



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudkyň Martiny Kűchlerové a Jitky Zavřelové v právní věci žalobce: **L. I.**, zast. JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., advokátem se sídlem Elišky Peškové 15/735, Praha 5, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti FLEDA Company, s.r.o., se sídlem Štefánikova 95/24, Brno, zast. Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem Skřivanova 7, Brno, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3. 2. 2022, zn. sp. O-343939, čj. O-343939/D21093713/2021/ÚPV; O-343939/D21094447/2021/ÚPV, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2023, čj. 15 A 28/2022-97,

t a k t o :

- I.** Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II.** Žalobce **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.
- III.** Žalovanému **s e** náhrada nákladů řízení **n e p ř i z n á v á .**
- IV.** Osoba zúčastněná na řízení **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Nejvyšší správní soud se v tomto rozsudku zabýval tím, zda správní orgány i Městský soud v Praze v souladu se zákonem uzavřely, že v projednávané věci byly naplněny podmínky pro zrušení ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a zda na straně vlastníka známky nebyly naplněny řádné důvody jejího neužívání.

[2] Návrhem doručeným Úřadu průmyslového vlastnictví dne 13. 7. 2020 se společnost FLEDA Company, s.r.o. (dále „navrhovatel“ či „osoba zúčastněná na řízení“) domáhala podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zrušení ochranné známky č. 276538 ve znění „fléda“ pro všechny výrobky a služby, pro které byla v rejstříku zapsána. Rozhodnutím ze dne 1. 9. 2021 správní orgán I. stupně návrhu částečně vyhověl a napadenou známku zrušil s účinky ode dne 13. 7. 2020 pro část výrobků a služeb zapsaných ve třídách 16, 41 a 43 mezinárodního třídění výrobků a služeb. K rozkladům navrhovatele a žalobce ve věci rozhodoval žalovaný, respektive jeho předseda, který výrokem I. shora uvedeného rozhodnutí vyhověl rozkladu podanému navrhovatelem a změnil prvostupňové rozhodnutí tak, že ochranná známka č. 276538 ve znění „fléda“ se zrušuje s účinky ode dne 13. 7. 2020 v celém rozsahu zapsaných výrobků a služeb. Rozklad podaný žalobcem předseda žalovaného výrokem II. výše specifikovaného rozhodnutí zamítl. Předseda žalovaného dospěl k závěru, že ochranná známka byla z titulu výhradní licenční smlouvy uzavřené dne 1. 2. 2011 mezi žalobcem a společností Level B production, s.r.o. užívána jmenovanou společností. V rozhodném období od 12. 7. 2015 do 12. 7. 2020 však o užití napadené ochranné známky společností Level B production svědčil pouze jediný doklad (facebooková akce pořádaná klubem Fléda dne 27. 8. 2015). Takové užití ochranné známky ale nebylo kvantitativně významné z pohledu řádného užívání ochranné známky. Všechny ostatní doklady, které se týkaly užívání ochranné známky svědčily o jejím užívání společností FLEDA Company (navrhovatel). Za řádné užívání ochranné známky se považuje užívání známky jejím vlastníkem, ale i třetí osobou za předpokladu, že tato třetí osoba jedná se souhlasem vlastníka. Souhlas žalobce s užíváním ochranné známky byl prokázán pouze ve vztahu ke společnosti Level B production.

[3] Proti rozhodnutí předsedy žalovaného podal žalobce u Městského soudu v Praze žalobu, kterou tento soud rozsudkem označeným v záhlaví zamítl. Městský soud shrnul, že z § 31a odst. 1 zákona o ochranných známkách plyne, že důkazní břemeno ohledně řádného užívání ochranné známky během pěti let před podáním návrhu na její zrušení nese vlastník ochranné známky. Žalobce toto důkazní břemeno neunesl. Nikdy netvrdil, že by napadenou ochrannou známku užíval sám. Se souhlasem žalobce mohla ochrannou známku užívat společnost Level B production, a to na základě licenční smlouvy (sjednané bezúplatně, proto tedy smlouvy nepojmenované). Souhlas žalobce s užíváním ochranné známky navrhovatelem však již dovodit nelze. Skutečnost, že navrhovatel, který fakticky ochrannou známku užíval, avšak bez vědomí žalobce, má stejného jednatele jako předchozí společnost (Level B production), nebyla městským soudem považována za relevantní, neboť primárně šlo při výmazu ochranné známky o to, že žalobce nebyl schopen prokázat její řádné užívání v rozhodném období. Městský soud shledal jako nedůvodnou námitku, že navrhovatel se nemůže domáhat zrušení napadené ochranné známky z důvodu jejího neužívání, protože to způsobil právě on (respektive jeho jednatel) svým protiprávním jednáním, ze kterého má nyní prospěch. Městský soud vyloučil, že by na daný případ mohla být aplikována zásada *nemo turpitudinem suam allegare potest* (nikdo nemůže mít prospěch ze své vlastní nepoctivosti). Návrh na výmaz může podat kdokoli, motivací obvykle je dosáhnout stavu, kdy napadené označení, které vlastník neužívá, nebude dále chráněno jako ochranná známka.

pokračování

[4] Městský soud rovněž poznamenal, že to byl právě žalobce, kdo se měl starat o to, že je ochranná známka řádně užívána. Skutečnost, že ochranná známka již není užívána společností Level B production, mohl zjistit tím, že by s ní měl „licenční smlouvu“ uzavřenou jako úplatnou. Z obchodního rejstříku či z insolvenčního rejstříku mohl zjistit, že ve vztahu k původní společnosti bylo zahájeno insolvenční řízení a následně se ocitla v konkurzu. V neposlední řadě mohl společnost Level B production jakkoli sám kontaktovat a zjišťovat, zda je ochranná známka řádně užívána. Žalobce však takto nepostupoval a jednal proto v rozporu se zásadou *vigilantibus iura scripta sunt*.

[5] V neposlední řadě městský soud uvedl, že žalobce v řízení neprokázal ani existenci řádných důvodů pro neužívání napadené ochranné známky v rozhodném období. Překážkou, která v dané věci způsobila neužívání ochranné známky žalobcem, jakožto jejím vlastníkem, bylo jeho mylné přesvědčení o užívání ochranné známky společností Level B production. Toto přesvědčení bylo důsledkem žalobcovy liknavosti spočívající v neprovádění náležité kontroly, zda jmenovaná společnost v rozhodném období napadenou ochrannou známkou skutečně řádně užívá. Provádění takové kontroly přitom bezpochyby záviselo na vůli žalobce.

II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření osoby zúčastněné na řízení

[6] **Žalobce** (dále „stěžovatel“) nejprve opakuje svůj náhled na skutkový stav věci. Zdůrazňuje, že pan Lukáš Stara (jednatel společnosti Level B production provozující klub Fléda na základě licence udělené žalobcem), začal klub Fléda provozovat prostřednictvím své jiné společnosti, konkrétně osoby zúčastněné na řízení, aniž by o tom stěžovatele informoval. Jednání jednatele i jednání jeho společnosti (osoby zúčastněné na řízení a zároveň navrhovatele) je nutno považovat za jednání v rozporu s dobrými mravy. Jednatel Lukáš Stara i jeho společnost popsáním jednáním vyvolávali navenek dojem, že známka je užívána společností Level B production, ačkoli tomu tak nebylo. Cílem tohoto jednání bylo dosažení zrušení napadené známky a zápis vlastní ochranné známky „fléda“ Lukášem Starou.

[7] Uvedené jednání je jednáním nepoctivým, na které je potřeba aplikovat zásadu *nemo turpitudinem suam allegare potest*. Městský soud odmítl aplikaci této právní zásady, jak je uvedeno v bodě 80 jeho rozsudku. Zde uvedl, že předmětem řízení o zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání je posouzení toho, zda ochranná známka byla jejím vlastníkem v rozhodném období užívána, popř. zda existují důvody pro její neužívání vlastníkem. Návrh totiž může podat kdokoliv a v případě, že je mu vyhověno, nemá z tohoto rozhodnutí navrhovatel žádný prospěch. Uvedený závěr městského soudu je ale dle stěžovatele vadný, neboť uvedená právní zásada musí být jako obecná právní zásada aplikována vždy, pokud je prokázáno, že strana řízení jednala nepoctivě. Závěr městského soudu je v rozporu i s obecnými zásadami zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvedenými v § 6 a v § 8. V daném případě podala návrh na výmaz ochranné známky osoba, která záměrně způsobila, že ochranná známka nebyla a nemohla být jejím vlastníkem užívána, a to s cílem dosáhnout zrušení napadené známky. Jednatel navrhovatele si zároveň sám podal návrh na zápis dané ochranné známky. S ohledem na výše uvedené je tak zřejmé, že navrhovatel (jeho jednatel) jednal nepoctivě a měl z tohoto jednání prospěch.

[8] Aplikace obecné právní zásady *nemo turpitudinem suam allegare potest* měla vést i k tomu, že důkazy o užívání napadené ochranné známky měly být vykládány v neprospěch navrhovatele – v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu je nutno při aplikaci uvedené právní zásady postupovat tak, že jsou důkazy vykládány v neprospěch toho, kdo jednal nepoctivě (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 440/2013). Důkazy svědčící o užívání ochranné známky „fléda“ navrhovatelem tak měly být vykládány v tom smyslu, že jde o důkazy prokazující užívání známky jejím vlastníkem. To vše ačkoli ten, jak po celé řízení uvádí, navrhovateli souhlas s užíváním známky nedal, neboť si až do obdržení návrhu na zrušení známky nebyl vůbec vědom toho, že navrhovatel užívá při provozování klubu Fléda napadenou ochrannou známku.

[9] Poslední kasační námitkou stěžovatel napadá závěr městského soudu o neexistenci liberačních důvodů ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Městský soud uvedl, že bylo na stěžovateli jako vlastníku napadené ochranné známky a výlučně na jeho vůli, aby se pravidelně ujistil o plnění smluvních povinností ze strany nabyvatele licence. Měl jej v přiměřených časových intervalech kontrolovat a případně vyzývat k doložení toho, jakým způsobem a v jakém rozsahu napadenou ochrannou známku užívá. I tento závěr městského soudu je nutno odmítnout, neboť to byl právě jednatel navrhovatele a sám navrhovatel, kdo způsobili, že známka přestala být užívána společností Level B production, která k jejímu užívání měla souhlas stěžovatele.

[10] Po stěžovateli nelze požadovat, aby sám kontroloval, jak je ochranná známka užívána. Stěžovatel neměl, jak zjistit, že známka není společností Level B production užívána, neboť ani při návštěvě klubu nemohl zjistit, že došlo ke změně provozovatele. Nutno je odmítnout závěr soudu o tom, že stěžovatel jednal v rozporu se zásadou *vigilantibus iura scripta sunt* a že měl kontrolovat stav držitele licence náhledy do veřejných rejstříků. Stejně tak je spekulativní závěr městského soudu, že kdyby byla „licenční smlouva“ uzavřena jako úplatná, mohl stěžovatel zjistit, že ochrannou známku již neužívá společnost Level B production. Jednání navrhovatele tak lze považovat za liberační důvod ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, neboť překážky v užívání známky byly nezávislé na vůli stěžovatele. Společnost Level B production bez vědomí vlastníka přestala známku užívat a namísto ní ji začal užívat navrhovatel, který měl stejného jednatele a jediného společníka jako společnost Level B production. Za liberační důvod je možno v souladu s rozhodnutím SDEU ze dne 14. 6. 2007, C-246/05, Armin Häupl, ECLI:EU:C:2007:340, považovat nejen skutečnost, která znemožňuje užívání známky, ale i skutečnost způsobující, že užívání známky ztrácí smysl. Jelikož byla ochranná známka nadále užívána pro klub Fléda, stěžovatel se domníval, že je užívána řádně a v souladu s licenční smlouvou a další (jiné) užívání ztrácelo smysl.

[11] **Žalovaný** se k podané kasační stížnosti nevyjádřil.

[12] **Osoba zúčastněná na řízení** (navrhovatel) v rámci svého vyjádření odkazuje a cituje z napadeného rozsudku městského soudu, s jehož závěry se ztotožňuje. Zdůrazňuje, že je na vlastníkově ochranné známky, aby vykonával nejen svá práva, ale plnil i povinnosti, a to povinnosti ochrannou známku řádně užívat a starat se o ni. Důkazní břemeno stran prokázání skutečného užívání napadené ochranné známky pro zapsané výrobky tížilo stěžovatele. Stěžovatel považuje za liberační důvod pro neužívání napadené ochranné

pokračování

známky skutečnost, že společnost Level B production neupozornila na ukončení provozování klubu Fléda, a bez vědomí stěžovatele přestala známku užívat a na místo ní ji začal užívat navrhovatel. Tento důvod není nezávislý na vůli stěžovatele, popř. okolnosti, která nebyla způsobena jeho chybou či nedbalostí.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[13] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost a dospěl k závěru, že není důvodná.

[14] Podle § 13 odst. 1 věty první zákona o ochranných známkách *pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, nastávají následky podle § 10a, 26a, 31 nebo 32c, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.*

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

[16] Podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách *Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřiblíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.*

[17] Podle § 31a odst. 1 zákona o ochranných známkách *úřad vyrozumí vlastníka ochranné známky o návrhu na zrušení ochranné známky a stanoví mu lhůtu, ve které se může k návrhu vyjádřit, a v případě návrhu podle § 31 odst. 1 písm. a) předložit důkazy o řádném užívání. Úřad o návrhu rozhodne i v případě, že se vlastník k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří.*

[18] První kasační námitkou stěžovatel namítá, že závěr městského soudu o odmítnutí aplikace obecné právní zásady *nemo turpitudinem suam allegare potest* je vadný. Stěžovatel zdůrazňuje skutečnost, že ochranná známka „fléda“ přešla z užívání pod bezúplatnou „licenční smlouvou“ mezi stěžovatelem a společností Level B production do volného užívání navrhovatelem v důsledku jeho nepoctivého jednání, respektive nepoctivého jednání jeho jednatele (který byl dříve i jednatelem společnosti Level B production). Stěžovatel zdůraznil, že obecná právní zásada má být aplikována vždy, kdy je prokázáno, že strana jednala nepoctivě.

[19] Nejvyšší správní soud nejprve uvádí, že městský soud bez dalšího neodmítl aplikaci právní zásady *nemo turpitudinem suam allegare potest*, jak uvádí stěžovatel v první kasační námitce odkazem na bod 80 rozsudku městského soudu. Městský soud uvedenou zásadu

neaplikoval a zároveň uvedl důvody pro které má za to, proč daná zásada na skutkový stav nyní posuzované věci nedopadá.

[20] Je třeba zdůraznit, že předmětem řízení v nyní přezkoumávané věci bylo zrušení ochranné známky pro neužívání podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. V uváděném ustanovení jsou stanoveny hmotněprávní podmínky pro jeho uplatnění, které závisí na tom, zda se vlastníkově napadené ochranné známky prostřednictvím věrohodných dokladů podaří prokázat, že v rozhodném období pěti let před podáním návrhu na její zrušení byla tato ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána v rejstříku. V souladu s § 45 odst. 2 zákona o ochranných známkách v tomto řízení zahájeném na návrh rozhoduje žalovaný v rozsahu podání účastníků a na základě důkazů účastníky označených. Zvláštností řízení o návrhu na zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání je skutečnost, že důkazní břemeno v tomto případě leží ve smyslu § 31a odst. 1 zákona o ochranných známkách plně na vlastníkově a jeho schopnosti její řádné užívání spolehlivě doložit (rozsudek Soudního dvora ze dne 26. 9. 2013, C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik GmbH, ECLI:EU:C:2023:593, a dále rozsudky NSS ze dne 3. 11. 2005, čj. 7 A 73/2000-100, či ze dne 1. 9. 2016, čj. 10 As 227/2015-38, bod 29). Stěžovatel neunesl důkazní břemeno ohledně prokázání řádného užívání ochranné známky.

[21] Uplatnění zásady *nemo turpitudinem suam allegare potest* nemělo v projednávané věci místa, neboť předmětem přezkoumávaného řízení nebylo posouzení poctivosti jednání navrhovatele a ani posouzení oprávněnosti jeho užívání ochranné známky. K uvedenému závěru ostatně dospěl i městský soud s ohledem na to, že návrh ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách může podat kdokoli a jediným myslitelným výsledkem je zrušení ochranné známky. Městský soud nicméně i věcně vypořádal otázku, proč nelze zásadu *nemo turpitudinem suam allegare potest* aplikovat na nyní posuzovanou věc (k tomu viz body 81 – 83 jeho rozsudku) a s těmito jeho závěry se Nejvyšší správní soud ztotožňuje. Stěžovatel bez dalšího tvrdí, že nepoctivost jednání navrhovatele, potažmo jeho jednatele, byla „prokázána“. O takovém skutkovém závěru ale v projednávané věci nic nesvědčí (obdobně konstatoval městský soud v bodě 82 svého rozsudku). Sám stěžovatel na žádné konkrétní okolnosti, ze kterých by bylo možné usuzovat na nepoctivost jednání navrhovatele - vyjma personálního propojení mezi společnostmi - nepoukazuje. Ono personální propojení však bez dalšího nepostačuje k učinění závěru o tom, že jednání navrhovatele a jeho jednatele bylo nepoctivé. Stěžovatel neprokázal, že navrhovatel vyvolával dojem, že napadená ochranná známka je nadále užívána společností Level B produciton, nic takového ostatně ani netvrdil. Z dosavadního průběhu řízení neplyne, že by navrhovatel záměrně způsobil neužívání ochranné známky či nějakým svým jednáním se v tomto ohledu snažil uvést stěžovatele v omyl. Argumentace stěžovatele vychází z „nesporného faktu“, že navrhovatel jednal záměrně nepoctivě. Navrhovatel ale nikterak nezastíral, že je to právě on, kdo od září 2015 provozuje klub Fléda namísto dosavadní společnosti Level B production. Městský soud správně poukázal na skutečnost, že pokud by licenční smlouva, sjednaná mezi stěžovatelem a společností Level B production, byla sjednaná jako úplatná, mohl se stěžovatel dovědět, že uvedená společnost ukončila svou činnost. Z obchodního rejstříku či insolvenčního rejstříku mohl zjistit, že ve vztahu ke společnosti Level B production bylo zahájeno insolvenční řízení a že následně na ni byl prohlášen konkurz.

pokračování

[22] Z dikce § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách plyne, že návrh na zrušení ochranné známky může podat kdokoli. Obvyklou motivací navrhovatele zrušení ochranné známky je dosáhnout stavu, kdy napadené označení, které jeho vlastník řádně neužívá, nebude nadále chráněno jako ochranná známka. Není ani vyloučeno, aby si navrhovatel takové označení mohl následně sám přihlásit k ochraně jako vlastní ochrannou známku (k podobné situaci srov. například rozsudek NSS ze dne 15. 12. 2021, čj. 10 As 98/2021-61). Takové jednání nelze bez dalších konkrétních skutkových okolností považovat za nepoctivé či rozporné s dobrými mravy, neboť se jedná o adekvátní a právem předvídanou reakci třetí osoby na zjištění, že předmětné označení není svým vlastníkem řádně užíváno a neplní tak funkci ochranné známky. V jednání jednatele (spočívajícím v podání návrhu na zrušení ochranné známky a následném podání svého návrhu na její zapsání) nelze spatřovat – pro účely tohoto řízení – získání prospěchu. I v případě, že je návrhu vyhověno a ochranná známka je zrušena, nemá z tohoto rozhodnutí navrhovatel žádný přímý prospěch. Výsledkem je skutečnost, že předmětné označení nemá nadále statut ochranné známky a její dosavadní vlastník tak nemůže uplatňovat práva z ochranné známky stanovená zákonem. Jak správně poznamenal městský soud, pokud stěžovatel v této souvislosti argumentuje přihláškou totožného označení jako ochranné známky, kterou po vydání napadeného rozhodnutí podal navrhovatel, jedná se o odkaz na zcela jiné řízení, které nesouvisí s posouzením zákonnosti nyní přezkoumávaného rozsudku městského soudu či rozhodnutí žalovaného.

[23] Stěžovatel sám svým nejednáním způsobil, že ochranná známka vyšla z užívání a byl tak dán prostor pro vyhovění návrhu na její zrušení ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Stěžovatel jednal v rozporu se zásadou *vigilantibus iura scripta sunt*, neboť způsoby, které vymezuje městský soud příkladmo v bodech 76 – 79 rozsudku měl a mohl zjistit, zda je ochranná známka řádně užívána společností Level B production. Záviselo pouze na stěžovateli, jak si zajistí, že užívání ochranné známky společností Level B production probíhá z titulu uzavřené licenční smlouvy řádně. Existence ochranných známek neužívaných na trhu je obecně nežádoucí. Takové ochranné známky totiž prakticky neplní svou základní funkci. Není proto vhodné, aby z nich jejich vlastníkům plynula výlučná práva, která by mohla být v rozporu se zájmy jiných soutěžitelů činných ve stejných nebo souvisejících obchodních sektorech.

[24] S ohledem na výše uvedené je tak nedůvodná i dílčí kasační námitka stěžovatele, že důkazy svědčící o užívání ochranné známky „fléda“ navrhovatelem měly být vykládány v tom smyslu, že jde o důkazy prokazující užívání známky jejím vlastníkem (s ohledem na aplikaci zásady *nemo turpitudinem suam allegare potest*). Vzhledem k tomu, že v posuzované věci městský soud a nyní i Nejvyšší správní soud vyloučily aplikaci uvedené zásady na nyní projednávanou věc, nejsou aplikovatelné i dílčí důsledky, které by jinak s touto zásadou měly být s ohledem na tvrzení stěžovatele spojeny.

[25] Nadto považuje Nejvyšší správní soud za důležité poznamenat, že rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 Cdo 440/2013, se netýká problematiky a důsledků spojených s obecnou právní zásadou *nemo turpitudinem suam allegare potest*. Zabývá se řešením důkazní situace v případě, kdy účastník či jiná osoba neplní k výzvě soudu ediční povinnost ve smyslu § 129 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

[26] Poslední kasační námitkou stěžovatel odmítá závěr městského soudu o tom, že v projednávané věci neexistuje řádný důvod neužívání ochranné známky nezávislý na vůli jejího vlastníka.

[27] Jak již bylo uvedeno shora, zákon o ochranných známkách stanoví, že zrušit lze ochrannou známku, pokud nebyla po dobu pěti let před podáním návrhu na zrušení řádně užívána, a pokud pro neužívání neexistují řádné důvody. Podle Soudního dvora musí jít o závažné důvody, které znemožňují ekonomicky rozumné užívání ochranné známky a mají k ní přímý vztah. Musí se jednat rovněž o skutečnosti nezávislé na vůli vlastníka ochranné známky (bod 54 rozsudku Soudního dvora ze dne 14. 6. 2007, C-246/05, Armin Häupl, ECLI:EU:C:2007:340). Mezi takové důvody patří například vyšší moc, válečný stav nebo právní či ekonomické okolnosti, které vlastník ochranné známky nemohl ovlivnit (např. státem stanovený zákaz dovozu určitých výrobků nebo délka správního či soudního řízení týkající se udělení souhlasu s uvedením výrobků na trh). Mezi řádné důvody neužívání ochranné známky však nelze zařadit překážky na straně jejího vlastníka, jako jsou např. nedostatek finančních prostředků nebo uzavření smlouvy spojené se závazkem zdržet se užívání své známky (srov. CHARVÁT, Radim, in: KOUKAL, Pavel et al. Zákon o ochranných známkách: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, aktualizovaná verze k 6. 12. 2021, dostupné online v systému ASPI).

[28] Skutková situace, která nastala v nyní projednávané věci není situací nezávislou na vůli vlastníka. V tomto se Nejvyšší správní soud ztotožňuje se závěry městského soudu vyslovenými v bodech 84 – 86 jeho rozsudku. K těmto závěrům je zároveň možné uvést to, co již bylo zmíněno shora. Bylo odpovědností stěžovatele zajistit si povědomí o tom, zda je ochranná známka řádně užívána společností Level B production. Uvedené měl kontrolovat tím spíše, že „licenční smlouvu“ s danou společností uzavřel jako bezúplatnou.

[29] Stěžovatel uvádí, že mu zákon nestanovuje povinnost dotazovat se společnosti, se kterou má uzavřenou „licenční smlouvu“, zda je ochranná známka užívána řádně či nahlížet na stav dané společnosti do obchodního či insolvenčního rejstříku. Stěžovatel popisované povinnosti obecně nemá, má však povinnost – pokud nechce čelit úspěšnému návrhu na zrušení ochranné známky – zajistit řádné užívání ochranné známky. Městský soud tak v této souvislosti správně poukazoval na varianty, jak mohl stěžovatel postupovat. Stěžovatel poznamenal, že náhledem do insolvenčního rejstříku by zjistil, že společnost Level B production se dostala do konkurzu až v roce 2019. I tato informace by pro něj mohla být dostačující, respektive značící, že může dojít k problémům s řádností užívání ochranné známky, neboť posuzovaným obdobím bylo období 7/2015 – 7/2020. Dále stěžovatel uvedl, že i pokud by byla „licenční smlouva“ uzavřena jako úplatná, neznamenalo by to, že se mohl dovědět o tom, že společnost Level B production řádně ochrannou známku neužívá. Jednatel Lukáš Stara totiž mohl nadále posílat plnění z titulu „licenční smlouvy“, byť by daná společnost známku již neužívala a tato byla reálně užívána návrhovatelem bez souhlasu vlastníka. V takovém případě by však mohlo jít právě o ono zastřené či nepoctivé jednání, které by mohlo ve stěžovateli vyvolávat dojem, že ochranná známka je nadále řádně užívána společností Level B production. Až s ohledem na takové jednání by mohlo být uvažováno o aplikaci stěžovatelem namítané zásady *nemo turpitudinem suam allegare potest*.

pokračování

[30] S ohledem na výše uvedené tak na straně stěžovatele nelze dovodit řádné důvody pro neužívání ochranné známky, které by byly nezávislé na jeho vůli, a i tato poslední kasační námitka není důvodná.

[31] Závěrem Nejvyšší správní soud dodává, že si je vědom okolností daného případu (vyhlášenosti a popularity ochranné známky Fléda) i skutečnosti, že na samotném počátku jejího vzniku stál právě stěžovatel. Nejvyšší správní soud se však při svém posouzení musí držet pouze právně relevantních hledisek a tyto svědčí o závěru, který je prezentován výše.

IV. Závěr a náklady řízení

[32] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. Kasační stížnost proto podle § 110 odst. 1 věty poslední s. ř. s. zamítl.

[33] Nejvyšší správní soud rozhodl o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti úspěšný, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému, kterému by jinak právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti příslušelo, soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, neboť mu v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti nevznikly.

[34] Osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu nákladů řízení pouze v případě, kdy jí soud uloží povinnost (§ 60 odst. 5 s. ř. s.); tak tomu v projednávané věci u osoby zúčastněné na řízení (navrhovatele) nebylo, nemá tedy právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Brně 19. února 2025

Milan Podhrázký
předseda senátu