



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobkyně: **UbrIS v.o.s.**, IČO 02516519
sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 – Nové město

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, IČO 48135097
sídlem Antonína Čermáka 1057/2A, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 24. 2. 2022, č. j.: O-82681/D21123235/2021/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.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení a vymezení sporu

1. Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobkyně jako insolvenční správce společnosti M Marketing s.r.o., v likvidaci domáhala zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku, jímž byl zamítnut rozklad žalobkyně a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 26. 11. 2021, č. j.: O-82681/D21028266/2021/ÚPV o zrušení obrazové ochranné známky č. 187581 v podobě:

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.



(dále „napadená ochranná známka“).

2. Prvostupňovým rozhodnutím Úřadu byla napadená ochranná známka, jejímž vlastníkem je společnost M Marketing, s. r. o., „v likvidaci“, Praha 7 – Troja, zrušena podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), s účinky ode dne podání návrhu na zrušení, tj. ode dne 18. 3. 2021, a to k návrhu Nadačního fond IT people, Praha 4 – Chodov (v tomto řízení před soudem osoba zúčastněná na řízení). Důvodem zrušení napadené ochranné známky byl závěr Úřadu, že nebyly splněny podmínky řádného užívání ochranné známky plynoucí z ust. § 13 zákona o ochranných známkách, konkrétně, že v rozhodném období od 17. 3. 2016 do 17. 3. 2021, tj. v období 5 let před podáním návrhu na zrušení vlastník ochrannou známku užíval, nakládal s ní, resp. že učinil patřičné kroky související s užíváním ochranné známky.
3. Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně rozklad, v němž namítala nezohlednění celé doby 5 let neužívání ochranné známky a tím rozporovala i nesplnění podmínek pro zrušení ochranné známky s poukazem na neužívání této známky z objektivních důvodů.

II. Rozhodnutí předsedy Úřadu (napadené rozhodnutí)

4. Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí vyšel ze zjištění, že napadená ochranná známka, byla zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti dne 15. 9. 1993 pro službu organizování soutěží ve třídě 41 podle mezinárodního třídění výrobků a služeb. Návrh na její zrušení byl podán dne 18. 3. 2021. Z podkladů řízení, z nichž Úřad v prvostupňovém rozhodnutí vycházel, žalovaný zrekapituloval, že v době od 3. 4. 2013, tj. již před počátkem běhu relevantní doby 5 let, do 17. 2. 2020 byla otázka vlastnictví a dispozičních práv k napadené ochranné známce spornou z důvodu soudního řízení o jejím vyloučení z majetkové podstaty jiného společnosti jako dlužníka, nicméně, že relevantním obdobím pro posouzení řádného užívání napadené ochranné známky v tomto řízení bylo období od 17. 3. 2016 do 17. 3. 2021, tj. období pěti let před podáním návrhu na zrušení ochranné známky, z čehož vyplynulo, že práva z napadené ochranné známky dle zjištěných skutečností více než rok (konkrétně 13 měsíců) náležela výhradně vlastníkov, neboť incidenční spor vztahující se k napadené ochranné známce byl pravomocně ukončen dne 17. 2. 2020 a od této doby vlastník mohl s napadenou ochrannou známkou nakládat.
5. Žalovaný se zabýval jádrem rozkladové argumentace žalobkyně, založeném zejména na tvrzení, že od 3. 4. 2013 do 17. 2. 2020 trvalo soudní řízení o vynětí práv k napadené ochranné známce z majetkové podstaty dlužníka, společnosti ART PRODUCTION K./2, s. r. o., Praha 2, v rámci insolvenčního řízení. V tomto období, kdy bylo vlastnictví k napadené ochranné známce zpochybněno, nebylo možno práva k ní objektivně vykonávat. Žalobkyně byla přesvědčena, že doba neužívání napadené ochranné známky netrvala 5 let, nýbrž pouze 13 měsíců, a to od 18. 2. 2020 do 17. 3. 2021. Navíc, i těchto 13 měsíců podle svých slov žalobkyně využila k hledání možnosti převodu práv k napadené ochranné známce na třetí osoby. Tato snaha byla údajně znemožněna podáním návrhu na zrušení napadené ochranné

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

známky. Úřad podle žalobkyně také opomněl, že vlastník ochranné známky je zároveň v likvidaci, a to od svého zrušení dne 8. 8. 2017. Zrušení společnosti zároveň znamená ukončení provozu obchodního závodu, tedy znemožnění podnikání (ať již v podobě pořádání soutěže krásy, či jiným způsobem).

6. Přes uvedené a s přihlédnutím k uznání liberačních důvodů pro neužívání napadené ochranné známky v období 17. 3. 2016 – 17. 2. 2020 správním orgánem 1. stupně, žalovaný s ohledem na relevantní období k průkazu řádného užívání ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tj. k časovému úseku mezi 17. 3. 2016 a 17. 3. 2021 shledal, že v období od 17. 2. 2020 do 17. 3. 2021 mohl vlastník, resp. žalobkyně s napadenou ochrannou známkou již volně nakládat. Žalobkyně však nikterak neprokázala, že by v této době učinila patřičné kroky související s řádným užíváním napadené ochranné známky.
7. Žalovaný se plně ztotožnil se závěrem Úřadu, že za rozhodné období k průkazu řádného užívání napadené ochranné známky je třeba považovat nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení, tedy období 17. 3. 2016 – 17. 3. 2021, správně vymezené orgánem prvního stupně. Nicméně žalovaný považoval za mylnou konstrukci žalobkyně, že pětiletá doba k průkazu řádného užívání ochranné známky počala běžet až dne 18. 2. 2020, a tedy, že neuplynula doba pěti let neužívání ochranné známky, nýbrž pouze doba 13 měsíců. Podle žalovaného tato právní konstrukce žalobkyně nemá oporu v zákoně, neboť skutečnost, že část relevantního období k průkazu řádného užívání napadené ochranné známky je pokryta tzv. liberačními důvody (17. 3. 2016–17. 2. 2020), nemá za následek jakýsi alternativní posun počátku období, od něž se odvíjí počítání nepřetržité pětileté lhůty k průkazu řádného užívání až na dobu, kdy liberační důvody pominou, v daném případě na období počínající dnem 17. 2. 2020 (dnem právní moci rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 1. 2020, č. j. 103 VSPH 178/2019-234, jímž byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2018, č. j. 191 ICM 1197/2013-205, kterým byla ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, společnosti ART PRODUCTION K./2, s. r. o., Praha 2, vyloučena napadená ochranná známka). Žalovaný poukázal na dikci § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, v níž je jasné požadování řádné užívání ochranné známky v „nepřetržité době 5 let předcházejících podání návrhu“ a jiný výklad tento zákon nepřipouští. Tedy ačkoliv je větší část relevantního období k průkazu řádného užívání napadené ochranné známky vymezena obdobím, na něž se vztahují liberační důvody pro neužívání, stále zbývá podstatná část relevantního období, která užívání ochranné známky umožňovala, a to od 17. 2. 2020, kdy došlo k pravomocnému ukončení řízení o vynětí práv k ní z majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení. Během období 17. 2. 2020 – 17. 3. 2021 (13 měsíců) tedy insolvenční správce vlastníka mohl volně s napadenou ochrannou známkou disponovat a zajistit její řádné užívání, např. prostřednictvím třetích stran (na základě licenční smlouvy), popř. ji mohl převést na jiný subjekt, který by s jejím řádným užíváním započal. Nic takového se se však nestalo, přičemž neúspěchy při komerčních jednáních týkajících se případného převodu napadené ochranné známky, stejně tak jako např. nedostatek finančních prostředků k jejímu užívání nejsou zákonnými důvody, které by mohly absenci řádného užívání ospravedlnit. V této souvislosti žalovaný odkázal na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) C-246/05 ve věci Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG (bod 55), kde je explicitně zmíněno, že „(...) řádnými důvody pro neužívání ochranné známky jsou překážky s přímým vztahem k této ochranné známce, které znemožňují její užívání nebo kvůli nimž užívání této ochranné známky ztrácí smysl a které jsou

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

nezávislé na vůli majitele uvedené ochranné známky.“ Tento závěr žalovaný shledal i v komentáři k § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. (viz HORÁČEK, R., BISKUPOVÁ, E., DE KORVER, Z.: Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 3. vydání, C. H. BECK, 2005, s. 230) Za liberační důvody „jsou považovány okolnosti nezávislé na vůli vlastníka ochranné známky nebo okolnosti, které nebyly způsobeny jeho chybou či nedbalostí. V praxi to budou zejména takové důvody, jakými jsou zejména nezaviněná nemožnost vyrábět výrobky či poskytovat služby, pro něž byla ochranná známka zapsána, např. z důvodů vyšší moci, tj. působením přírodních sil bez lidského přičinění, válka, souhlas jiného státního orgánu s uvedením výrobků na trh. Mezi řádné důvody pro neužívání ochranné známky nepatří finanční problémy společnosti v důsledku hospodářské recese nebo v důsledku vlastních problémů (např. konkursní řízení, dočasné přerušování činnosti). Uvedené skutečnosti představují přirozená rizika podnikatelské činnosti.“

8. Žalovaný dále odmítl i rozkladovou výtku proti závěru Úřadu, že práva k napadené ochranné známce mohla být vykonávána i v rámci podnikatelské činnosti vlastníka coby dlužníka. Žalobkyně sice nepopřela, že prohlášením konkursu právně nekončí provoz dlužníkovy podniku, avšak namítala, že Úřad nezohlednil, že společnost vlastníka je zároveň ode dne 8. 8. 2017, kdy byla zrušena, v likvidaci, přičemž zrušení společnosti zároveň znamená ukončení provozu obchodního závodu, a podnikání, ať již v podobě pořádání soutěže krásy, či jiným způsobem, tedy posléze není možné.
9. K této výtce žalovaný, vycházející ze sbírky listin vlastníka a příslušného notářského zápisu, shledal, že ke zrušení společnosti vlastníka ochranné známky a jejího vstupu do likvidace tedy došlo s ohledem na § 168 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dobrovolně, na základě rozhodnutí příslušného orgánu společnosti. Důvodem zrušení společnosti vlastníka tedy nebyly okolnosti nezávislé na jeho vůli. Mimo to žalobkyně v podaném rozkladu přiznala, že v období 17. 2. 2020–17. 3. 2021 činila pokusy (byť neúspěšné) o převod napadené ochranné známky na třetí subjekty, čímž sama připustila, že dispozice s napadenou ochrannou známkou v inkriminované době byla možná. Bližší informace či podklady k tvrzení o snahách převodu napadené ochranné známky na třetí subjekty insolvenční správce vlastníka Úřadu neposkytl. Žalovaný poznamenal, že vlastníci ochranných známek bývají vystaveni jisté míře podnikatelského rizika spočívajícího v možném nepříznivém ekonomickém vývoji podniku, kdy bude řádné užívání ochranných známek ztíženo. Tyto nepříznivé okolnosti ekonomického rázu však zákon č. 441/2003 Sb., judikatura ani komentářová literatura nevnímají jako liberační důvody, které by neužívání ochranných známek ospravedlňovaly. Období 13 měsíců (17. 2. 2020–17. 3. 2021), které insolvenčnímu správci vlastníka de facto zbyly z relevantního období k průkazu řádného užívání napadené ochranné známky (17. 3. 2016–17. 3. 2021), bylo stále dostatečným časovým prostorem k zabezpečení alespoň určité základní míry užívání napadené ochranné známky. S odkazem na již výše uvedené se tak mohlo stát např. formou udělení licence, popř. převodem napadené ochranné známky na jiný subjekt, který by s jejím užíváním bez zbytečného prodlení započal. Případné neúspěšné pokusy insolvenčního správce vlastníka v tomto kontextu učiněné (a nijak nedokladované) však nelze v tomto zrušovací řízení zohlednit ve prospěch ospravedlnění neužívání napadené ochranné známky.
10. Žalovaný v napadeném rozhodnutí uzavřel, že žalobkyně nepředložila v řízení před Úřadem ani v odvolacím řízení žádné důkazy, které by mohly svědčit o řádném užívání napadené ochranné známky v období od 17. 2. 2020 do 17. 3. 2021. Neuvedla ani žádné relevantní

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

liberační důvody, které by absenci užívání napadené ochranné známky v této části rozhodného období řádně ospravedlňovaly. Protože v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. leží důkazní břemeno na vlastníkově ochranné známky, nemohl Úřad v dané situaci rozhodnout jinak než napadenou ochrannou známku zrušit. Žalovaný shledal postup Úřadu v souladu se skutkovým stavem, právními předpisy a rozhodovací praxí.

III. Žaloba

11. Žalobkyně v podané žalobě nejprve uvedla skutečnosti, týkající se insolvenčního řízení a zahrnutí práv vlastníka ochranné známky do majetkové podstaty dlužníka ART PRODUCTION K./2 spol. s r. o., v rámci něhož se žalobkyně domáhala vynětí práv k předmětné ochranné známce z majetkové podstaty dlužníka. Uvedla, že v tomto řízení byla žalobkyně úspěšná, když tato práva byla vyňata rozsudky soudů obou stupňů s právní mocí ke dni 17. 2. 2020. Žalobkyně tvrdí a soudními rozhodnutími ve věci i prokazuje, že v období od 3. 4. 2013 do 17. 2. 2020 probíhalo soudní řízení o vynětí práv k ochranné známce z majetkové podstaty dlužníka, v tomto období bylo dispoziční oprávnění k napadené ochranné známce zpochybněno a nebylo možno práva k ní objektivně vykonávat. Tedy dle názoru žalobkyně není možné dobu trvání soudního sporu o vynětí ochranné známky, bez dalšího započítat do doby jejího neužívání.
12. Žalobkyně nesouhlasila s tvrzením Úřadu, že během období 17. 2. 2020–17. 3. 2021 (13 měsíců) mohl insolvenční správce vlastníka volně s napadenou ochrannou známkou disponovat a zajistit její řádné užívání, např. prostřednictvím třetích stran (na základě licenční smlouvy), popř. ji mohl převést na jiný subjekt, který by s jejím řádným užíváním započal. Žalobkyni není zřejmé, jak dospěl Úřad k závěru, že právě 13 měsíců po pravomocném skončení sporu o vynětí ochranné známky je dostatečnou dobou pro odůvodnění zrušení ochranné známky. Zákon v předmětném ustanovení stanoví nepřetržitou pětiletou dobu neužívání jako důvod pro zrušení, nikoliv 13 měsíců a neuvádí ani jinou možnost zkrácení lhůty v případě existence liberačních důvodů. Úmyslem zákonodárce bylo, aby v případě dlouhodobého, bezdůvodného neužívání práv k ochranné známce její vlastník ztratil ochranu vůči třetím osobám. To je dle žalobkyně důvod zákonné možnosti zrušení ochranné známky a má své opodstatnění. Nicméně zákonodárce stanovil dobu neužívání na právě nepřetržitých 5 let, a poskytl vlastníku další ochranu pro případ, že pro neužívání známky zde skutečné důvody byly. Pokud tedy předseda Úřadu v rozporu se zněním zákona zkrátil tuto dobu a určil, že 13 měsíců neužívání známky po odpadnutí překážek v užívání je dostatečnou dobou, pak je takové rozhodnutí nezákonné, když v zákoně nemá oporu. Správní orgán tak překročil literu právního předpisu, zcela nezbytnou podmínku pětiletého nepřetržitého neužívání, bez existence liberačních důvodů na straně vlastníka, a vytvořil si tím vlastní rozhodnou dobu, pro zkoumání podmínek zrušení ochranné známky.
13. Na základě uvedeného žalobkyně navrhla, aby soud napadené rozhodnutí zrušil.

IV. Vyjádření žalovaného

14. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že tvrzení žalobkyně svědčí o nepochopení ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona. Zopakoval, že úspěšnost navrhovatele v řízení o

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

podání návrhu podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona závisí na tom, zda se vlastníkově napadené ochranné známky podaří prokázat, že v rozhodném období 5 let před podáním návrhu na její zrušení byla ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro něž je zapsána v rejstříku. Uvedl, že Úřad i žalovaný posoudili právní aspekty užívání ochranné známky a zjistili skutkový stav dostatečně přesně, což je patrné z odůvodnění obou rozhodnutí. Uznali liberační důvody pro neužívání ochranné známky v období od 3. 4. 2013 do 17. 2. 2020, kdy došlo k pravomocnému skončení soudního sporu o vynětí napadené ochranné známky z majetkové podstaty dlužníka a posoudili další období, kdy žalobkyně již mohla s ochrannou známkou nakládat. Žalovaný vysvětlil, jaké okolnosti lze považovat za řádné důvody pro neužívání a které nikoliv.

15. Žalovaný uvedl, že žalobkyně mylně vykládá ustanovení 31 odst. 1 písm. a) zákona. Zákon nepřipouští žádné odchylky či výjimky z délky nepřetržité doby 5 let řádného užívání předcházejících podání návrhu na zrušení ochranné známky. Připouští však uznání liberačních důvodů pro neužívání ochranné známky v rámci tohoto zákonem striktně vymezeného pětiletého období, což žalovaný zohlednil (období probíhajícího soudního řízení). Žalovaný ale nemohl zohlednit neužívání napadené ochranné známky způsobené nedostatkem financí nebo neúspěchem jednání o prodeji napadené ochranné známky, o který se žalobkyně, jak sama připustila, neúspěšně pokoušela v období 17. 2. 2020–17. 3. 2021. Dispozice s napadenou ochrannou známkou v tomto období tedy možná byla. V souvislosti s uvedeným žalovaný poukázal na to, že ochranná známka je řádně užívána tehdy, je-li 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.
16. Žalovaný vyslovil přesvědčení, že napadené rozhodnutí vychází z řádně zjištěného skutkového stavu, je správně, logicky a podrobně odůvodněno a bylo vydáno v souladu se zákonem. Z uvedených důvodů navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

V. Osoba zúčastněná na řízení

17. V řízení uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení společnost Nadační fond IT people, k věci a k podané žalobě se však nevyjádřila.

VI. Posouzení věci městským soudem

18. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) v mezích žalobních bodů.
19. Žaloba není důvodná.
20. Pro posouzení, zda žaloba byla podána oprávněně a zda napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, soud vyšel z následující právní úpravy a judikatury soudů.
21. Právní základ věci je dán § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., podle kterého platí, že 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

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

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 nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.

22. Podle § 31 odst. 3 zákon č. 441/2003 Sb., zjistí-li Úřad, že návrh na zrušení ochranné známky není důvodný, návrh zamítne. Podle odstavce 4 pak naopak platí, že zjistí-li Úřad, že existuje důvod zrušení uvedený v § 31, ochrannou známku zruší. Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.
23. Zákon o ochranných známkách v uvedených ustanoveních transponuje evropské směrnice zajišťující harmonizaci tohoto odvětví v právních řádech členských států Evropské unie, nyní směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/2436/EU, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, dříve směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES. Pojmy *řádné užívání ochranné známky* a *řádné důvody pro neužívání ochranné známky* je tak nutno vykládat v souladu s příslušnou unijní legislativou a zejména s judikaturou Soudního dvora EU (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 7. 2007, č. j. 3 As 8/2007-83, ze a ze dne 25. 2. 2021, č. j. 10 As 257/2019-39). Z citované právní úpravy vyplývá a evropská soudní judikatura vyslovuje, že ochranná známka je řádně užívána, pokud je užívána v souladu se svou základní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky (obdobně rozhodnutí ze dne 27. 1. 2004 ve věci C-259/02, *La Mer Technology*, či ze dne 11. 5. 2006 ve věci C-416/04, *Sunrider*), resp. zaručit spotřebiteli, aby výrobek nebo službu odlišil bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (rozsudek věci C-514/18, *Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark v. Schmid*, a tam citovaná judikatura). Podmínkou řádného užívání ochranné známky je, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek (rozsudek Tribunálu T-203/02, *Sunrider v. OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT)*) a též rozsudek SDEU ve věci *Ansul*). Konstantně evropská judikatura vyslovuje, že je třeba prokázat skutečné užívání ve spojení s výrobky nebo službami, pro které byla sporná ochranná známka zapsána, což lze dovodit právě ze shora popsanych úvah vycházejících ze základní funkce ochranné známky [viz rozsudek Tribunálu ze dne 13. 2. 2007 ve věci T-256/04, *Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, či rozsudek Tribunálu ze dne 1. 9. 2021 ve věci T-561/20, *Sony Interactive Entertainment Europe v. EUIPO – Vieta Audio (Vita)*].
24. Neužívání zapsané ochranné známky jejím vlastníkem narušuje zákonem chráněný zájem na tom, aby v rejstříku ochranných známek byly zapsány pouze takové ochranné známky, které jsou na trhu skutečně užívány k označování výrobků a služeb a plní tak fakticky svoji funkci. Není-li ochranná známka po zákonem stanovenou dobu 5 let vlastníkem řádně užívána (a pro její neužívání neexistují řádné důvody), je *povinností* Úřadu takovou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zrušit.

25. Zda je ochranná známka užívána řádně, je věcí posouzení všech skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání na trhu výrobků a služeb chráněných ochrannou známkou, a nikoli pouze interně, např. v rámci určitého podniku. Řádné užívání se musí týkat výrobků nebo služeb, které již byly uvedeny na trh nebo mají být uvedeny na trh v blízké budoucnosti, přičemž okolnosti řádného užívání mohou být dány povahou dotčených výrobků nebo služeb, charakteristik trhu a četností užívání.
26. Uvedený právní rámec je třeba mít na paměti v předmětném sporu, neboť posouzení, zda napadená ochranná známka byla či nebyla řádně užívána vlastníkem (resp. žalobkyní) po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení, závisí nejen na rozhodné době 5 let neužívání ochranné známky, ale také na atributu „řádného“ užívání ochranné známky v této době v souladu s její základní funkcí, tj. k označování označování výrobků a služeb v obchodním, tržním prostředí tak, aby vytvořila nebo zachovala odbyt po výrobky nebo služby. Řádné užívání je druhou kumulativně stanovenou podmínkou v ust. § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách pro udržení práv z ochranné známky.
27. V souzené věci spor mezi účastníky řízení o zrušení napadené ochranné známky vznikl toliko na základě odlišného právního výkladu k tomu, jak je třeba nahlížet na splnění podmínky nepřetržité doby 5 let stanovené pro neužívání ochranné známky jako důvodu pro její zrušení, to za situace, kdy v části této doby vlastník objektivně nemohl ochrannou známkou užívat. To skutečně, na první pohled, zavádí k úvahám o nezapočtení části této doby do stanovené doby 5 let, tyto úvahy jsou však mylné. To proto, že liberační důvody uznané správními orgány obou stupňů se nevztahují ke stanovené době 5 let, tuto dobu nikterak nemění, ale konvalidují druhou podmínku – neužívání ochranné známky. V dané věci není sporné, že zákonem stanovená doba 5 let byla dána obdobím od 17. 3. 2016 do 17. 3. 2021, neboť dne 18. 3. 2021 byl podán návrh na zrušení ochranné známky osobou zúčastněnou na řízení. Žalobkyně se však v souzené věci soustředila pouze na výklad, že tato doba jí neuplynula, je zachována a ze smyslu žalobních námitek lze usuzovat na její úvahu o určitém přerušení či stavění „běhu“ této doby z důvodu trvání soudního řízení o vynětí ochranné známky z majetkové podstaty dlužníka, a to od 3. 4. 2013 do 17. 4. 2020. Aniž by toto žalobkyně výslovně uvedla, lze dovozovat, že se domnívá, že by jí v důsledku uznání liberačních důvodů neměla být tato lhůta v rámci období 5 let od podání návrhu započítána, neboť ochrannou známkou nemohla užívat, natož řádně, nebo že by jí o toto období snad měla být lhůta nastavena. Odhlíží však od toho, že dodržení nepřetržité doby 5 let je spojeno se základní funkcí ochranné známky, která spočívá v tom, že v rámci této doby, která je *neměnná a jejíž přerušení či stavění zákon nestanoví*, musí také dojít k řádnému užívání ochranné známky.
28. Uvedené předznamenává 2 aspekty posouzení důvodů pro zrušení napadené ochranné známky.
29. Předně, ust. § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách stanoví nepřetržitost „doby“ užívání ochranné známky, nikoliv nepřetržitost „užívání“ ochranné známky tak, aby toto užívání trvalo po celou dobu nebo bylo v této době nějakým způsobem rozloženo. Frekvence užívání ochranné známky v rámci pětiletého období před podáním návrhu na zrušení ochranné známky záleží na povaze a charakteru výrobků a služeb, jenž jsou ochrannou známkou označeny. U některých výrobků a služeb může jít o pravidelné, časté

užívání (typicky na výrobcích každodenní spotřeby či u běžných služeb), u jiných může jít o méně časté, občasné, sezónní či příležitostné užívání (např. u služeb spojených s určitými událostmi, slavnostmi apod.). To jsou okolnosti vážící se k podmínce řádného užívání ochranné známky a tyto vždy prokazuje vlastník ochranné známky. K těmto okolnostem může být přihlédnuto z hlediska liberačních důvodů v rámci nějakého časového úseku relevantní doby, aniž by běh celé pětileté doby byl narušen či změněn. Nepřetržitost doby 5 let před podáním návrhu na zrušení ochranné známky je proto třeba vykládat tak, že je-li v rámci této doby – *a to kdykoliv*, tedy v daném případě i ve zbývajících části doby trvající 13 měsíců ochranná známka řádně, adekvátním způsobem ve vztahu k povaze výrobků a služeb užívána, nemohou nastat důvody k jejímu zrušení.

30. Druhým aspektem je, že žalobkyně takovou skutečnost neprokázala, když ke zbývajících relevantní době od 17. 2. 2020 do 17. 3. 2021 neuvedla žádné relevantní důvody neužívání ochranné známky ani neprokázala určitá komerční jednání, která by zajistila následné užívání ochranné známky případně jiným subjektem k zachování funkce ochranné známky na trhu, nadto když společnost vlastníka byla na základě svého rozhodnutí již dne 9. 8. 2017 zrušena bez právního nástupce a dle samotného vyjádření žalobkyně v podaném rozkladu podnikání v podobě pořádání soutěže krásy či jiným způsobem již nebylo možné.
31. Soud přisvědčuje žalovanému v tom, že dobrovolné rozhodnutí vlastníka ochranné známky nenáleží mezi liberační důvody, které žalovaný v napadeném rozhodnutí zmínil a vymezil, vycházejí ze judikatury Soudního dvora Evropské unie. Žalobkyně nemohla obhájit řádné užívání ochranné známky ve zbývajících části pětileté ochranné doby tvrzením o vyhledávání možnosti k převodu práv k ochranné známce, neboť takový postup, případně převod licencí či prodej ochranné známky nebyl v řízení žalobkyní prokázán.
32. Řízení, v němž je rozhodováno o zrušení ochranné známky je dána procesní odpovědnost vlastníka zapsané ochranné známky ve smyslu, že je to vlastník, kdo před Úřadem nese důkazní břemeno stran řádného užívání ochranné známky ve vztahu k výrobkům a službám, které jsou jí chráněny. Řízení není ovládáno zásadou vyšetřovací a Úřad proto není povinen (ani oprávněn) sám vyhledávat důkazy, které by prokazovaly, že vlastník napadenou ochrannou známku v rozhodném období řádně užíval. Tento závěr byl potvrzen v rozhodnutí Tribunálu T-434/09, v němž je uvedeno, že v řízeních týkajících se zrušení ochranné známky z důvodu, že nebyla pět let řádně užívána, se přezkum omezuje pouze na skutečnosti uvedené účastníky řízení. Důkazní břemeno je pak uloženo vlastníkovi ochranné známky. Jestliže vlastník ochranné známky toto důkazní břemeno neunes, je ochranná známka zrušena. Bylo tedy na vlastníkovi (v souzené věci na žalobkyni), aby jednoznačně prokázala, že předmětnou ochrannou známku v rozhodném pětiletém období užívala (srov. také obdobně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2005, č. j. 7 A 73/2000-100).
33. Z uvedených důvodů městský soud dospěl k závěru, že žalobkyně neunesla důkazní břemeno prokázání řádného užívání napadené ochranné známky v rozhodném období a žalovaný nepochybil ve svém skutkovém a právním posouzení naplnění zákonných podmínek pro zrušení napadené ochranné známky dle ust. § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Soud podanou žalobu podle § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

34. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobkyně nebyla ve sporu úspěšná a žalovanému v řízení žádné náklady nad rámec jeho běžné činnosti nevznikly.
35. Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné na řízení se opírá o ust. § 60 odst. 5 s. ř. s., když této osobě soud v řízení neuložil žádnou povinnost, tudíž jí ani nevznikly náklady v souvislosti s plněním povinnosti, která by byla soudem uložena.
36. Žalobce podal k soudu návrh na přiznání odkladného účinku žalobě. Pro nedostatek náležitých tvrzení a doložení konkrétní, závažné a nevratné újmy soud nemohl dospět k závěru o splnění první podmínky nezbytné pro přiznání odkladného účinku žalobě, a proto návrhu v usnesení ze dne 30. 8. 2023 nevyhověl.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

Praha 27. září 2023

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.