



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Sylvy Šiškeové a soudce Ondřeje Mráčky v právní věci žalobce: **J. B.**, zastoupeného advokátem Mgr. Lukášem Votrubou, Moskevská 637/6, Liberec, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **H. M.**, zastoupené advokátem Mgr. Ondřejem Čerychem, Národní 58/32, Praha 1, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 29. 6. 2020, čj. O-447211/D20026932/2020/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2021, čj. 18 A 48/2020 - 67,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II. Žádný z účastníků **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Žalovaný zrušil slovní ochrannou známku ve znění „Dobroděj“ (dále jen „ochranná známka“), kterou měl žalobce zapsanou pro třídy (32) pivo, nealkoholické nápoje a (33) alkoholické nápoje s výjimkou piva mezinárodního třídění výrobků a služeb. Žalobce totiž ochrannou známku neužíval. Rozhodl tak na návrh osoby zúčastněné na řízení podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Předseda žalovaného zamítl žalobcův rozklad a potvrdil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně.

[2] Žalobce se proti rozhodnutí o rozkladu bránil u Městského soudu v Praze, který žalobu zamítl.

II. Kasační stížnost žalobce, vyjádření žalovaného a osoby zúčastněné na řízení

[3] Žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.

[4] Žalovaný i jeho předseda stěžovateli v rozporu s § 36 odst. 3 správního řádu znemožnili, aby se před vydáním rozhodnutí v obou stupních vyjádřil k podkladům rozhodnutí. Městský soud uvedl, že osoba zúčastněná na řízení nepředložila ve správním řízení žádná tvrzení či důkazy, z nichž by správní orgány v rozhodnutích vycházely. S tím stěžovatel nesouhlasí, neboť osoba zúčastněná na řízení poskytla správním orgánům informace ohledně (ne)uzavření licenční smlouvy, k nimž se stěžovatel hodlal vyjádřit.

[5] Předseda žalovaného v řízení o rozkladu provedl a vyhodnotil důkazy, které mu stěžovatel předložil. Neposkytl však stěžovateli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ačkoli nashromáždil nové podklady. Předseda žalovaného tím porušil zásadu dvojinstančnosti správního řízení.

[6] Stěžovatel dále nesouhlasí se závěrem, že ochrannou známku řádně neužíval, protože uzavřel licenční smlouvu s osobou zúčastněnou na řízení. Uvedl, že za řádné užívání ochranné známky se považuje i příprava k uvedení výrobků na trh. Nesouhlasí se závěrem městského soudu, že příprava výroby piva nebyla tak pokročilá, aby odůvodnila závěr o řádném užívání ochranné známky. Stěžovatel naopak předloženými důkazními návrhy (zejména fakturami na tisk etiket, dokladem o předání lahví, smlouvou o reklamě, revizní knihou k tankům na pivo) prokázal, že tato příprava probíhá. Městský soud neuvedl, jak dlouhá, resp. přiměřená, může být doba přípravy. Správní orgány stěžovatele nevyzvaly, aby k prokázání řádného užívání ochranné známky učinil další důkazní návrhy.

[7] Závěrem stěžovatel sdělil, že v letech 2011 až 2019 intenzivně pečoval o těžce nemocnou manželku. Osobní dlouhodobá péče o člena rodiny je podle něj řádným důvodem, pro nějž nemusí být ochranná známka užívána.

[8] Žalovaný a osoba zúčastněná na řízení se ztotožnili s rozsudkem městského soudu.

III. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

[9] Kasační stížnost není důvodná.

III. A. Porušení práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

[10] Stěžovatel namítá, že neměl možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Městský soud připustil, že žalovaný porušil § 36 odst. 3 správního řádu, neumožnil-li stěžovateli vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Stěžovatel však neupřesnil, jakým

pokračování

způsobem pochybení žalovaného zasáhlo do jeho práv. Městský soud odkázal na rozsudek NSS ze dne 16. 12. 2015, čj. 8 As 106/2015 - 33, podle něhož nemusí odvolací správní orgán postupovat v odvolacím řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu, neshromáždí-li v odvolacím řízení nové podklady. S ohledem na obsah správního spisu pak soud uzavřel, že osoba zúčastněná na řízení nepředložila v řízení o rozkladu žádné důkazní návrhy, které by se zprostředkovaně staly podklady pro vydání napadeného rozhodnutí. Městský soud proto uzavřel, že pochybení v řízeních před správními orgány obou stupňů nemělo vliv na zákonnost rozhodnutí.

[11] Z rozsudku NSS ze dne 29. 6. 2011, čj. 8 As 28/2011 - 78, plyne, že „*namítli-li žalobce v posuzované věci nemožnost seznámit se s podklady rozhodnutí, je (...) pro úspěšnost dané námítky nezbytné, aby žalobce upřesnil podklady, jež neměl k dispozici, a jakým způsobem takové pochybení správního orgánu mohlo ovlivnit vydané meritorní rozhodnutí. Jinak řečeno, žalobce musí popsat, co by se změnilo v případě, kdyby k takové procesní vadě nedošlo*“. Stěžovatel v žalobě ani v kasační stížnosti netvrdil, jak konkrétně by se rozhodnutí ve věci samé změnilo, pokud by se správní orgány procesní vady nedopustily. Navíc stěžovatel podal rozklad, v němž označil další důkazní návrhy; ani ty však nezvrátily výsledek správního řízení. Aby mohlo procesní pochybení spočívající v porušení § 36 odst. 3 správního řádu vést ke zrušení meritorního rozhodnutí, musel by stěžovatel konkrétně uvést důkazní návrhy, které v důsledku pochybení žalovaného neuplatnil, nebo jinak tvrdit a dokládat, že by řízení mohlo mít při řádném průběhu jiný výsledek. NSS souhlasí s městským soudem, že ačkoli stěžovatel setrval na namítání dané pochybení, činil tak vždy jen v obecné rovině. Stěžovatel tvrdí, že nemohl navrhnout předložení konkrétních důkazních prostředků a upřesnit, jak by se situace změnila, protože jej správní orgán nevyzval, aby se vyjádřil k podkladům rozhodnutí. Z tohoto důvodu mu dosud není znám ani obsah vyjádření osoby zúčastněné na řízení. Stěžovatel ale mohl nahlížet do správního spisu, zjistit během něj obsah daných dokumentů a upřesnit svou argumentaci. Přinejmenším v žalobě proto byl schopen uvést konkrétní důkazní návrhy, s jejichž pomocí by ukázal, že tato procesní vada mohla mít zásadní dopad také do jeho hmotněprávního postavení.

[12] Stěžovatel dále tvrdí, že vyjádření osoby zúčastněné na řízení obsahovalo skutečnosti týkající se neuzavření licenční smlouvy mezi ní a stěžovatelem, k čemuž chtěl mít možnost se vyjádřit. Městský soud však neshledal, že by správní orgány při rozhodování vycházely z tohoto vyjádření. NSS nadto podotýká, že důkazní břemeno ohledně prokázání řádného užívání ochranné známky tížilo stěžovatele jako vlastníka ochranné známky (rozsudek Soudního dvora ze dne 26. 9. 2013, C-610/11 P, *Centrotherm Systemtechnik GmbH*, ECLI:EU:C:2013:593, a dále rozsudky NSS ze dne 3. 11. 2005, čj. 7 A 73/2000 - 100, či ze dne 1. 9. 2016, čj. 10 As 227/2015 - 38, bod 29). Stěžovatel neunesl důkazní břemeno ohledně prokázání řádného užívání ochranné známky, a to bez ohledu na podání osoby zúčastněné na řízení.

[13] Právo stěžovatele vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nemohlo být porušeno ani tím, že předseda žalovaného (navzdory koncentraci řízení) provedl a vyhodnotil důkazy předložené stěžovatelem v rozkladu, aniž měl stěžovatel následně možnost vyjádřit se k novým podkladům. Stěžovatel namítá, že se k těmto nově provedeným důkazům nemohl vyjádřit. Podstatné však je, že jde výlučně o důkazy, které byly provedeny

k návrhu stěžovatele. Jejich zohlednění se nemohlo negativně projevit v právní sféře stěžovatele, jak správně poznamenal městský soud. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení pak ve vztahu k rozkladu neobsahovalo nové skutečnosti, a nemuselo tak vést k postupu podle § 36 odst. 3 správního řádu (VEDRAL, Josef. *Správní řád: Komentář*. 2. vyd. Praha: Bova Polygon, s. 404). Nebyla tedy ani porušena zásada dvojinstančnosti správního řízení.

[14] NSS uzavírá, že nesprávný postup správních orgánů v posuzované věci nepůsobí nezákonnost vydaných rozhodnutí. Přesto považuje za nutné zdůraznit, že procesní postup žalovaného, který v této věci vedl k porušení zásady koncentrace řízení, může jindy vážně zasáhnout do práv účastníka řízení. Nelze souhlasit s názorem žalovaného, že postup podle § 36 odst. 3 správního řádu by neúměrně prodloužil správní řízení a porušil zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení. Tuto zásadu nelze upřednostnit na úkor práva účastníka řízení seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, neboť jde o součásti práva na spravedlivý proces (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).

III. B. Řádné užívání ochranné známky

[15] Podle § 13 odst. 1 věty první zákona o ochranných známkách *pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku 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, nastávají následky podle § 10a, 26a, 31 nebo 32c, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.*

[16] Podle § 13 odst. 3 zákona o ochranných známkách *se užívání ochranné známky se souhlasem vlastníka ochranné známky a užívání kolektivní a certifikační ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, považuje za užívání vlastníkem.*

[17] Podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách *úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě, v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřiblíží, 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.*

[18] Stěžovatel je přesvědčen, že ochrannou známku řádně užíval. Žalovaný i městský soud podle něj nesprávně posoudili tuto právní otázku a v rozporu se zákonem zrušili jeho ochrannou známku.

[19] Zákonnou povinnost začít do pěti let od zápisu řádně užívat ochrannou známku (§ 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách) lze splnit mimo jiné udělením licence třetí osobě. Stěžovatel tvrdí, že udělil licenci k užívání ochranné známky osobě zúčastněné na řízení. Okolnosti uzavření licenční smlouvy jsou však problematické. Městský soud dovodil, že smlouva mezi stěžovatelem a osobou zúčastněnou na řízení nebyla uzavřena a stěžovatel tedy ochrannou známku neužíval způsobem předpokládaným v § 13 odst. 3

pokračování

zákona o ochranných známkách. S tímto posouzením se NSS ztotožnil. Lze dodat, že i pokud by došlo k uzavření licenční smlouvy pro období, které navrhoval stěžovatel (od 23. 6. 2018 do 31. 7. 2018), jednalo by se o natolik krátký časový úsek, že by na jeho základě nebylo možné prokázat užívání ochranné známky třetí osobou [srov. např. věc č. R 2132/2010-2 řešenou Úřadem EU pro duševní vlastnictví (EUIPO)].

[20] Stěžovatel dále tvrdí natolik pokročilou fázi přípravy výroby piva, že měla odpovídat řádnému užívání ochranné známky. K tomu NSS uvádí, že o řádném užívání svědčí skutečnost, že je ochranná známka užívána v souladu se svou základní funkcí. Tou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky a služby, a to s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 3. 2003, C-40/01, *Ansul BV*, ECLI:EU:C:2003:145, bod 43; obdobně rozhodnutí ze dne 27. 1. 2004, C-259/02, *La Mer Technology*, ECLI:EU:C:2004:50, bod 27, či ze dne 11. 5. 2006, C-416/04, *Sunrider*, ECLI:EU:C:2006:310, bod 70). Podmínkou řádného užívání ochranné známky nadto je, aby ochranná známka byla tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek. Lze odkázat na rozsudky Tribunálu ze dne 8. 7. 2004, T-203/02, *Sunrider*, ECLI:EU:T:2004:225, bod 39; a rozsudek Soudního dvora ve věci *Ansul BV*, bod 37. Shodně judikoval i NSS např. v rozsudcích ze dne 3. 10. 2007, čj. 3 As 8/2007 - 83, ze dne 20. 3. 2013, čj. 1 As 168/2012 - 71, nebo ze dne 1. 9. 2016, čj. 10 As 227/2015 - 38.

[21] Podle městského soudu žalovaný vyhodnotil všechny stěžovatelem předložené důkazní prostředky a vypořádal se s jeho důkazními návrhy. Soud připustil, že stěžovatel má záměr vyrábět pivo označené ochrannou známkou a provedl již některé dílčí kroky. Zároveň však zdůraznil, že ochranná známka neplnila v rozhodném období na trhu svou základní funkci. Kroky stěžovatele směřující k užívání ochranné známky nepřesáhly přípravnou povahu. NSS souhlasí s tím, že ani popisovaná přípravná fáze výroby piva není užíváním ochranné známky v souladu se zákonem.

[22] Ohledně doby vyhrazené k přípravě užívání ochranné známky odkazuje NSS na rozsudek ze dne 2. 4. 2009, čj. 7 As 39/2008 - 113, podle něhož neužívaná ochranná známka postrádá ekonomický smysl. Soud zhodnotil, že po vlastníku ochranné známky nelze požadovat, aby ji řádně využíval bezprostředně po zápisu. Ostatně i zákon stanoví, že negativní právní následky neužívání ochranné známky se projeví až po pěti letech od zápisu [§ 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách]. Tato doba poskytuje vlastníku ochranné známky dostatečný prostor, aby dokončil přípravy a začal ochrannou známkou řádně užívat. To se však stěžovateli v posuzované věci nepodařilo.

[23] Stěžovatel dále tvrdí, že správní orgány mají klást jiné nároky na „malé“ držitele ochranných známek, jako je například jako on sám, a na silné subjekty, které disponují peněžními prostředky i lidskými zdroji. NSS znovu poukazuje na zákonné kritérium pěti let, které lze považovat za dostatečně dlouhou dobu a je závazné pro všechny vlastníky ochranných známek. Během tohoto období by měl být vlastník schopen ochrannou známkou „uvést do života“ bez ohledu na své ekonomické postavení. NSS dodává, že je v rozporu se smyslem zákona ponechávat ochrannou známkou zapsanou, ačkoli ji její vlastník řádně neužívá. To platí tím spíše v situaci, kdy je zde potenciální vlastník

zaměnitelné ochranné známky (v této věci osoba zúčastněná na řízení), pro jejíž zápis představuje původní ochranná známka překážku.

[24] Pokud jde o námitku nedostatečného poučení ze strany žalovaného, aby stěžovatel prokázal skutečnosti, o nichž má dosud správní orgán pochybnosti, lze odkázat na bod 12 tohoto rozsudku a zopakovat, že důkazní břemeno ohledně prokázání řádného užívání ochranné známky tíží jejího vlastníka. Byl to tedy stěžovatel, kdo měl prokázat, že ochrannou známku řádně užívá, což se mu však nepodařilo. V řízení o rozkladu sice stěžovatel předložil další důkazní návrhy, nikoli však důkaz o plnění ze smlouvy o reklamě, ačkoli mu bylo známo, že žalovaný právě tento důkaz postrádal.

[25] Stěžovatel je dále přesvědčen, že péče o nemocnou manželku představovala řádný důvod neužívání ochranné známky. Zákon o ochranných známkách stanoví, že zrušit lze ochrannou známku, pokud nebyla po dobu pěti let před podáním návrhu na zrušení řádně užívána, a pokud pro neužívání *neexistují řádné důvody*. Podle Soudního dvora musí jít o závažné důvody, které znemožňují ekonomicky rozumné užívání ochranné známky a mají k ní přímý vztah. Musí se jednat rovněž o skutečnosti nezávislé na vůli vlastníka ochranné známky (bod 54 rozsudku Soudního dvora ze dne 14. 6. 2007, C-246/05, *Armin Häupl*, ECLI:EU:C:2007:340). Mezi takové důvody patří například vyšší moc, válečný stav nebo právní či ekonomické okolnosti, které vlastník ochranné známky nemohl ovlivnit (např. státem stanovený zákaz dovozu určitých výrobků nebo délka správního či soudního řízení týkající se udělení souhlasu s uvedením výrobků na trh). Mezi řádné důvody neužívání ochranné známky však nelze zařadit překážky na straně jejího vlastníka, jako jsou např. nedostatek finančních prostředků nebo uzavření smlouvy spojené se závazkem zdržet se užívání své známky (srov. CHARVÁT, Radim, in: KOUKAL, Pavel et al. *Zákon o ochranných známkách: Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, aktualizovaná verze k 6. 12. 2021, dostupné online v systému ASPI). Mezi důvody stojící na straně vlastníka ochranné známky mohou spadat i okolnosti osobní či rodinné povahy. Jakkoli tedy NSS vnímá složitou osobní situaci stěžovatele, který po řadu let pečoval o nemocnou manželku, nepředstavuje tato skutečnost řádný důvod neužívání ochranné známky.

IV. Závěr a náklady řízení

[26] NSS zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).

[27] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1s. ř. s. a § 120 s. ř. s. Stěžovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť ve věci neměl úspěch. Žalovanému nevznikly žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti. Osobě zúčastněné na řízení NSS neuložil žádnou povinnost, proto nemá v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. prosince 2021

pokračování

Zdeněk Kühn
předseda senátu