



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže, soudkyně Mgr. Věry Jachurové a soudce Mgr. Bc. Jana Schneeweise v právní věci

žalobce: **STAUFČÍK, s.r.o.**, IČO: 26277859
se sídlem Boršice 112
zastoupený advokátem JUDr. Milanem Kyjovským
se sídlem Jaselská 202/19, Brno

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6

za účasti této osoby zúčastněné na řízení:

Andreas Stihl AG & Co. KG
se sídlem Badstrasse 115, Waiblingen, Spolková republika
Německo
zastoupený advokátem JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D.,
LL.M.
se sídlem Elišky Peškové 15/735, Praha 5

v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22.10.2020, č.j. O-127301/D20038634/2020/ÚPV

takto:

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

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „předseda ÚPV“) zamítl žalobcův rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 19.3.2020, č.j. O-127301/D17125580/ 2017/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím Úřad zamítl návrh žalobce na zrušení mezinárodní barevné obrazové ochranné známky č. 664727, jejímž vlastníkem je osoba zúčastněná na řízení, podaný z důvodu uvedeného v § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Dle žalobce se jedná o ochrannou známku, která se v důsledku činnosti nebo nečinnosti vlastníka stala pro zapsané výrobky označením, které je v obchodě obvyklé.

2. Ze správního spisu vyplývají následující skutečnosti. Dne 31.10.1996 byla u Mezinárodního úřadu WIPO na základě přihlášky podané osobou zúčastněnou na řízení, s účinky ochrany pro území České republiky od téhož dne, zapsána barevná obrazová ochranná známka

v provedení:  s číslem zápisu 664727 pro následující seznam výrobků zařazených do těchto tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(7) Elektrické pily řetězové, brusnořezné kotouče s řídicím mechanismem, výkonný křovinořez, motorová sekačka, motorové nůžky na živé ploty, motorový vrták samostatný nebo závislý na jiném přístroji, postřikovače s motorovým nasáváním, motorová dmychadla, motorové foukače a vysavače, elektrické omítače, půdní kypřič závislý na jiném přístroji, odsávací a vysokotlakové čističe pro domácnost a průmyslové použití, přístroje pro řezání a podélné řezání.

(8) Ruční nůžky na živé ploty.

(dále jen „napadená ochranná známka“), a to v přesně definované kombinaci dvou odstínů barev podle vzorníku barev RAL a PANTONE (oranžová v odstínu RAL 2004 nebo Pantone 164c; šedá v odstínu RAL 7035 nebo Pantone 428u.). Z výpisu z databáze ochranných známek plyne, že na tvar, v němž jsou barvy v napadené ochranné známce umístěny, se známkoprávní ochrana nevztahuje.

3. Návrhem ze dne 15.12.2017 se žalobce domáhal zrušení napadené ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Návrh odůvodnil tím, že barevnou kombinaci oranžové a šedivé používá mnoho výrobců a distributorů zahradní techniky. Nejedná se proto o barevnou kombinaci, která by byla příznačná jen pro vlastníka napadené ochranné známky. Předmětná barevná kombinace se podle žalobce po dni zápisu napadené ochranné známky stala běžnou součástí jiných ochranných známek, a napadená ochranná známka tedy v důsledku pasivity jejího vlastníka tzv. zdruhověla. Tato tvrzení žalobce doložil výtisky katalogů výrobků konkurenčních výrobců zahradní techniky a odkazy na jejich webové stránky. Uvedl též šest evropských ochranných známek, které podle něj obsahují chráněnou barevnou kombinaci.

4. Prvostupňovým rozhodnutím Úřad návrh žalobce na zrušení napadené ochranné známky zamítl, a to proto, že žalobce ohledně svého tvrzení o zdruhovění napadené ochranné známky neunesl důkazní břemeno, které jej coby navrhovatele tížilo. Úřad konstatoval, že žalobce k prokázání svých tvrzení předložil nedatované výtisky nabídek různé zahradní techniky na internetových stránkách www.mounfield.cz, www.biano.cz, [Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.](http://www.agro-</p></div><div data-bbox=)

centrum.cz, www.dolmar.cz, www.gardentech.cz a www.unihobby.cz, které byly doplněny výtiskem nabídky různých druhů pil výrobce Oleo-Mac z internetové stránky www.heureka.cz. Materiály předložené žalobcem pouze dokládají, že výrobci zahradní techniky mají určitý okruh oblíbených barev, mezi které kromě mnoha odstínů oranžové a šedé barvy patří rovněž odstíny červené a žluté a také černá, bílá, stříbrná nebo zelená barva. Již z nich ale nelze seznat, kolik a jakých výrobků v konkrétních barevných kombinacích bylo prodáno, komu, kdy a v jaké hodnotě. Z uvedených materiálů tak nelze vyvozovat závěr, že konkrétní barevná kombinace oranžové a šedé, která tvoří napadenou ochrannou známku, je ostatními soutěžiteli na relevantním trhu v České republice běžně užívána v obchodním styku, a že napadená ochranná známka se tak stala označením, které je v obchodě pro tyto výrobky obvyklé. Rozsudek Tribunálu ve věci T-234/01, na který poukázal žalobce, nelze na danou věc vztáhnout, protože se týká zápisné způsobilosti označení, které nebylo nadáno rozlišovací způsobilostí. Napadená ochranná známka však rozlišovací způsobilost po svém zápisu získala. Napadená ochranná známka chrání konkrétní oranžovo-šedou barevnou kombinaci, argumentace o samostatném užívání oranžové nebo šedé barvy na výrobcích zahradní techniky proto nemůže být úspěšná. Žalobci se nepodařilo prokázat užívání chráněné oranžovo-šedé barevné kombinace na výrobcích zahradní techniky v takové míře, že ji spotřebitel bude vnímat jako označení pro tyto výrobky obvyklé. Úřad dále upozornil na to, že napadená ochranná známka představuje kombinaci dvou vertikálních barevných pruhů. Čtyři žalobcem zmiňované ochranné známky jsou založeny na třech až čtyřech horizontálních pruzích umístěných nad sebou, další dvě ochranné známky chrání červeno-šedou a žluto-šedou barevnou kombinaci. Tyto ochranné známky tedy vykazují jinou strukturu než tu, kterou má napadená ochranná známka, a tudíž lze jen stěží označit jednání vlastníka, jenž tyto ochranné známky aktivně nenapadl, za pasivitu

5. V odůvodnění napadeného rozhodnutí se předseda ÚPV ztotožnil s názorem Úřadu, že v řízení nebylo žalobcem prokázáno, že napadená ochranná známka zdruhověla ve smyslu § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Předseda ÚPV nejprve odkázal na čl. II. odst. 7 přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb., podle kterého pro řízení o návrhu na zrušení ochranné známky zahájené podle zákona o ochranných známkách ve znění účinném do 31.12.2018 a do tohoto dne pravomocně neskončené se použijí ustanovení zákona o ochranných známkách ve znění účinném od 1.1.2019. Ustanovení § 31a odst. 5, § 32b odst. 3 a § 32c zákona o ochranných známkách se však nepoužijí. Následky neužívání starší ochranné známky se posuzují podle zákona o ochranných známkách ve znění účinném v den podání návrhu.
6. Skutkový stav věci považoval předseda ÚPV za řádně zjištěný. Protože se jedná o řízení návrhové, procesní odpovědnost za důkazy, jejich množství, formu a kvalitu nese výlučně navrhovatel (žalobce). Úřad nebyl povinen aktivně vyhledávat důkazy na podporu tvrzení žalobce, ani mu v průběhu řízení předběžně naznačovat, zda jsou jím předložené důkazy dostačující k úspěchu v řízení. Nelze akceptovat názor, že by Úřad měl v případě pochybností o barevné kombinaci obsažené v důkazech předložených žalobcem zkoumat obsah internetových stránek, na které žalobce odkázal. Využitím internetových stránek jako důkazních prostředků se zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 12.4.2011, č.j. 1 As 33/2011-58, v němž dovodil, že v důsledku proměnlivosti webových stránek v čase není záruka, že informace na internetových stránkách obsažené budou v okamžiku soudního přezkumu odpovídat informacím, které na určité internetové stránce byly v okamžiku správního rozhodnutí. Žalobce využil možnosti zachytit konkrétní stav

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

dotčených internetových stránek v tištěné formě (předložil jejich konkrétní výtisky z jednoho dne) a dále odkázal na internetové stránky jiných výrobců. Nebylo však úkolem Úřadu vyhledávat na těchto internetových stránkách konkrétní výrobky v předmětné šedo-oranžové kombinaci, navíc bez záruky, že v téže podobě se tyto internetové stránky nalézaly i v době podání návrhu.

7. Předseda ÚPV shledal nedůvodným tvrzení žalobce, že po něm Úřad požadoval důkazy, k nimž žalobce neměl přístup. Zrušení ochranné známky je závažným zásahem do práv jejího vlastníka, a proto bylo třeba důvěryhodně doložit např. objemy prodeje konkrétních výrobků obsahujících šedo-oranžovou kombinaci tvořící napadenou ochrannou známku v konkrétním čase. Je zjevné, že žalobci některé okolnosti známy být nemohou. Bylo však možné předložit jiné hodnověrné důkazy, např. výsledky dlouhodobých opakovaných spotřebitelských průzkumů, výsledky spotřebitelských testů či recenzí na e-shopech. Žádný takový důkaz však žalobce nepředložil ani neoznačil. Předseda ÚPV nepřisvědčil ani rozkladové námitce žalobce, že datace předložených důkazů je v dané věci irelevantní, neboť je zřejmé, že předložené důkazy pocházejí z období před podáním návrhu. Předložené důkazy dle předsedy ÚPV jednak neobsahovaly výrobky jiných výrobců nesoucí předmětnou barevnou kombinaci, a i kdyby je obsahovaly, při absenci alespoň orientačních časových, množstevních, cenových nebo jiných údajů o jejich prodeji se jedná o důkazy bez reálné výpovědní hodnoty o skutečné situaci na relevantním spotřebitelském trhu v rozhodném období. Napadenou ochrannou známku není možné zrušit toliko na základě existence katalogů či nabídek vytištěných z internetu bez možnosti konkrétního časového zařazení, přestože je zjevné, že tyto důkazy pocházejí z období před podáním návrhu na zrušení napadené ochranné známky. Aby totiž bylo možné napadenou ochrannou známku zrušit, je třeba, aby napadené označení bylo kontinuálně a po dostatečně dlouhé období před podáním návrhu vnímáno již jako druhové. Předseda ÚPV vzal v potaz mj. i to, že výrobky chráněné napadenou ochrannou známkou nakupují relevantní spotřebitelé méně často, neboť jejich životnost je mnohdy více než 10 let. K razantní změně vnímání napadené ochranné známky jako pouhého druhového označení je proto zapotřebí poměrně dlouhé časové období. Nelze dopustit, aby větší množství důkazů, avšak pocházejících z jediného dne, bylo schopno zapříčinit zrušení ochranné známky. Z tohoto důvodu je časové zařazení žalobcem předkládaných důkazů podstatné.
8. Předseda ÚPV dále nepřisvědčil rozkladové námitce, že Úřad nedostatečně posoudil katalog výrobků Mountfield. V rámci vypořádání této námitky konstatoval, že Úřad v prvostupňovém rozhodnutí dostatečně okomentoval výrobky obsažené v předmětném katalogu, jejich barvy a barevné kombinace. Tyto závěry vztáhl obecně ke všem výrobkům v žalobcem předložených materiálech. Žalobce se mylí, pokud si myslí, že Úřad měl zjišťovat, v jakém poměru jsou jednotlivé barvy či jejich kombinace na každém jednotlivém výrobku v žalobcem předložených katalozích. Není pravdou, že Úřad nevztáhl barevné provedení konkurenčních výrobků k výrobkům prodávaným pod napadenou ochrannou známkou – to výslovně učinil na straně 9 prvostupňového rozhodnutí. Po vizuální kontrole žalobcem předložených materiálů dospěl předseda ÚPV k závěru, že i přes jejich sníženou kvalitu je patrné, že barevné kombinace a odstíny užívané na výrobcích třetích stran se zřetelně odlišují od barevné kombinace tvořící napadenou ochrannou známku.
9. Dle předsedy ÚPV je zcela evidentní, že ochranné známky jiných vlastníků, které žalobce zmínil v návrhu, se svou strukturou i barevným provedením od napadené ochranné známky liší. To, že jsou tato označení do jisté míry podobná napadené ochranné známce,

není pro toto řízení relevantní. Zdruhovění ochranné známky totiž nelze dovodit z existence podobných ochranných známek. Předpokládá se, že spotřebitelé v důsledku činnosti nebo nečinnosti vlastníka změni své vnímání konkrétní zapsané podoby ochranné známky, která pro ně nadále nebude plnit rozlišovací funkci výrobků a služeb na relevantním trhu, jinými slovy stane se pro dané výrobky běžným označením.

10. Předseda ÚPV nepovažoval za vadu, že Úřad v prvostupňovém rozhodnutí přesně nevysvětlil pojem „struktura napadené ochranné známky“. Jedná se totiž o pojem Úřadem používaný zcela běžně bez jakýchkoliv interpretačních potíží, je jím míněna stavba ochranné známky a její členění do určitých celků. Tento výraz byl užit v souvislosti s vertikální orientací dvou barevných ploch tvořících napadenou ochrannou známku, což ji v tomto ohledu výrazně odlišuje od navrhovatelem zmiňovaných ochranných známek, u nichž jsou barevné plochy ve všech případech orientovány horizontálně.
11. V žalobě označil žalobce napadené rozhodnutí za nezákonné. Brojil zejména proti tomu, jak správní orgány obou stupňů zjistily skutkový stav. Uvedl, že si je vědom toho, že jej jakožto navrhovatele tížilo důkazní břemeno. Toto břemeno dle svého názoru v dané věci unesl. Důkazy, které správnímu orgánu předložil, zobrazují výrobky zahradní techniky jiných subjektů na českém trhu, které obsahovaly předmětnou kombinaci barev. Pokud je žalobci vyčítáno, že materiály nedosahovaly patřičné kvality a nebyly datovány, mohl toto jednoduše zhojit, pokud by k tomu byl Úřadem vyzván. Takovou výzvou by Úřad po žalobci nepožadoval důkazy další či nové, nýbrž důkazy již do spisu založené, ale v odpovídající kvalitě, a nedošlo by tak k porušení zásady rovnosti účastníků řízení, jelikož by se nejednalo o nové důkazy. Úřad však žalobci žádnou takovou výzvu nezaslal. Přitom Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 30.5.2013, č. j. 2 Afs 32/2012 – 33 výslovně dovodil, že „*nebyl-li orgán prvního stupně z důkazů předložených navrhovatelem schopen seznat konkrétní kombinaci barev, resp. jejich odstín, měl postupovat v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.*“
12. Ani hodnocení důkazů nebylo dle přesvědčení žalobce provedeno v souladu s § 2 správního řádu. Žalobce po Úřadu nežádal, aby za něj aktivně vyhledával důkazy v jeho prospěch. Měl-li však pochybnosti o barevném provedení konkurenčních výrobků, měl shlédnout webové stránky jejich výrobců, na které žalobce v návrhu odkázal, čili je řádně jako důkazy označil.
13. Další okruh žalobních námitek se týká hodnocení důkazů z hlediska časového. Předseda ÚPV v napadeném rozhodnutí argumentuje rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 12.4.2011, č. j. 1 As 33/2011-58, dle kterého je žalovaný povinen zachytit obsah webové stránky, sám však v nyní projednávané věci postupoval opačně a důkaz webovými stránkami neprovedl s odůvodněním, že žalobce měl prokázat zdruhovění napadené ochranné známky k datu podání návrhu na její zrušení. Tento požadavek je však v rozporu s § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, podle něhož se napadená ochranná známka měla stát označením v obchodě obvyklým po jejím zápisu. Pokud k tomu dojde, logicky se jedná o trvalý stav a není nutno jej prokazovat ke dni podání návrhu na zrušení, ale kdykoliv po dni zápisu známky do rejstříku. Tomu odpovídá i skutečnost, že pokud se podle daného ustanovení ochranná známka ruší, ruší se s účinky *ex nunc*, tj. nikoliv ke dni podání návrhu. V této souvislosti žalobce upozornil na to, že návrh podal dne 27.12.2017, tj. podle zákona o ochranných známkách ve znění účinném do 31.12.2018. Podle § 31a odst. 5 zákona o ochranných známkách ve znění účinném od 1.1.2019 sice platí, že v rozsahu, v jakém byla práva vlastníka zrušena, se zapsaná ochranná známka považuje za známku, která

nemá *ode dne podání návrhu* na zrušení účinky stanovené tímto zákonem, avšak podle čl. II bod 7 přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb., se tato úprava se v předmětné věci nepoužije. Úřad proto mylně vyložil, k jakému datu by v případě vyhovění návrhu došlo ke zrušení napadené ochranné známky, a v návaznosti na to vadně vyhodnotil předložené důkazy. Podstatné totiž je, že důkazy musí spadat do období po zápisu napadené známky do rejstříku, nikoliv tedy nutně ke dni podání návrhu. V důsledku tohoto vadného výkladu Úřad (a potažmo také předseda ÚPV) neprovedl důkazy, které žalobce řádně označil. Požadavek žalovaného na dataci důkazů je tedy irelevantní a nadbytečný. Z povahy předložených důkazů jasně plyne, že tyto pocházejí z období před podáním návrhu na zrušení napadené známky, nikoli (logicky) z doby po podání návrhu. I kdyby se však vztahovaly k období po podání návrhu na zrušení napadené ochranné známky, nebylo by to na překážku jejich použitelnosti.

14. Dalšími námitkami žalobce brojil proti nedostatečnému posouzení důkazů, zejména pak katalogu Mountfield. Úřad totiž neuvedl, jaký je poměr použité kombinace barev oranžové a šedé, v jakém poměru (alespoň zhruba) byly případně užity další barvy, na jaké konkrétní části výrobků byly tyto další barvy umístěny, dokonce ani neuvedl, jaké konkrétní výrobky hodnotil. Poměr použitých jiných barev je přitom významný, a Úřad je proto měl posoudit, nebo alespoň odhadnout. Žalobce považuje za významné zjištění Úřadu, že výrobci zahradní techniky mají určitý okruh oblíbených barev, mezi které patří oranžová a šedá barva (a dále červená, žlutá, a také černá, bílá, stříbrná nebo zelená). Žalobce řádně doložil, že na českém trhu jsou (například prostřednictvím volně dostupných katalogů či na internetu) nabízeny výrobky obsahující předmětnou kombinaci barev. S předmětnými výrobky se tedy na trhu mohlo seznámit obrovské množství spotřebitelů zahradní techniky. Není podstatné, kolik výrobků označených oranžovo-šedou barvou se reálně prodalo, podstatné je, že se s těmito výrobky seznámil velký počet spotřebitelů, kteří tuto kombinaci barev nepovažují za jakkoli výjimečnou či originální. Úřad proto dospěl k protichůdnému závěru, kdy na jedné straně označil dané barvy za oblíbené (a tedy běžné) na trhu se zahradní technikou, zatímco na straně druhé konstatoval, že předmětná barevná kombinace oranžové a šedé není ostatními soutěžiteli běžně užívána v obchodním styku. Pokud by byla vlastníkem napadené ochranné známky předložena vyobrazení jeho výrobků, pak by bylo zjištěno, že na žádném jím nabízeném výrobku není napadená známka užita tak, jak je zapsána v rejstříku. Na všech výrobcích je užita minimálně jedna až dvě další barvy (černá a bílá), které mají často dominantní efekt.
15. Při posouzení zdruhovění napadené ochranné známky se neposuzuje kvalita výrobků, které tato ochranná známka označuje. Klíčové je, že na trhu jsou další výrobci označující své výrobky předmětnou kombinací barev.
16. Zmínku předsedy ÚPV v napadeném rozhodnutí o důkazech získaných v jediném dni označil žalobce za zmatenou. Může se totiž klidně stát, že zdruhovění ochranné známky budou prokazovat důkazy pořízené v jednom dni, a to zvláště za situace, kdy není judikaturou dovozeno, jak dlouhého období je k tomu třeba.
17. Dalším okruhem žalobních námitek žalobce napadl posouzení dalších ochranných známek tvořených předmětnou kombinací barev, jimiž v řízení před žalovaným argumentoval. Jejich posouzení bylo ze strany správních orgánů obou stupňů zcela nedostačující a povrchní. K zápisu těchto ochranných známek došlo bez jakékoli snahy o zamezení jejich zápisu ze strany vlastníka napadené ochranné známky. Valná většina z nich přitom obsahuje napadenou kombinaci barev. Zcela irelevantní je argumentace Úřadu o jejich

rozdílnosti z pohledu jejich zápisu v horizontálním provedení, protože tvar napadené ochranné známky chráněn není.

18. Požadavek Úřadu, aby žalobce doložil důkazy o objemech prodeje konkrétních výrobků jiných subjektů, žalobce považuje za neopodstatněný, smyšlený a nereálný. Takové důkazy totiž žalobce nemá šanci získat, neboť není státním orgánem, a nemůže tak třetí subjekty závazně vyzvat ke sdělení takových informací. Předseda ÚPV v napadeném rozhodnutí ani nenastínil právní základ, na němž by mohl žalobce takové důkazy získat. Žalobci není zřejmé, proč by vůbec měl dokládat data o objemu prodeje konkrétních výrobků jiných subjektů obsahujících oranžovo-šedou barevnou kombinaci chráněnou napadenou ochrannou známkou. V této souvislosti si klade otázku, jak by s takovými důkazy asi Úřad nakládal a jak by je hodnotil.
19. Žalobce dále žalovanému vytkl, že pochybil při aplikaci evropské judikatury, na kterou žalobce poukazoval v průběhu správního řízení. Z ní totiž pro celé území Evropské unie plyne, že barevná kombinace oranžové a šedé je dle EUIPO pro daný segment výrobků popisná či druhová.
20. Již v řízení před Úřadem žalobce objasnil, že u výrobků zahradní techniky není kombinace oranžové a šedé barvy způsobila plnit funkci ochranné známky, protože v daném segmentu jsou tyto barvy užívány běžně. Je totiž logické, že jiné barvy (např. bílá či růžová) na poli, v zahradě nebo v lese užívány nebudou. Význam barev měl Úřad hodnotit ve vztahu k dotčeným výrobkům velmi obezřetně, namísto toho však shazoval důkazní materiály předložené žalobcem. Nepostupoval proto podle § 3 ve spojení s § 50 odst. 2 správního řádu, tj. tak, aby zjistil skutkový stav ve věci, o kterém by nebyly důvodné pochybnosti, a za tím účelem si neopatřil potřebné podklady.
21. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že napadené rozhodnutí vychází z řádně zjištěného skutkového stavu, bylo vydáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochranných známkách a bylo logicky a podrobně odůvodněno. Podle § 45 odst. 2 zákona o ochranných známkách v řízení zahájeném na návrh Úřad rozhoduje v rozsahu podání účastníků a na základě důkazů účastníky označených, a není tak povinen aktivně vyhledávat důkazy na podporu tvrzení navrhovatele. Odkaz na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.5.2013, č.j. 2 Afs 32/2012-33 je dle žalovaného nepatřičný, neboť soud v tomto rozsudku řešil řízení zahájené z moci úřední podle zákona o veřejných zakázkách. V takovém řízení uplatňovaná zásada vyšetřovací se v nynějším návrhovém řízení neuplatní. Námitkou brojící proti provedení důkazů webovými stránkami třetích osob inzerujících zahradní techniku se předseda ÚPV zabýval na stranách 17 – 19 napadeného rozhodnutí. Pouhý odkaz žalobce na internetové stránky, aniž by byly přiloženy jejich konkrétní výpisy, označeny konkrétní údaje či doložena návštěvnost těchto stránek k závěru o zdruhovění napadené ochranné známky nestačí. Žalovaný chápe, že získat dostatečné důkazy pro vyhovění návrhu na zrušení ochranné známky z důvodu jejího zdruhovění je obtížné, nicméně jedná se o řízení návrhové a není povinností žalovaného radit žalobci, jak si obstarat potřebné důkazy. Pokud by tak žalovaný postupoval, porušil by zásadu rovnosti účastníků řízení.
22. Zdruhovění ochranné známky jakožto stav, kdy si relevantní veřejnost ochrannou známkou již nespojí s jejím vlastníkem, je dlouhodobý proces, k němuž nedojde ze dne na den. Relevantní veřejností jsou v tomto případě spotřebitelé a uživatelé výrobků, pro které je napadená ochranná známka zapsána. Správní orgány obou stupňů posoudily a vyhodnotily

barevné kombinace obsažené v rámci vyobrazení výrobků v katalogích předložených žalobcem jako odlišné od napadené ochranné známky, a proto z nich nelze její zdruhovění dovodit.

23. Žalovanému není srozumitelná žalobní námitka týkající se výkladu přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb. Prvostupňovým ani napadeným rozhodnutím nebyla napadená ochranná známka zrušena, tudíž v nich ani nebylo řešeno, ke kterému datu by ke zrušení napadené ochranné známky došlo. Žalovanému jsou zřejmé rozdíly mezi řízením o zrušení ochranné známky z důvodu jejího zdruhovění a řízením o zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání. Úřad ani předseda ÚPV žalobce nenutili prokazovat, kolik výrobků s chráněnou barevnou kombinací se na trhu prodalo. Taktéž se náležitě zabývali žalobcem zmiňovanými ochrannými známkami EU a jejich údajnou shodou s napadenou ochrannou známkou a dospěli shodně k jednoznačnému závěru, že se od napadené ochranné známky liší. Žalobcem zmiňovaný rozsudek Tribunálu T-234/01 se pak týkal vnitřní rozlišovací způsobilosti, nikoliv rozlišovací způsobilosti získané.
24. V replice ze dne 25.5.2021 reagoval žalobce na argumentaci žalovaného obsaženou ve vyjádření k žalobě, že zrušení ochranné známky představuje citelný zásah do práv jejího vlastníka, tím, že pro něj bylo mnohem citelnějším zásahem, když celní orgány na základě podnětu osoby zúčastněné na řízení zadržely výrobky žalobce pro údajné porušení napadené ochranné známky, přestože se na nich touto známkou chráněná kombinace barev vůbec nenacházela. Na základě tohoto nezákonného zadržení zboží došlo dokonce k trestnímu stíhání jednatele žalobce pro pokus o zvlášť závažný zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, což mu mj. způsobilo psychické útrapy a stres. Na základě napadené ochranné známky zapsané v rozporu se zákonem tedy bylo nezákonně zabaveno žalobcovo zboží a zničeno celé jeho podnikání.
25. Byť žalovaný tvrdí, že pouhý odkaz žalobce na internetové stránky (jiných výrobců) nestačí, žalobce ve skutečnosti tyto výpisy doložil. Žalovaný nicméně akorát konstatoval jejich nedostatečnou kvalitu, aniž by vyzval žalobce k nápravě. Žalobci je líto, že žalovaný mu (údajně ve snaze neporušit zásadu rovnosti stran) neporadí, jak si má obstarat důkazy, které mu třetí subjekty dobrovolně nevydají. Žalobce též podotkl, že netvrdil, že ke zdruhovění ochranné známky dojde ze dne na den, ale zastává názor, že důkazy o jejím zdruhovění mohou být teoreticky pořízeny v jeden den.
26. Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření k věci samé ze dne 25.6.2021 navrhla, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Uvedla, že sdílí názor žalovaného, že důkazní břemeno stran tvrzení o zdruhovění napadené ochranné známky leželo výhradně na žalobci, který jej neunesl. Odkázala přitom na právní úpravu i judikaturu, která tento názor podporuje. Jedinou argumentací, kterou žalobce v řízení o zrušení napadené ochranné známky uplatnil, byla argumentace o užívání označení podobných napadené ochranné známce třetími osobami. Bylo výhradně na žalobci, aby předložil důkazy v takovém množství a kvalitě, aby jím tvrzené skutečnosti prokázal. Ve smyslu judikatury SDEU se mohlo jednat o důkazy prokazující např. podíl takových označení třetích osob na trhu, intenzitu, geografické rozšíření a dobu jejich užívání, nebo výši investic vynaložených na jejich propagaci.
27. Žalovaný dle mínění osoby zúčastněné na řízení správně vypořádal také odkaz žalobce na existenci ochranných známek třetích stran. Ze šesti jím zmíněných známek jsou čtyři tvořené třemi barevnými pruhy (na rozdíl od napadené ochranné známky, která se skládá

pouze ze dvou pruhů), dvě ze žalobcem namítaných ochranných známek pak vůbec neobsahují oranžovou barvu.

28. Osoba zúčastněná na řízení označila za zcela účelové a z kontextu vytržené žalobcovo tvrzení, že oranžovo-šedá barevná kombinace je pro výrobky lesní a zahradní techniky předurčena. Dále předložila argumentaci, kterou odůvodňovala, že napadená ochranná známka nabyla rozlišovací způsobilosti.
29. Při rozhodování ve věci samé soud vycházel zejména z této právní úpravy:
30. Podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé.
31. Podle § 31 odst. 3 zákona o ochranných známkách ve znění účinném od 1.1.2019 návrh na zrušení ochranné známky musí být odůvodněn a v případě návrhu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo podle odstavce 2 doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu.
32. Podle § 31a odst. 3 zákona o ochranných známkách ve znění účinném od 1.1.2019 zjistí-li Úřad, že návrh na zrušení ochranné známky není důvodný, návrh zamítne.
33. Podle § 31a odst. 5 zákona o ochranných známkách ve znění účinném od 1.1.2019 v rozsahu, v jakém byla práva vlastníka zrušena, se zapsaná ochranná známka považuje za známku, která nemá ode dne podání návrhu na zrušení účinky stanovené tímto zákonem. Úřad na žádost účastníka řízení může v rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné známky uvést jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.
34. Podle čl. II bod 7 přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb., pro řízení o návrhu na zrušení nebo na prohlášení ochranné známky za neplatnou zahájené podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončené, se použijí ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 31a odst. 5, § 32b odst. 3 a § 32c zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se však nepoužijí. Následky neužívání starší ochranné známky se posuzují podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném v den podání návrhu.
35. Podle čl. II. bod 9 přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb., účinky procesních úkonů učiněných ve všech řízeních, která nebyla skončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
36. Podle § 3 správního řádu nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.
37. Podle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatrování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.

38. Podle § 50 odst. 4 správního řádu pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.
39. Podle § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách ve znění účinném od 1.1.2019 nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení, o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států, o přerušení řízení, o lhůtách pro vydání rozhodnutí, o ochraně proti nečinnosti, dále z ustanovení o zvláštěnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se.
40. Podle § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách ve znění účinném od 1.1.2019 v řízení zahájeném na návrh Úřad rozhoduje v rozsahu podání účastníků a na základě důkazů účastníky označených.
41. Poté, co soud přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
42. Žalobce sice tvrdí, že si je vědom toho, že jej v řízení o návrhu na zrušení napadené ochranné známky tížilo důkazní břemeno, toto tvrzení však nekoresponduje s jeho faktickým požadavkem na aplikaci vyšetřovací zásady a ust. § 50 správního řádu v řízení o návrhu na zrušení napadené ochranné známky. Žalobcem citovaná pasáž z rozsudku ze dne 30.5.2013, č.j. 2 Afs 32/2012 – 33, v níž Nejvyšší správní soud soud údajně uvedl, že „nebyli orgán prvního stupně z důkazů předložených navrhovatelem schopni seznat konkrétní kombinaci barev, resp. jejich odstín, měl postupovat v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., podle kterého podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán“, se v tomto rozsudku vůbec nenachází. Naopak je v něm uvedeno, že „(n)a rozdíl od řízení návrhového, vykazujícího zde některé rysy sporného řízení podle § 141 správního řádu (vymezení předmětu řízení návrhem, obchodně právní povaha sporu, tedy námitek, které musely být dříve uplatněny, atd.), kde nachází své neoddiskutovatelné místo zásada projednací, v případě řízení zahajovaného ex officio výrazně dominuje zásada vyhledávací.“ Z ustálené rozhodovací praxe správních soudů plyne, že důkazní standard se v návrhovém řízení a řízení zahájeném z moci úřední výrazně liší. Výše citované ustanovení § 31 odst. 3 zákona o ochranných známkách ukládá navrhovateli povinnost doložit svá tvrzení důkazy umožňujícími projednání návrhu. Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky je zcela nepochybně řízením návrhovým, v němž Úřad v souladu s § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách rozhoduje v rozsahu podání účastníků a na základě důkazů účastníky označených. Obě tato ustanovení v řízení o ochranných známkách omezují aplikaci zásady materiální pravdy zakotvené v § 3 správního řádu. V řízeních, v nichž mají účastníci povinnost obstarávat důkazní prostředky k tomu, aby dosáhli úspěchu ve věci (tzv. důkazní povinnost), doplňuje tuto povinnost přirozeně i břemeno důkazní, které zakládá procesní odpovědnost účastníka za to, že v řízení před správním orgánem budou prokázány rozhodné skutečnosti, k nimž se důkazní břemeno účastníka vztahuje. Procesní úprava by nebyla racionální, pokud by na jednu stranu ukládala navrhovateli povinnost navrhopvat důkazní prostředky, ale na druhou stranu by s porušením této povinnosti nebyl spojen následek v podobě neúspěchu ve věci (obdobně srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28.2.2018, č.j. 5 A 142/2013-68). Řízení o návrhu obecně, a platí to i pro návrhová řízení podle zákona o ochranných známkách, tudíž nemůže fungovat tak, že navrhovatel nabídne správnímu orgánu jakýsi

prvotní „nástřel“ důkazů, které má správní případně z vlastní iniciativy doplnit, aby mohlo být návrhu vyhověno. Pro úspěch navrhovatele v návrhovém správním řízení musí jím předložené důkazy obsahovat jednoznačnou a ucelenou oporu návrhovým tvrzením, aniž by bylo třeba je jakkoli doplňovat.

43. Bylo tedy výhradně na žalobci, aby v návrhu uplatněná tvrzení o zdruhovění napadené ochranné známky doložil uspokojivými a přesvědčivými důkazy v náležitě kvalitě, tj. v takové kvalitě, která je způsobila návrhová tvrzení prokázat. Názor žalobce, že jej měl žalovaný případně vyzvat k doložení týchž důkazů v lepší kvalitě, je mylný. Kdyby tak žalovaný učinil, dal by tím žalobci jasně najevo, že jím dosud doložené podklady nejsou pro úspěch v návrhovém řízení dostatečné. *De facto* by tím hodnotil již předložené důkazy a vyzýval žalobce k doložení důkazů nových, v jiné kvalitě, prokazujících více a lépe to, co žalobce tvrdí (anebo alespoň majících vyšší potenciál žalobcem tvrzené skutečnosti prokázat). Důkazy v „lepší“ kvalitě by pak žalovanému přinesly informaci novou, a již proto je nelze označovat za důkazy „stejně“ (míněno nepochybně stejné s těmi, které již byly žalovanému předloženy).
44. Žalobce věděl, že jej v řízení tíží břemeno důkazní, a to speciálně ohledně barevného provedení různých výrobků, tedy že předmětem dokazování je otázka vizuálního provedení výrobků, a že grafická podoba listinných důkazů je tudíž stěžejní. Přesto se rozhodl Úřadu předložit snímky obrazovek katalogů v takové kvalitě, která k prokázání jeho tvrzení nepostačovala. Důsledky tohoto rozhodnutí je s ohledem na omezenou zásadu materiální pravdy nutno klást výlučně k tíži žalobce, jenž sice tvrdí, že si je vědom svého důkazního břemene, v rozporu s tím však po žalovaném žádá, aby na základě předběžného hodnocení předložených důkazů ze své vlastní iniciativy vyzýval žalobce k doplnění takových důkazů, jejichž provedení by mohlo vést k vyhovění návrhu na zrušení napadené ochranné známky. Takový požadavek je nepřijatelný a nemá oporu ani v zákoně, ani v judikatuře správních soudů. V rozsudku ze dne 13.10.2012 č.j. 1 As 51/2010-214 Nejvyšší správní soud učinil s odkazy na související judikaturu Ústavního soudu následující závěr: „(p)oučovací povinnosti správního orgánu nezahrnuje poskytování komplexního návodu, co by účastník měl nebo mohl v daném případě dělat, aby dosáhl žádaného účinku, ale jen pomoc k tomu, aby mohl zákonem stanoveným způsobem dát najevo, co hodlá v řízení učinit [srov. nález sp. zn. I. ÚS 63/96 ze dne 25. 6. 1997 (N 82/8 SbNU 267), či usnesení sp. zn. III. ÚS 480/97 ze dne 5. 3. 1998 (U 18/10 SbNU 403)]. (...) Poučovací povinnost správních orgánů však nelze zaměňovat s právem účastníků na poskytování právních rad. Účastníkům řízení se může dostat návodu, co je třeba učinit, aby dosáhli žádaného účinku, v rámci právních služeb poskytovaných advokáty či jinými profesionály v oblasti práva.“ I s ohledem na tyto závěry lze uzavřít, že žalovaný postupoval v souladu se zákonem, jestliže žalobce nevyzval k doplnění dalších důkazů v jiné (lepší) kvalitě.
45. S tím souvisí i dílčí žalobní námitka, že měl-li žalovaný pochybnosti o barevném provedení výrobků ostatních výrobců zahradní techniky, měl v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 12.4.2011, č.j. 1 As 33/2011-58 zhlédnout jejich webové stránky a zaznamenat jejich podobu. V tomto směru však žalobce nesprávně interpretuje sdělení uvedeného judikátu. Nejvyšší správní soud v něm totiž „pouze“ dovodil, že vychází-li správní orgán při svém rozhodování z informací uvedených na internetu, je nezbytné, aby tyto důkazy byly přezkoumatelně označeny datem svého pořízení, a to právě s ohledem na proměnlivost obsahu webových stránek v čase. Soud však ve zmíněném rozhodnutí v žádném případě neukládá správnímu orgánu povinnost vycházet při rozhodování ve věci

z účastníkem označených internetových stránek, či dokonce zajišťovat z úřední povinnosti důkaz pořízením záznamu účastníkem označených internetových stránek, jenž by zachycoval jejich konkrétní podobu a datum pořízení. To ostatně žalovaný srozumitelně vysvětlil žalobci na str. 17 - 18 napadeného rozhodnutí, kde mj. uvedl, že pokud bylo důkazní povinností žalobce prokázat zdruhovění napadené ochranné známky, měl předložit důkazy v takové formě, aby je i v době přezkoumávání předmětné otázky Úřadem (popř. později soudy) bylo možné dohledat, což v případě pouhého odkazu na webové stránky nelze, neboť odkaz na ně nemusí v době přezkumu již ani fungovat. Soud se s tímto výkladem rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12.4.2011, č.j. 1 As 33/2011-58 podaným ze strany žalovaného plně ztotožňuje a uzavírá, že žalovaný nezkrátil procesní práva žalobce, pokud důkazy jím označenými webovými stránkami neprovedl, protože tyto nemusely v době věcného přezkumu žalobcova návrhu obsahovat skutečnosti, kterých se žalobce dovolával ke dni jejich označení.

46. Žalobce se mylí i v navazující žalobní námitce, že požadavek žalovaného na dataci důkazů je irelevantní a nadbytečný. Předseda ÚPV v napadeném rozhodnutí přesvědčivě a logicky vysvětlil, že zdruhovění ochranné známky je proces, jehož délka sice není zákonem ani judikaturou jasně stanovena, zdruhovění však musí z povahy věci vykazovat určitou míru dlouhodobosti. Zákonodárce užil formulace, že se ochranná známka „*stane pro výrobky, pro které je zapsána, označením, které je v obchodě obvyklé*“. Je nábíledni, že ochranná známka se nestane v obchodě obvyklým označením ze dne na den. Tvzení žalobce, že důkazy o zdruhovění ochranné známky mohou pocházet z jediného dne, je do jisté míry zavádějící. Teoreticky je totiž možné, aby důkazy prokazující zdruhovění ochranné známky byly shromážděny během jediného dne, tím spíše by však měly obsahovat dataci umožňující jejich časové zařazení, aby z nich byla seznatelná doba trvání procesu vedoucího ve výsledku ke zdruhovění ochranné známky. Soud má ve shodě s názorem žalovaného za to, že charakter výrobků chráněných napadenou ochrannou známkou neumožňuje, aby k jejímu zdruhovění došlo v horizontu několika málo měsíců či let. Zákazníci si tytéž produkty zahradní techniky vskutku nekupují každý den či měsíc, a změna vnímání jejich barevného provedení tedy vyžaduje mnohem delší časový úsek, než tomu je v případě výrobků běžné denní spotřeby. Možnost časového určení důkazů prokazujících zdruhovění ochranné známky ve smyslu určení toho, k jakému okamžiku zachycují skutkový stav, je pro posouzení toho, zda spotřebitelé vnímají známkoprávně chráněné označení jako obvyklé pro určitý druh výrobku, zcela zásadní. Žalobcem doložené katalogy konkurenčních výrobků, které byly všechny vytištěny v jeden den, jsou v tomto ohledu naprosto nedostatečné.
47. Soud na tomto místě považuje za vhodné připomenout, že „*mezi různými funkcemi ochranné známky je funkce označení původu její základní funkcí. Tato funkce umožňuje určit, že výrobek nebo služba označené ochrannou známkou pocházejí z určitého podniku, a tudíž odlišit tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb jiných podniků.*“ (rozsudek Tribunálu ve věci T-419/17 Mendes SA proti EUIPO, ze dne 18.5.2018, bod 23 a judikatura v něm uvedená). V tomtéž rozsudku (bod 25) Tribunál dovodil, že pokud se ochranná známka stala označením kategorie, druhu nebo povahy výrobků či služeb, na které se vztahuje její zápis, stala se tzv. v obchodě obvyklým označením, tudíž ztratila rozlišovací způsobilost a nadále funkci označení původu neplní. Jejímu vlastníkovu mohou být v návaznosti na tento stav zrušena práva plynoucí mu z § 8 zákona o ochranných známkách z důvodu uvedeného v § 31 odst. 1 písm. b) téhož zákona [jehož obsah je v podstatě totožný s čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, resp. čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001], pokud se

zprvée tato známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro kterou je zapsána, a zadruhé je tato přeměna důsledkem činnosti nebo nečinnosti jejího vlastníka.

48. Soud přisvědčuje závěru žalovaného, že se žalobci nepodařilo v řízení o jím podaném návrhu prokázat, že se napadená ochranná známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobky, pro které byla zapsána. K tomu je nutno dodat, že žalobce se v podstatě ani neoznačil žádné důkazy prokazující splnění druhé zákonem stanovené podmínky, totiž že napadená ochranná známka zdruhověla v důsledku činnosti nebo nečinnosti jejího vlastníka.
49. Elementární názorový rozkol mezi oběma stranami tkví v posouzení toho, zda žalobce předložil důkazy zobrazující výrobky zahradní techniky provedené v barvách napadené ochranné známky, které pocházejí od jiných subjektů. Soud se seznámil s předloženými důkazy, které jsou součástí správního spisu, a v návaznosti na to mu nezbylo než přitakat žalovanému, že takové důkazy žalobce zkrátka nepředložil. V napadeném rozhodnutí předseda ÚPV konstatoval, že *„kromě barev oranžové a šedé (v různých odstínech) se na předmětných výrobcích třetích stran obsažených v katalozích nacházejí i barvy bílá, černá, červená, žlutá či stříbrná v různých kombinacích. Jak ovšem z uvedeného hodnocení vyplývá, žádný z výrobků nenese pouze oranžovo-šedou barevnou kombinaci, která by odpovídala zapsané podobě napadené ochranné známky.“* Motorové pily Oleo-Mac, jejichž vyobrazení žalobce předložil skrze snímky webových stránek heureka.cz, obsahují černou, šedivou bílou i oranžovou barvu. Pokud se týká katalogu Mountfield, jehož nedostatečnou analýzu žalobce zvláště vytýká žalovanému, tento katalog obsahuje různou zahradní techniku různých značek, a to křovinořezy, motorové řetězové pily, okružní pily, prořezávače větví, fukary či sekačky. Dále žalobce předložil výtisk nabídky internetových obchodů Uni Hobby, Garden TechDolmar, Agro-centrum, Sharks-shop a Bianco, které nabízejí stovky výrobků zahradní techniky. Bez významu není, že jím předložené katalogy obsahují obrázky těchto výrobků vždy jen z jedné strany ve velikosti cca 2-3 cm. Žalobce nicméně nepoukázal na žádný konkrétní výrobek, který by byl proveden ve stejné barevné kombinaci, jakou chrání napadená ochranná známka. Úřad proto katalog Mountfield posoudil způsobem, který zcela odpovídal míře obecnosti návrhové argumentace. Žalobce se v návrhu omezil na povšechné tvrzení o tom, že *„na českém trhu používá předmětnou barevnou kombinaci jako napadená ochranná známka hned několik výrobců a distributorů výrobků zahradní techniky, což dokládají přiložené výtisky výrobků konkurenčních výrobců“*. Úřad zhlédl přiložené katalogy, které následně souhrnně okomentoval tak, že z nich nevyplývá užívání předmětné oranžovo-šedé barevné kombinace, neboť různé odstíny oranžové jsou kombinovány i s barvou černou či bílou a jinou (v rámci tohoto posouzení správní orgán nehodnotil šedivou barvu kovových prvků výrobků). Odstíny užití oranžové barvy se dle žalovaného zásadně liší od odstínu napadené ochranné známky, přičemž z předložených materiálů je leckdy obtížné objektivně seznat, zda se jedná ještě o odstín oranžové, či již o červenou barvu (zde správní orgán opět narazil na problém kvality doložených podkladů). Soud se s tímto hodnocením ztotožnil nejen po obsahové stránce, ale je též přesvědčen, že Úřad předložené důkazy hodnotil zcela dostatečně a srozumitelně, a to způsobem, jenž plně korespondoval vágnosti tvrzení uplatněných žalobcem v návrhu. Správnímu orgánu nelze důvodně vytýkat, že neanalyzoval poměr užitých barev na stovkách obrázků, které navíc zobrazovaly výrobky jen z jedné strany a byly velké sotva tři centimetry, ani to, že neuvedl, jaké konkrétní výrobky hodnotil (žalobce totiž žádné konkrétně neoznačil, a nemůže proto legitimně očekávat, že Úřad za něj bude v jeho

prospěch ze stovek výrobků „vyszobávat“ ty, které by se snad chráněné barevné kombinaci mohly alespoň blížit).

50. Soud ve shodě se závěrem správních orgánů obou stupňů dospěl k závěru, že výrobky v žalobcem zmiňovaných katalogích nejsou označeny barevnou kombinací chráněnou napadenou ochrannou známkou. Soudu zároveň neuniklo, že žalobce toliko opakovaně poukazuje na katalogy *nabízených* výrobků, čímž zcela pomíjí naprosto klíčový aspekt, který je nutné při posouzení otázky zdruhovění ochranné známky hodnotit. Tímto aspektem je pohled relevantních spotřebitelů, tedy osob, které dané zboží *poptávají*. Právě jejich náhled na to, zda chráněnou oranžovo-šedou kombinaci nese na trhu takové množství výrobků, že se v důsledku toho zcela setřel rozdíl mezi jednotlivými výrobci a napadená ochranná známka se stala pro daný typ výrobků obvyklým označením, anebo zda si naopak předmětnou barevnou kombinaci nadále spojují s vlastníkem napadené ochranné známky, je pro závěr o zdruhovění ochranné známky naprosto směrodatný. Žalobce pouze tvrdil, že se spotřebitel v katalogích s konkurenčními výrobky *mohl* seznámit; jiným způsobem jeho vztah k ochranné známce nerozvedl a ani neprokázal. Z pouhé hypotetické možnosti seznámení se spotřebitele s konkurenčními výrobky zahradní techniky na základě katalogů však rozhodně nelze usuzovat na to, zda vůbec, a popřípadě v jakém rozsahu tato možnost ovlivnila spotřebitelovo vnímání oranžovo-šedé kombinace barev ve spojení s výrobky tohoto druhu.
51. Jak již bylo soudem konstatováno shora, druhou podmínkou pro přijetí závěru, že došlo ke zdruhovění ochranné známky, je prokázání skutečnosti, že se tak stalo *v důsledku činnosti či nečinnosti jejího vlastníka*. Zákonodárce tímto požadavkem vyvážil zájmy vlastníka ochranné známky a zájmy jeho konkurentů spojených s dostupností označení, protože zdruhovění ochranné známky se lze vůči jejímu vlastníkovu dovolávat pouze tehdy, pokud tato ztráta nastala v důsledku jeho činnosti nebo jeho nečinnosti. Pokud však ke zdruhovění dojde v důsledku činnosti třetí osoby, která užívá označení zasahující do práv z této ochranné známky, tato ochranná známka musí nadále požívat ochrany (viz rozsudek SDEU ze dne 27.4.2006 ve věci C-145/05 Levi Strauss & Co. Proti Casucci SpA).
52. V této souvislosti žalobce argumentoval v podstatě pouze tím, že osoba zúčastněná na řízení nebrojila proti zápisu ochranných známek, které dle přesvědčení žalobce obsahují stejnou kombinaci barev, která je chráněna napadenou ochrannou známkou. Konkrétně namítl tyto ochranné známky: evropská ochranná známka č. 445031 v provedení , evropská ochranná známka č. 10727337 v provedení , evropská ochranná známka č. 11151719 v provedení , evropská ochranná známka č. 11151735 , evropská ochranná známka č. 11151743 v provedení , a evropská ochranná známka č. 11276821 v provedení .
53. Jak oprávněně konstatoval žalovaný, ani jedna ze žalobcem namítaných ochranných známek není napadené ochranné známce byt' jen podobná do té míry, že by u relevantních spotřebitelů hrozilo riziko záměny. Není přitom rozhodné, zda jsou barevné pruhy v ochranných známkách zobrazeny vertikálně či horizontálně – jak totiž žalobce správně podotkl, rozložení pruhů není napadenou ochrannou známkou chráněno. Hned čtyři výše uvedené ochranné známky se však zcela očividně skládají z barevné kombinace tří barev, nikoliv tedy z kombinace dvou barev, jako je tomu u napadené ochranné známky. Ze tří

barev je sice vždy jedna oranžová, ale šedá barva ve dvou z nich zcela chybí (č. 11151735 a č. 11276821). Ochranné známky č. 445031 a č. 11151743 sice chrání kombinaci dvou barev, ale u první z nich je horní pruh spíše červený a u druhé takřka žlutý. Vzhledem k tomu, že žalobcem namítané ochranné známky nejsou napadené ochranné známce podobné, neměla osoba zúčastněná na řízení důvod proti jejich zápisu jakkoliv brojit, a její nečinnost v tomto směru proto nemohla vést ke zdruhovění napadené ochranné známky.

54. Soud pouze na okraj uvádí, že o činnosti osoby zúčastněné na řízení související s napadenou ochrannou známkou, resp. její snaze, aby nikdo další nepoužíval takto chráněnou kombinaci barev, paradoxně svědčí skutečnosti zmíněné žalobcem v replice, z nichž vyplývá, že osoba zúčastněná na řízení podala celním orgánům podnět k zadržení zboží žalobce, o němž se domnívala, že je označeno stejnou kombinací barev, jakou chrání napadená ochranná známka. To, že se nakonec (jak tvrdí žalobce) prokázalo, že tomu tak ve skutečnosti nebylo, nemění nic na závěru, že osoba zúčastněná na řízení si zjevně střeží práva vlastníka napadené ochranné známky.
55. Další žalobní námitka směřuje proti tomu, že žalovaný požadoval po žalobci doložení takových podkladů, jejichž získání není v moci žalobce, aniž by nastínil právní základ, na základě něhož by mohl žalobce tyto podklady od třetích osob (výrobci konkurenčních výrobků) získat. Ani tato námitka není důvodná. V návaznosti na to, že žalovaný neshledal žalobcem předložené důkazy dostatečnými k prokázání návrhových tvrzení, předestřel žalobci konkrétní varianty důkazů, které by mohly být způsobilé zdruhovění napadené ochranné známky prokázat. Uvedl například, že žalobce mohl doložit objemy prodeje konkrétních výrobků jiných subjektů obsahujících oranžovo-šedou barevnou kombinaci tvořící napadenou ochrannou známku, a to v konkrétních časových úsecích, anebo mohl předložit výsledky dlouhodobých a opakovaných veřejných průzkumů na relevantním spotřebitelském trhu (provedené nezávislou hodnotící agenturou), které by vypovídaly o spotřebitelském vnímání napadené ochranné známky. Indicie o zdruhovění ochranné známky by podle předsedy ÚPV bylo možné vyvodit rovněž ze spotřebitelských testů či recenzí v e-shopech, kde je často možno nalézt informace o prodeji či obchodní pozici konkrétních výrobků na spotřebitelském trhu. Je skutečností, že žádné takové důkazy žalobce nepředložil. Dle názoru soudu představují průzkumy relevantního trhu a spotřebitelského mínění takové podklady, jejichž získání není mimo faktické či právní možnosti žalobce. Průzkum trhu si může u nezávislé společnosti zadat či objednat kdokoli, tedy i žalobce.
56. Pokud žalobci není zřejmé, proč by měl dokládat objemy prodeje konkrétních výrobků jiných subjektů, pak je třeba mu připomenout, že ochranná známka je součástí komunikačního procesu mezi prodávajícím a kupujícími – relevantní spotřebitelskou veřejností. Pouze to, že si obě strany, které jsou účastníky této komunikace, uvědomují její funkci označení původu, dává smysl samotné existenci ochranné známky (blíže srov. rozsudek SDEU ze dne 29.4.2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02). Prokázání vysokého objemu prodeje konkurenčních výrobků označených chráněnou oranžovo-šedou kombinací ve spojení s výsledky průzkumu relevantního trhu prokazujícími ztrátu povědomí spotřebitelů o tom, že tato barevná kombinace je spojena s osobou zúčastněnou na řízení, by zajisté mohlo představovat okolnost vedoucí k závěru o zdruhovění napadené ochranné známky. V případě předložení takových důkazů by žalobce měl se svým návrhem nepochybně vysokou šanci na úspěch. Jejich opatření samozřejmě vyžaduje určitou aktivitu a jsou s ním spojeny určité výdaje, není však nereálné, a to ani pro žalobce, jenž je

etablovanou společností na trhu se zahradní technikou. Subjekt, jenž podává návrh na zrušení ochranné známky a hodlá tímto způsobem docílit významného zásahu do práv jejího vlastníka, musí počítat s tím, že opatření dostatečného množství důkazů k prokázání návrhových tvrzení vyžaduje aktivitu z jeho strany a není zadarmo. Žalovaný tedy po žalobci v posuzované věci nežádal excesivní procesní a důkazní aktivitu, natožpak aby ji žádal „pro nic za nic“. Zároveň není pravdou, že žalobci ani nenastínil, jaké důkazy by si k prokázání zdruhovění napadené ochranné známky představoval.

57. Za zavádějící, či dokonce fabulační považuje soud žalobní tvrzení o rozporuplnosti argumentace žalovaného, který na jednu stranu tvrdí, že oranžová a šedivá jsou běžně, hojně a s oblibou užívané barvy na výrobcích zahradní techniky, a na straně druhé nedovodil zdruhovění napadené ochranné známky, jež chrání barevnou kombinaci právě těchto barev. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí uvedl, že: *„výrobci zahradní techniky mají určitý okruh oblíbených barev, mezi které kromě mnoha odstínů oranžové a šedé barvy patří rovněž odstíny červené, žluté, a také černá, bílá, stříbrná nebo zelená. (...) nelze vyvozovat závěr, že konkrétní barevná kombinace oranžové a šedé, která tvoří napadenou ochrannou známku, je ostatními soutěžiteli na relevantním trhu v České republice běžně užívána v obchodním styku a napadená ochranná známka tak vůči těmto výrobkům zdruhověla.“* Předseda ÚPV na tuto pasáž v napadeném rozhodnutí odkázal a ztotožnil se s ní. Tvrzení žalobce o tom, že Úřad shledal oranžovou a šedou barvu oblíbenou mezi výrobci zahradní techniky, je jen jakousi „polopravdou“, která pomíjí fakt, že kromě těchto dvou barev jsou podle Úřadu oblíbenými barvami výrobců v relevantní oblasti i barvy jiné. Žalobci patrně unikl smysl zásadního sdělení Úřadu, že jakkoli je oranžová a šedivá barva v segmentu výrobků zahradní techniky obvyklá (zřejmě pro svůj kontrast s barvami vyskytujícími se v exteriérech), konkrétní kombinace chráněná napadenou ochrannou známkou je nadále schopná odlišit výrobky jejího vlastníka od výrobků ostatních. Na tomto závěru soud nic rozporuplného neshledal.
58. Důvodná není ani značně zmatená žalobní argumentace, že žalovaný nesprávně dovodil, že žalobce byl povinen prokázat zdruhovění napadené ochranné známky ke dni podání návrhu. Nejprve je třeba říci, že správní orgány obou stupňů aplikovaly zákon o ochranných známkách ve správném znění, tj. v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 286/2018 Sb., a náležitě vedly v patrnosti to, že návrh byl žalobcem podán ještě před novelizací zákona o ochranných známkách, která nabyla účinnosti 1.1.2019. Ačkoliv lze v obecné rovině přitakat žalobci, že v případě vyhovění jeho návrhu a zrušení napadené ochranné známky by tato byla zrušena *ex nunc*, nikoli zpětně ke dni podání návrhu, nemá tato skutečnost pražádný vliv na to, jakým způsobem žalovaný hodnotil důkazy. S ohledem na to, že Úřad napadenou ochrannou známkou ve výsledku nezrušil, zůstává tato žalobcova polemika ve zcela hypotetické rovině. Žalovaný rozhodně nekladal žalobci k tíži, že jím předložené důkazy neprokazují zdruhovění napadené ochranné známky *ke dni podání návrhu*, nýbrž to, že tyto důkazy neprokazují zdruhovění napadené ochranné známky vůbec, protože 1) neprokazují, že konkurenční výrobky jsou označeny stejnou kombinací barev, kterou chrání napadená ochranná známka, a 2) z důkazů není zřejmé, k jakému dni jiní výrobci na relevantním trhu nabízeli výrobky, na nichž byla dle žalobce užita oranžovo-šedá kombinace barev.
59. Žalobce se opakovaně dovolával rozsudku SDEU ze dne 9.7.2003 ve věci T-234/01 Andreas Stihl AG & Co. KG v. OHIM, který se týkal zápisné způsobilosti jednoho odstínu oranžové barvy a v němž SDEU konstatoval, že takto přihlášená ochranná známka není

nadána vnitřní rozlišovací způsobilostí. Poukaz na tento rozsudek však není v dané věci případný, protože rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky byla (dokonce z iniciativy téhož žalobce) již tuzemskými orgány přezkoumána. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 16.3.2016, č.j. 9 A 196/2012-118 zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 29.8.2012, kterým byl zamítnut rozklad směřující proti rozhodnutí Úřadu ze dne 6.4.2012 o zamítnutí návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, jenž byl podán právě z důvodu tvrzeného nedostatku její rozlišovací způsobilosti. Městský soud v Praze v uvedeném rozsudku konstatoval, že napadená ochranná známka rozlišovací způsobilost pro zapsané výrobky ve třídách 7 a 8 získala až následně, jejím užíváním v obchodním styku po zápisu do rejstříku ochranných známek. Tento závěr byl následně potvrzen rozsudkem ze dne 31.5.2017, č.j. 5 As 106/2016-84, jímž Nejvyšší správní soud kasační stížnost žalobce proti výše uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze zamítl. Soud v nyní projednávané věci nevidí žádný důvod k tomu, aby rozporoval dříve konstatovaný závěr, že napadená ochranná známka získala rozlišovací způsobilosti dodatečně po svém zápisu do rejstříku. Ostatně ani žalobce nepředložil jakoukoliv argumentaci, která by tento závěr vyvracela; bezmála 20 let staré rozhodnutí SDEU, které se týká odlišné ochranné známky (byť též oranžové a ve vlastnictví osoby zúčastněné na řízení) na něm nemůže ničeho změnit.

60. Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 31.5.2017, č.j. 5 As 106/2016-84 vyjádřil úsudek, jenž je důležitý i pro nyní projednávanou věc. Konstatoval, že *„barevná kombinace tak, jak je zapsána, je vlastníkem napadené ochranné známky užívána na jeho výrobcích. Také zdejší soud má za prokázané, že vlastník napadené ochranné známky dlouhodobě na svých výrobcích používá chráněnou barevnou kombinaci“*. Toto konstatování samo o sobě vyvrací pravdivost ničím nepodloženého tvrzení žalobce, že *„pokud by byly předloženy majitelem známky vyobrazení jeho výrobků, pak by muselo být zjištěno, že na žádném nabízeném výrobku majitele známky není napadená známka užita tak, jak je zapsána v rejstříku.“* Žalobce navíc ustal na tomto tvrzení a ani se nepokusil předložit jakýkoliv důkaz o tom, že osoba zúčastněná na řízení napadenou ochrannou známkou své výrobky neoznačuje. K tomu je nutno dodat, že nebylo povinností osoby zúčastněné na řízení, aby jakožto vlastník napadené ochranné známky v návrhovém řízení iniciovaném žalobcem prokazovala její řádné užívání.
61. Soud závěrem konstatuje, že až z repliky zjistil, jaká událost vedla žalobce k podání návrhu na zrušení napadené ochranné známky. Skutečnost, že celní orgány žalobci z popudu osoby zúčastněné na řízení zabavily jeho výrobky kvůli domnělému porušení práv plynoucích z napadené ochranné známky, s největší pravděpodobností u žalobce vyvolala snahu o zrušení napadené ochranné známky. V tomto kontextu je nicméně nutno konstatovat, že žalobce v žalobě neuvedl, jakým způsobem napadené rozhodnutí o zamítnutí jeho návrhu na zrušení napadené ochranné známky zasahuje do jeho práv, a netvrdil to ani v samotném návrhu na její zrušení (v tomto směru má soud samozřejmě na zřeteli, že takový návrh je oprávněn podat v podstatě kdokoli). Vzhledem k tomu, že žalobce nikdy netvrdil, že *jeho výrobky zahrnutí techniky svým barevným provedením kolidují s napadenou ochrannou známkou* (v případě výrobků, které mu měly být zabaveny celními orgány, to výslovně popřel), není soudu zřejmé, jak by existence napadené ochranné známky mohla zasahovat do právní sféry žalobce.
62. Protože soud v projednávané věci neshledal, že by napadené rozhodnutí bylo žalovaným vydáno v rozporu se zákonem, žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

63. Žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné důvodně vynaložené náklady v řízení nevznikly. Soud proto ve druhém výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
64. Soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. ve třetím výroku rozsudku rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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.

Praha 21. prosince 2022

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu