokalitě „Šobes“, přičemž faktickou překážku – držbu tohoto pozemku žalobcem – se mu podařilo odstranit až 8. 3. 2004. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaného je podle soudu zřejmé, že v dané věci byl správně a přesně zjištěn skutkový a právní stav, proč správný orgán považuje odvolací námitky účastníka za nedůvodné, které skutečnosti vzal za podklad svého rozhodnutí a proč považuje žalobcem tvrzené skutečnosti za nerozhodné, nesprávné nebo jinými provedenými důkazy za vyvrácené. Rozhodnutí žalovaného se také vypořádalo se žalobcovým tvrzením, že užívání ochranné známky bylo pouze symbolické.

Ohledně poukazu žalobce na interpretaci pojmu „skutečné užívání“ komunitárními předpisy a odkaz na rozsudek ESD ze dne 11. 3. 2003 ve věci C - 40/01 ANSUL soud konstatoval, že závěry žalovaného nejsou v rozporu s interpretací ESD k tomuto pojmu. V této souvislosti soud uvedl, že z namítaného rozsudku ESD vyplývá, že ochranná známka je skutečně užívána, pokud je užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit označení původu výrobků 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. V tomto ohledu je podmínkou skutečného užívání ochranné známky, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek. Při zkoumání skutečného

užívání starší ochranné známky v určitém konkrétním případě je třeba provést globální posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Toto posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledňovanými faktory. Tak může být nízký objem výrobků uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou vyvážen větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak. Kromě toho nemohou být dosažený obrat a počet výrobků uvedených na trh pod starší ochrannou známkou posuzovány v absolutním vyjádření, ale v kontextu s jinými relevantními faktory, jako jsou objem obchodní činnosti, výrobní nebo prodejní kapacity nebo stupeň diverzifikace podniku využívajícího ochrannou známkou, jakož i vlastnosti výrobků nebo služeb na dotyčném trhu. ESD proto upřesnil, že užívání starší ochranné známky nemusí být vždy kvantitativně rozsáhlé, aby bylo kvalifikováno jako skutečné. Dále soud odkázal rozsudek ESD ze dne 11. 5. 2006 ve věci C - 416/04 P, *The Sunrider Corp. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)* (OHIM), Sb. rozh. 2006, s. I-4237 (dále jen „VITAFRUT“), jenž se především zabýval otázkou interpretace pojmu „skutečné užívání“ starší slovní ochranné známky. V této věci ESD mj. konstatoval, že ochranná známka je „skutečně užívána“, pokud je užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit označení původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky nebo služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou. 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 dotčeném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky. Není možné *a priori* abstraktně stanovit, jaká kvantitativní mez by měla být použita pro určení toho, zda je užívání skutečné, či nikoliv. Pravidlo *de minimis*, které by neumožňovalo OHIM nebo, na základě žaloby, Soudu první instance Evropských společenství (dále jen „Soud první instance“) posoudit veškeré okolnosti sporu, který jim je předložen, proto nemůže být stanoveno. I minimální užívání, pokud je skutečně obchodně odůvodněné, tak může být dostatečné k prokázání existence skutečného užívání.

K námitce žalobce opírající se o rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2004 ve věci vedené pod sp. zn. 32 Odo 964/2003, soud konstatoval, že ani Nejvyšší soud nepovažoval dokazování fotokopii listiny za postup odporující zákonu, a proto soud majitelem napadené ochranné známky předložené listinné důkazy rovněž připustil.

Rozsudek Městského soudu v Praze napadl žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížností z důvodů vymezených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel vytýká soudu, že se v odůvodnění napadeného rozhodnutí vůbec nezabýval v žalobě namítanou otázkou náležitého posouzení tvrzeného simulovaného úkonu bez reálného plnění a otázkou posouzení řádného užívání ochranné známky se zabýval neúplně a nesprávně. Podle stěžovatele je rozhodnutí soudu v tomto směru nejen nesprávné, ale i pro nedostatek odůvodnění nepřezkoumatelné. Stěžovatel je přesvědčen, že jsou-li zde odůvodněné pochybnosti o hodnověrnosti důkazů navrhaných stranou sporu ze strany žalobce, pak by je měl správní orgán i s ohledem na ustanovení § 3 odst. 4 a § 32 odst. 1 správního řádu, natož pak přezkumný soud, vzít v potaz. Požadavek žalobce na

provedení důkazů originály listin se týkal jednotlivého – kardinálního – důkazu, prokazujícího jediné užití předmětné ochranné známky. Podle stěžovatele soud také pochybil, když se zabýval výkladem pojmu řádného užívání dané ochranné známky pouze z hlediska kvantitativních mezí skutečného užívání a zcela rezignoval na zkoumání řádného užívání z hlediska požadavku veřejného užití, ačkoliv ho sám v odůvodnění označil za podmínku skutečného užívání ochranné známky. Stěžovatel má za to, že vlastníkem ochranné známky nebyl prokázán potřebný úmysl označovat zboží zapsanou ochrannou známkou a uvádět je na trh způsobem, který tomuto chráněnému zboží – vínu odpovídá a soud se s těmito hledisky při vymezování zákonného pojmu řádného užívání nezabýval. Co se týče kvantifikačních mezí řádného užívání ochranné známky, stěžovatel namítl, že odůvodnění soudu je v tomto směru zcela nepřesvědčivé a zcela obecné, aniž by konkrétně zkoumalo jednotlivé hodnotící faktory řádného užívání známky. V této souvislosti zdůrazňuje, že nízký objem výrobku zdaleka nedosahuje úrovně obvyklé pro toto hospodářské období, nízký objem zboží není vyvážen ani četností objednávek ani stálostí obchodních kontaktů, jednalo se o dodávku nestandardního množství nelahvovaného, neetiketovaného a neidentifikovatelného vína podniku, který víno nevyrábí, ani s ním neobchoduje.

Na podporu svých názorů stěžovatel odkázal na právní závěry vyslovené ve vybraných rozhodnutích ESD a Soudu první instance. K rozhodnutí ESD ze dne 11. 5. 2006 ve věci C - 416/04 VITAFRUT, jímž mimo jiné argumentoval soud, podotkl, že v daném případě je rozhodující to, že se jednalo o opakující se dodávky na základě více faktur, že dodávky se uskutečňovaly opakovaně po dobu 11 měsíců ve dvou letech, že faktury byly doplněny konkrétními vzorky etiket a že tedy nebylo pochyb o tom, že se tyto výrobky označené ochrannou známkou VITAFRUT dostaly skutečně na trh. V nyní posuzovaném případě tomu tak však podle stěžovatele není. Přezkumný soud vůbec neposoudil, zda jde o užívání skutečné, na základě souhrnu všech skutečností a okolností, které jsou způsobitelné prokázat skutečné obchodní využívání známky v obchodním styku s ohledem na přiměřenost užívání z hlediska předmětného odvětví, druhu výrobku, znaků trhu a četnosti užívání. Podle ESD je při zkoumání rozsahu užívání zvláště třeba zohlednit obchodní objem představovaný souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a jednak i délku časového období, během kterého došlo k úkonům spojených s užíváním, jakož i četnost těchto úkonů. V daném případě se ovšem jedná o jediný úkon, který se neopakoval, který byl realizován bez jakékoliv návaznosti, přičemž se jedná o obor sezónního charakteru, kdy dodávky odběratelům přicházejí standartně po jednotlivých ročnících a je obvyklé, že se opakují. Takový závěr podle stěžovatele podporuje i další právní názor Soudu první instance ze dne 8. 8. 2004 ve věci T - 334/01, *MFE Marienfelde GmbH v. OHIM*, Sb. rozh. 2004, s. II-2787 (dále jen „HIPPOVIT“), dle něhož, čím omezenější je objem obchodního využívání ochranné známky, tím je nutnější, aby strana dodala doplňující údaje, které mohou rozptýlit případné pochybnosti o skutečném užívání ochranné známky. Ve shodě s názory stěžovatele rozhodl Soud první instance i v rozsudku ze dne 10. 7. 2006 ve věci T - 323/03 *La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana v. OHIM*, Sb. rozh. 2006, s. II-2085 (dále jen „BARONIA“), v němž vyslovil, že užívání ochranné známky, jehož cílem není vytvořit nebo zachovat podíly na trhu pro výrobky nebo služby, které chrání, musí být posouzeno jako užívání, jehož cílem je ve skutečnosti zneužít případný návrh na zrušení. Takové užívání nelze kvalifikovat jako „skutečné“.

Z uvedených důvodů stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti mj. uvedl, že co se týče stěžovatelem tvrzené nevěrohodnosti dokladů, již v napadeném správním rozhodnutí shledal předložené kopie dokladů pro dané řízení dostatečné a v souladu se zákonem. Na základě předložených důkazů žalovaný uvážil, že vlastník užil předmětnou ochrannou známku v souvislosti s dodávkou vína a tento důkaz je postačující ke zjištění, že ochranná známka byla svým vlastníkem užitá v rozhodném období. Žalovaný k návrhu vlastníka ochranné známky tak provedl navržené důkazy o tom, že známka užitá byla a následná úvaha správního orgánu obsažená v odůvodnění napadeného rozhodnutí na základě níž k uvedenému závěru dospěl, odpovídá zjištěním učiněným v průběhu řízení, je logická a nevybočuje z mezí správního uvážení, ani není nijak vadná. Žalovaný se dovolává dřívějších nálezů ve správním soudnictví, které judikovaly, že pro výmaz ochranné známky z rejstříku z důvodu jejího neužívání musí být postaveno najisto, že ochranná známka užívána nebyla (viz nálezy Vrchního soudu v Praze ve věci 6 A 28/98, Nejvyššího správního soudu ve věci 7 A 73/200 nebo Městského soudu v Praze ve věci 9 Ca 72/2004). Zákon nestanoví ani minimálně nutně požadovaný rozsah užití, ani míru veřejnosti tohoto užití, podstatné je, že známka nebyla užitá jen interně.

Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná. Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek Městského soudu v Praze v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán jejím rozsahem a uplatněnými stížními důvody. Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. Po posouzení věci dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

O stížních námitkách uvážil Nejvyšší správní soud takto:

Stěžovatel od počátku správního řízení konstantně namítá, že dokládané užití napadené ochranné známky jejím majitelem je užitím symbolickým, jehož účelem není vytvoření nebo zachování odbytu pro výrobky označené předmětnou ochrannou známkou na trhu, nýbrž pouze zachování práv propůjčených ochranou známkou a zabránění jejímu zrušení. K této otázce žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí toliko uvedl, že shledal dodávku 861,75 litrů vína za dostatečnou k prokázání užívání předmětné ochranné známky, neboť stejně jako počet dokladů potřebných k prokázání užívání ochranné známky zákon nestanoví, tak nestanoví ani množství takto označených výrobků. V této souvislosti také žalovaný konstatoval, že při posuzování důkazů o užívání napadené ochranné známky přihlédl ke všem relevantním podkladům a vzal v úvahu všechny skutečnosti a okolnosti případu, z nichž vyplývá, že stěžovatel bránil vlastníku napadené ochranné známky v užívání jeho vlastních pozemků a tak nepřímě i v užívání napadené ochranné známky. Jiné právní úvahy žalovaného, jež by zdůvodňovaly jeho závěr o prokázání „řádného užívání“ napadené ochranné známky ve smyslu zákona o ochranných známkách, konkrétně skutečné obchodní využívání ochranné známky jejím vlastníkem v obchodním styku, a vyvracely stěžovatelem tvrzené symbolické užití předmětné ochranné známky, v napadené rozhodnutí zcela absentují, přestože se v daném případě jedná o zásadní spornou otázku a stěžovatel ohledně výkladu pojmu „řádné užití“ trvale poukazuje na ustálenou judikaturu ESD a Soudu první instance popírající závěry žalovaného. Nadto je třeba upozornit, že k námitce stěžovatele týkající se nutnosti aplikace

pojmu „řádné užití“ ve smyslu směrnice č. 89/104/EHS, a odkazu na rozsudek ESD ve věci C - 40/01 ANSUL žalovaný pouze vyslovil, že Úřadu je komunitární judikatura dostatečně známa, a že namítaný rozsudek ESD není předmětem zkoumání v tomto řízení.

K žalobní námitce stěžovatele napadající takový postup žalovaného Městský soud v Praze uvedl, že v posuzované věci byl žalovaným zjištěn skutkový a právní stav správně a přesně. V souzené věci se ztotožňuje se závěrem žalovaného, že ochranná známka byla řádně užívána, a to prodejem – uskutečněním zdanitelného plnění dne 30. 11. 2003, vína z vlastní produkce „Šobes“, celkem 861,75 l, majitelem ochranné známky Zemědělským družstvem Mašovice jako dodavatelem pro odběratele Agropodnik Znojmo, a.s. Rovněž se podle soudu napadené správní rozhodnutí vypořádalo s tvrzením žalobce, že užívání ochranné známky bylo pouze symbolické. Dále soud konstatoval, že závěry žalovaného nejsou v rozporu s interpretací ESD k pojmu „skutečné užívání“ ve smyslu směrnice č. 89/104/EHS. S těmito závěry Městského soudu v Praze nemůže Nejvyšší správní soud souhlasit.

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 dokládaného užití napadené ochranné známky. Citované ustanovení užívá pojem „řádné užívání“ v kontextu: „*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...*“. Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. byl přijat za účelem harmonizace práva ČR s právem Evropských společenství, proto je nezbytné svou povahou harmonizační předpis vykládat souladně se směrnicí č. 89/104/EHS (tato směrnice byla zákonem č. 441/2003 Sb. inkorporována do právního řádu ČR). Podle rozsudku ESD ve věci 14/83, *Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen* (1984) ECR 1891, bod 26, je národní soud při aplikaci práva členského státu, a obzvláště při aplikaci ustanovení zákona, jenž byl přijat za účelem implementace směrnice, povinen vykládat takový zákon ve světle pojmosloví (dikce) a účelu směrnice. Zároveň ESD ve svém rozsudku ze dne 14. června 2007, C - 246/05, *Armin Häupl*, Sb. rozh. s. I - 4673, bod 42 až 45, zdůraznil mimo jiné požadavek jednotné aplikace a interpretace práva Evropských společenství tak, aby úroveň známkoprávní ochrany nebyla odvislá od úrovně známkoprávní ochrany jednotlivých členských států. Úkolem národních soudů je pak posouzení zjištěného skutkového stavu ve světle tohoto výkladu (bod 55 cit. rozsudku). Z uvedeného vyplývá, že 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, dostupný na www.nssoud.cz).

Otázkou povahy „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 dotyčném 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).

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).

Jak vyplývá z výše uvedených závěrů, v rámci posouzení, zda je užívání ochranné známky „skutečné“ ve smyslu směrnice č. 89/104/EHS, je nutné analyzovat místo, čas, rozsah a povahu tohoto užívání. Co se týče zkoumání povahy „skutečného“ užívání ochranné známky, je třeba příslušným orgánem zejména vyhodnotit, zda jsou zjištěné skutečnosti a okolnosti způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání ochranné známky v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky chráněné ochrannou známkou.

Ve světle citovaných právních závěrů ESD a Soudu první instance nemůže tak Nejvyšší správní soud přisvědčit názoru Městského soudu v Praze o souladu argumentace žalovaného v napadeném rozhodnutí s komunitární judikaturou stran interpretace k pojmu „skutečné užívání“ ve smyslu směrnice č. 89/104/EHS.

Smysl a účel právní úpravy důsledků neužívání ochranné známky po stanovenou dobu je podle zákona o ochranných známkách (v souladu se směrnicí č. 89/104/EHS) zabránit stavu, kdy je ochranná známka zapsána v rejstříku, aniž by přitom byla „řádně“ („skutečně“) obchodně užívána v obchodním styku pro jakékoli výrobky či služby. Z ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách plyne povinnost příslušného správního orgánu zabývat se povahou tvrzeného užívání napadené ochranné známky. Ze skutkových zjištění žalovaného vyplývá, že vlastník ochranné známky

uskutečnil v rozhodném období jednorázový prodej výrobků, pro které je napadená ochranná známka zapsána, jenž měl představovat užití dokládající „řádné užívání“ podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Na tomto místě je tak třeba odmítnout námitku stěžovatele, že se žalovaný i Městský soud v Praze vůbec nezabývaly otázkou náležitého posouzení tvrzeného simulovaného úkonu bez reálného plnění. Nejvyšší správní soud má za to, že se žalovaný podrobně vypořádal se všemi námitkami stěžovatele týkajícími se vlastním ochranné známky předložených dokladů prokazujících realizovaný obchod. Městský soud v Praze pak správně uvážil, pokud neshledal v tomto závěru žalovaného žádné pochybení.

Co ale v odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaného zcela chybí, jsou právní úvahy a jakékoliv hodnocení, zda jsou zjištěné skutečnosti a okolnosti způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání ochranné známky v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotýcném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky chráněné ochrannou známkou, resp. zda lze dokládanému užití ochranné známky přiznat charakter „řádného užívání“ ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, nebo zda je nutno hodnotit je pouze jako snahu zabránit možným důsledkům jejího neužívání. Chybná je tak úvaha žalovaného, že jakýkoliv uskutečněný prodej výrobků chráněných ochrannou známkou představuje sám o sobě „řádné užívání“ ve smyslu zákona o ochranných známkách. V případě každého realizovaného prodeje (nadto, když se jedná o jediný obchod jako v projednávané věci) je třeba konkrétně posoudit, zda představuje užívání objektivně způsobilé vytvořit nebo zachovat odbytiště pro dotčené výrobky, jejichž obchodní objem vzhledem k délce a četnosti užívání není natolik zanedbatelný, aby vedl k závěru, že se jedná o užívání čistě symbolické, nepatrné či fiktivní, s jediným cílem zachovat si ochranu práva k ochranné známce.

Městský soud v Praze se namítanou otázkou charakteru dokládaného užívání ochranné známky zabýval, avšak bez bližšího odůvodnění pouze konstatoval, že napadené správní rozhodnutí se vypořádalo s žalobcovým tvrzením, že užívání ochranné známky bylo pouze symbolické. S ohledem na shora uvedené, nelze však s tímto závěrem soudu souhlasit. Ačkoliv soud do svého odůvodnění zahrnul relevantní právní názory judikatury ESD, nevyvodil z nich žádné soudně přezkoumatelné závěry. Nejvyšší správní soud tedy uzavřel, že pokud se žalovaný při svém rozhodování této otázky vyhnul a posouzením charakteru užívání napadené ochranné známky se nezabýval, postupoval v rozporu se smyslem a účelem právní úpravy. Napadené rozhodnutí žalovaného je proto nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a soud je měl pro tuto důvodně vytýkanou vadu zrušit podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. je tudíž v daném případě naplněn.

Nejvyšší správní soud proto napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Podle § 110 odst. 3 s. ř. s. je Městský soud v Praze v dalším řízení názorem vysloveným v tomto rozsudku vázán.

Nejvyšší správní soud dodává, že posouzení dokládaného užívání napadené ochranné známky bude vyžadovat ze strany žalovaného správního orgánu důkladnější seznámení s okolnostmi daného případu, případně doplnění dokazování, včetně hodnocení provedených důkazů a zejména fundovanou právní úvahu o tom, zda jsou zjištěné

skutečnosti a okolnosti způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání ochranné známky v obchodním styku a zda lze dokládané užití ochranné známky posoudit jako „řádné užívání“ ve smyslu zákona o ochranných známkách.

Nad rámec *ratio decidendi* tohoto rozhodnutí považuje Nejvyšší správní soud alespoň jako obiter dictum za případné se vyjádřit k otázce možné existence tzv. řádných důvodů pro neužívání napadené ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách (shodně § 13 odst. 1 téhož zákona). V souzené věci jak žalovaný, tak Městský soud v Praze, v odůvodnění svého rozhodnutí zdůrazňovali, že přihlédli ke skutečnosti, že vlastník ochranné známky od roku 2000 podnikal právní kroky k vlastní produkci vína z vinic v lokalitě Šobes, přičemž faktickou překážku – držbu tohoto pozemku stěžovatelem – se mu podařilo odstranit až 8. 3. 2004, z čehož vyplývá, že stěžovatel bránil majiteli napadené ochranné známky v užívání jeho vlastních pozemků, které se nacházejí ve viniční lokalitě Šobes, téměř po celou dobu rozhodného období pro prokázání užívání předmětné ochranné známky. Bylo by tak vhodné ze strany správního orgánu posoudit, zda tato okolnost nemohla přímo znemožnit užívání předmětné ochranné známky jejím vlastníkem a tedy představovat deliberační důvod neužívání ochranné známky ve smyslu zákona o ochranných známkách. Podle komentářové literatury účinky neužívání ochranné známky nebudou přičítány v neprospěch jejího vlastníka pouze v případě legitimních důvodů, jimiž jsou pouze okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli vlastníka ochranné známky, nebo okolnosti, které nebyly způsobeny jeho chybou či nedbalostí. Je však třeba nejprve najisto postavit, že ochranná známka užívána není, a teprve poté, je-li takový průkaz dán, nastupuje povinnost majitele, aby případně zdůvodnil, proč známku neužíval.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne podle § 110 odst. 2 s. ř. s. Městský soud v Praze v novém rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 2. října 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín
předseda

senátu