



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: **Siemens Healthcare GmbH**
sídlem Henkestrasse 127, 910 52 Erlangen, Německo
zastoupená advokátem Mgr. Markem Vojákem
sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové město

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví, IČO 48135097**
sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 13. 4. 2023, č. j. O-502765/D22023350/2022/ÚPV,

takto:

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

Odůvodnění:

I. Předmět řízení

1. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala zrušení části výroku rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) označeného v záhlaví tohoto rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o rozkladu žalobkyně podaného proti rozhodnutí Úřadu průmyslového

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 8. 2. 2022, č. j. O-502765/D20037905/2020/ÚPV (dále také „*prvostupňové rozhodnutí*“).

2. Prvostupňovým rozhodnutím byla zrušena slovní ochranná známka č. 333931 ve znění „TEAMPLAY“ podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „*zákon o ochranných známkách*“), a to pro všechny služby zařazené ve třídě 38 mezinárodního třídění výrobků a služeb; současně bylo rozhodnuto o ponechání zápisu předmětné ochranné známky v rejstříku ochranných známek pro všechny výrobky a služby zařazené ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.
3. Rozhodnutím žalovaného bylo k rozkladu žalobkyně potvrzeno rozhodnutí Úřadu s doplněním, že předmětná ochranná známka se zrušuje pro všechny služby zařazené ve třídě 38 mezinárodního třídění výrobků a služeb s účinky ode dne 16. 5. 2020 a s potvrzením, že předmětná ochranná známka zůstává zapsána v rejstříku ochranných známek pro všechny výrobky a služby zařazené ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.
4. Žalobkyně se domáhala zrušení rozhodnutí předsedy žalovaného o jejím rozkladu v rozsahu výroku, jímž bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí o ponechání zápisu slovní ochranné známky pro všechny výrobky a služby zařazené ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.
5. Žalobkyně v rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí namítala, že žalovaný nesprávně vyhodnotil předložené důkazy, které podle ní užívání ochranné známky pro třídy 9 a 42 neprokazují. Námitky uplatnila vůči konkrétním dokladům řádného užívání ochranné známky předloženým jejím vlastníkem, na které pak reagoval vlastník ochranné známky a následně je žalovaný ve svém rozhodnutí vypořádával.

II. Rozhodnutí předsedy žalovaného (napadené rozhodnutí)

6. Žalovaný nejprve vyšel ze zjištění, že žalobkyně se návrhem doručeným Úřadu dne 16. 4. 2020 domáhala zrušení napadené ochranné známky pro všechny výrobky a služby, pro které je zapsána v rejstříku, a to z důvodu jejího neužívání ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Vlastník ochranné známky - společnost Sunware, s. r. o. (dále jen „*vlastník*“ nebo „*Sunware*“) v řízení s návrhem nesouhlasila z důvodu, že ochrannou známku užívá nejméně od r. 2014 a produkty, které napadená ochranná známka chrání, spadají do oblasti softwaru, jedná se o produkty specifické, vytvářené podle klientů a jejich vývoj je časově náročný. Všechny produkty pak nesou znaky komplementarity.
7. Žalovaný dále vyšel ze zjištění, že ochranná známka byla zapsána dne 25. 9. 2013 s právem přednosti ze dne 19. 3. 2013 a byla do rejstříku ochranných známek zapsána do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:
(9) počítačový software,
(38) počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování přístupu k databázím, a
(42) pronájem počítačového software.
8. Žalovaný shledal za splněnou časovou podmínku dle § 13 odst. 1 a § 31 odst. 1 písm. a) cit. zákona, neboť ke dni podání návrhu uplynulo více než 5 let od zápisu ochranné známky do rejstříku. Současně vymezil rozhodné pětileté období pro posouzení řádného užívání napadené ochranné známky ode dne 15. 4. 2015 do dne 15. 4. 2020.
9. Žalovaný ve svém rozhodnutí označil doklady následně zabýval posouzením dokladů, které vlastník napadené ochranné známky předložil za účelem prokázání jejího řádného užívání.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

Žalovaný uvedl ve svém rozhodnutí výčet těchto dokladů pod č. 1-13, které tvořily písemnosti týkající se výrobků a služeb chráněných napadenou ochrannou známkou.

10. A. K dokladům 1 (faktura) a 2 (licenční smlouva)

K dokladu 1 – faktura na produkt popsany „*Teamplay-system core, takeaway design*“ žalobkyně namítala, že ní není zřejmé, k jakému konkrétnímu produktu se vztahuje a k jakému výrobku byla ochranná známka skutečně využita. Termín „*systém*“ není uveden ve třídách 9 ani 42 ani v samotném Niceském třídění a podle žalobkyně jej nelze považovat za synonymum termínu „*informační systém složený z počítačového hardwaru, souvisejícího software a osob, které tento hardware a software využívají*“; stejně tak ani termín „*informační systém*“ nelze považovat za synonymum „*hardwarové a softwarové kombinace*“, neboť podle příslušných definic musí být „*informační systém*“ odlišen od „*počítačového informačního systému*“. Žalobkyně přiložila k rozkladu Přílohu č. 1, která obsahuje definice, které podle ní podporují její argumentaci, např.: „*Informační systém (IS) lze chápat jako systém vzájemně propojených prostředků a procesů, které slouží k ukládání, zpracovávání a poskytování informací. Pojem procesy chápeme jako funkce, které zpracovávají vstupní informace, jež se v systému přemění na informace výstupní. Jinými slovy, procesy jsou funkce, které zajišťují sběr, přenos, uložení, zpracování a distribuci informací*“ (www.wikisofia.cz). Podle žalobkyně je závěr žalovaného, že doklady vztahující se k „*systému*“ ve skutečnosti odkazují na „*informační systém*“, nesprávný, a doklad 1 tedy nedokládá užívání ochranné známky ve vztahu k zapsanému výrobku „*počítačový software*“.

11. Žalobkyně rozporovala, že by doklady 1 a 2 byly vystaveny ve vzájemné souvislosti, jak uvedl žalovaný, když mezi jejich vystavením uplynulo 6 let a je obecně známo, že software má extrémně krátkou životnost, ne několik let. K dokladu 2 – licenční smlouvě pro software „*Teamplay*“ – žalobkyně namítala, že nebyly předloženy její přílohy 1 a 2, ačkoli pouze tyto přílohy mohly doložit případnou ekonomickou relevanci smlouvy. Proto doklad 2 nemá podle žalobkyně žádnou ekonomickou relevanci pro posouzení řádného užívání ochranné známky.
12. Vlastník ochranné známky Sunware, s. r. o., upozornil, že sama žalobkyně označila doklady 1 a 2 ze relevantní právé ve vztahu k softwaru a souvisejícím službám. K souvislosti těchto dvou dokladů vlastník upozornil, že na straně dva dokladu 2 (licenční smlouvy) je výslovný odkaz na přílohu označenou jako *Teamplay takeaway system proposal*, přičemž není podle vlastníka podstatné, že není přiloženo konkrétní znění této přílohy z důvodu, že obsahuje know-how představující obchodní tajemství. Podle rozsudku Tribunálu ve věci T-334/01 Hipoviton (bod 49) není ekonomická relevance předmětem zkoumání v této věci. Podle vlastníka postačuje, když je doloženo, že se jakožto vlastník ochranné známky vážně pokusil získat nebo udržet si obchodní postavení na příslušném trhu a nikoliv pouze symbolicky užíval známku za účelem zachování práv k ní. K poukazu žalobkyně na dataci dokladu 2 vlastník uvedl, že jde buď o nesprávné přečtení nebo spíše jeho manipulativní zhodnocení, jelikož je licenční smlouva jednoznačně a čitelně datována v roce 2016, bezprostředně po vystavení dokladu 1 (faktury). Stran výkladu pojmů vlastník vyjádřil přesvědčení, že žalobkyně užití výrazu „*systém*“ vytrhla z kontextu, ze kterého je zjevné, že se jedná o software a související služby. Navíc prvek „*systém*“ je součástí celé řady služeb ve třídě 42 i výrobků ve třídě 9. Vlastník se zde ztotožňuje s hodnocením žalovaného v prvostupňovém rozhodnutí.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

13. Žalovaný odmítl argumentaci žalobkyně, že by doklad 2 (licenční smlouva) neměl ekonomickou relevanci z důvodu absence příloh. Cílem ustanovení týkajících se řádného užívání ochranné známky není hodnotit ekonomický úspěch ani dosažení postavení na trhu, ani kvantitativně významného obchodního využití ochranné známky. Přílohy nejsou pro toto posouzení tedy podle žalovaného podstatné, když ze samotné smlouvy vyplývá, jaké produkty, v jakém časovém období a na jakém území mají být (jsou) odběrateli poskytovány. Za den účinnosti smlouvy uvedl den 17. 10. 2016, kdy smlouvy podepsaly obě smluvní strany. Žalovaný došel k závěru, že vlastník ochranné známky tímto dokladem doložil její řádné užívání pro výrobek „počítačový software“ ve třídě 9 a pro služby „tvorba software“, „software jako služba“, „pronájem počítačového software“ a „konzultační služby v oblasti informačních technologií“ ve třídě 42. Doklad 1 (faktura) pak podle žalovaného svědčí o realizaci dokladu 2 (licenční smlouvy), jelikož jde o stejné subjekty a faktura byla vystavena 4 dny po podpisu licenční smlouvy.
14. B. K dokladu 3 (cenová nabídka implementace softwaru)
- Zde žalobkyně namítala, že je označení „Teamplay“ umístěno v těsné blízkosti výrazu „Enterprise“, což podle ní navozuje dojem, že jde o obchodní firmu, což podle judikatury SDEU není považováno za řádné užívání ochranné známky. Služba „implementace systému (složeného z hardwaru, softwaru a osob toto složení využívajících)“ není obsažena v seznamu výrobků a služeb, proto nemá žádnou relevanci k zapsané službě „pronájem počítačového softwaru“, neprokazuje proto podle žalobkyně užívání ochranné známky pro tuto službu.
15. Vlastník ochranné známky Sunware i k tomuto uvedl, že žalobkyně opět záměrně manipuluje s informací o obsahu tohoto důkazu, když je zjevné, že se jedná o nabídku softwaru obsahující licenční podmínky, tedy se týká softwaru a jeho pronájmu. Proto jde o relevantní doklad.
16. Žalovaný doklad označil za cenovou nabídku implementace Teamplay enterprise ze dne 30. 1. 2018 směřovanou od vlastníka ochranné známky pro společnost Sanovia, a. s., Ostrava, ze které je zjevné, že je nabízen počítačový software a s ním související služby, jejichž výčet i nacenění žalovaný cituje. Žalovaný je přesvědčen, že z dokladu 3 jasně vyplývá, že vlastník učinil kroky k tomu, aby software „TEAMPLAY“ na míru zákazníkovi vytvořil i poskytoval na základě licenční smlouvy, a že v relevantním období vlastník nabízel výrobek „počítačový software“ s tímto názvem a související služby „tvorba software“, „pronájem počítačového software“ a „konzultační služby v oblasti informačních technologií“.
17. C. K dokladům 5 a 12 (faktury)
- Tyto doklady jsou podle žalobkyně irelevantní, neboť ochranná známka není zapsána pro služby v nich uvedené – „implementace systému (složeného z počítačového hardwaru, souvisejícího softwaru a osob, které tento hardware a software využívají)“.
18. Vlastník ochranné známky upozornil, že do tohoto výčtu dokladů patří i doklad 4, a že všechny tyto faktury se vztahují k *informačnímu systému*, tedy k softwaru a souvisejícím službám, proto je naopak přesvědčen, že jde o relevantní doklady.
19. Žalovaný shledal tyto faktury rovněž relevantním a ačkoli k nim nebyla přiložena příslušná licenční smlouva, i tak z nich dostatečně zřejmým způsobem vyplývá, že byla ochranná známka vlastníkem řádně užívána pro výrobky a služby předmětných tříd.
20. D. K dokladům 4, 7 a 12 (faktury)

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

Zde žalobkyně argumentovala opětovně výkladem pojmu „*informační systém*“ a vyjádřila názor, že tento pojem nemusí mít jakýkoli vztah k hardwaru a softwaru. Proto nelze informační systém a software stavět na roveň a i tyto faktury jsou tedy náhledem žalobkyně irelevantní.

21. Vlastník ochranné známky i k těmto fakturám konstatoval, že v kontextu všech dokladů zde užívaný pojem „*informační systém*“ vyjadřuje soubor software a s ním související služby.
22. I u těchto faktur žalovaný shledal, že chybějící příslušná licenční smlouva je nečiní irelevantními a že i bez nich v kontextu dokládají užívání ochranné známky.
23. E. K dokladům 8, 9 (faktury) a 10 (nabídka)

Co se týče těchto dokladů, žalobkyně opět polemizovala nad významem pojmů „*informační systém*“ a „*implementační služby*“ a s jejich relevancí pro zápis ochranné známky v příslušných třídách. Navíc dle ní doklady 9 a 10 nespádají do rozhodného období, i proto jsou podle žalobkyně irelevantní. Nadto faktury (doklady 8 a 9) neprokazují řádné užívání ochranné známky na území České republiky, když byly vystaveny zákazníkům sídlícím mimo její území.

24. Vlastník ochranné známky setrval na své výše již shrnuté argumentaci k výkladu sporných pojmů. K námitce, že některé doklady nespádají do rozhodného období, vlastník odkázal na argumentaci žalovaného v prvostupňovém rozhodnutí, že k nim bylo přihlíženo podpůrně, pro posouzení ostatních důkazů v souvislosti s nimi, když dokládají užívání ochranné známky dlouhodobě, již od roku 2014. Stejně tak vlastník souhlasil se žalovaným i stran zákazníků sídlících mimo území České republiky, že lze za řádné užívání ochranné známky považovat i její umístování na výrobky výhradně za účelem jejich vývozu. Proto i tyto doklady jsou podle vlastníka relevantní.
25. Žalovaný k uvedenému setrval na svých závěrech jak stran sporných pojmů, tak stran možnosti řádného užívání ochranné známky za účelem vývozu výrobků do zahraničí, a to i s přihlédnutím k nehmotné povaze výrobku „*software*“ a jeho poskytování na dálku. Stejně tak připustil i přihlédnutí k podpůrným dokladům, které nespádají do rozhodného období.
26. F. K dokladům 11 (výpis z vyhledávače Google) a 13 (analýza, fotografie softwaru spuštěného na počítači, emailová korespondence)
27. Žalobkyně ke zbývajícím dokladům předloženým vlastníkem ochranné známky vyjádřila přesvědčení, že jelikož se žalovaný v prvostupňovém rozhodnutí k těmto dokladům vůbec nevyjádřil, tak s ní patrně ní souhlasil v závěru, že neprokazují řádné užívání ochranné známky.
28. Podle vlastníka ochranné známky nelze tyto doklady zamítnout jako irelevantní. Doklad 13 (fotografii softwaru spuštěného na počítači) dodal v reakci na výslovný požadavek, návrh žalobkyně, že by právě takový důkazní prostředek mohl řádné užívání prokázat. Vlastník je přesvědčen, že doklady o užívání nemusí nutně nést explicitní označení výrobků a služeb, jak jsou uvedeny v seznamu napadené ochranné známky.
29. Žalovaný uvedl, že všechny snímky obrazovky obsahují označení „*TEAMPLAY*“ a proto svědčí o užívání ochranné známky pro výrobek „*počítačový software*“ a služby „*tvorba software*“ a „*konzultační služby v oblasti informačních technologií*“.
30. Žalobkyně v rozkladu uzavřela svou argumentaci tím, že doklady předložené vlastníkem ochranné známky neprokazují její řádné užívání vlastníkem pro žádné výrobky ani služby

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

v třídách 9 a 42 mezinárodního třídění, pro které je zapsána. Upozornila na nutnost jasné a výslovné vazby mezi ochrannou známkou a výrobkem či službou podle rozsudku Tribunálu T-105/13 Trinkfix. Žalovaný se podle žalobkyně omezil na obecný přístup k tržním okolnostem, které ani správně nepopsal a nenahradil těmito úvahami tuto nezbytnou souvislost. Žalovaný v prvostupňovém rozhodnutí podle žalobkyně zmínil jako doklady prokázanou pouze službu „*implementační služby*“, chyběla v něm však zmínka o dalších službách „*pronájem počítačového softwaru*“ a „*tvorba software*“. Žalovaný ve svých závěrech o řádném užívání ochranné známky ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění pochybil a žalobkyně proto žádá její zrušení v celém rozsahu.

31. Podle vlastníka ochranné známky z předložených dokladů v souhrnu plyne užívání ochranné známky v souvislosti s výrobkem „*počítačový software*“ ve třídě 9 a se službami „*pronájem počítačového softwaru*“, „*tvorba software*“, „*software jako služba*“ a „*konzultační služby v oblasti informačních technologií*“ ve třídě 42. Proto nesouhlasil s návrhem žalobkyně na zrušení ochranné známky a požadoval jeho zamítnutí.
32. Po extenzivním výkladu právní úpravy i judikatury řádného užívání ochranné známky, výčtu a interpretaci všech dokladů předloženým vlastníkem ochranné známky a vypořádání námitek žalobkyně proti nim žalovaný shrnul, že bylo řádné užívání ochranné známky pro třídy 9 a 42 doloženo, a to i s ohledem na specifickou povahu a fáze vývoje, prodeje a následné implementace softwarových produktů a hodnocení dokladů v jejich vzájemné kombinaci. Příklady dokladů prokazujících řádné užívání, které nastínila žalobkyně, žalovaný právě v dokladech předložených vlastníkem ochranné známky shledal a výslovně na ně odkázal. Žalovaný upozornil, že některé žalobkyní předdesílané způsoby prokázání řádného užívání zde nejsou možné, jelikož nejde o masově distribuovaný software v podobě krabicového produktu (na hmotném nosiči), přesto alespoň části z nich vlastník vyhověl dodáním printscreenů spuštěného softwaru s umístěním ochranné známky. Podle žalovaného nevyklučuje prokázání řádného užívání ochranné známky ani to, že některé faktury neobsahují přesnou formulaci výrobků a služeb dle mezinárodního třídění. Žalovaný aproboval i zhodnocení relevantního trhu a relevantního spotřebitele v prvostupňovém rozhodnutí. Žalovaný i v napadeném rozhodnutí došel k závěru, že vlastník neprokázal řádné užívání ochranné známky pro třídu 38 mezinárodního třídění, oproti tomu však toto užívání prokázala ve třídách 9 a 42. Proto prvostupňové rozhodnutí potvrdil.

III. Žaloba

33. Žalobkyně v podané žalobě namítala, že žalovaný založil napadené rozhodnutí na nesprávném právním posouzení věci a nedostatečně zjistil skutkový stav, čímž porušil zásadu materiální pravdy. Řadou procesních pochybení měl podle žalobkyně i překročit meze správního uvážení. Ze všech těchto důvodů je žalobkyně přesvědčena, že je napadené rozhodnutí nezákonné a že jím byla zkrácena na svém veřejném subjektivním právu užívat vlastní ochrannou známkou EU č. 013383831 „*Teamplay*“. Žalobkyně také upozornila, že práva k ochranným známkám jsou součástí ochrany duševního vlastnictví, která je garantována článkem 11 Listiny základních práv a svobod, a proto jde i o zásah do ústavně zaručených práv žalobkyně.
34. Své námitky rozčlenila do následujících okruhů.
35. *Nezákonné hodnocení důkazů*

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

Žalobkyně tvrdila, že žalovaný v napadeném rozhodnutí nedůvodně předpokládal, že označení produktu slovní ochrannou známkou „TEAMPLAY“ v licenční smlouvě svědčilo o vazbě tohoto označení na produkt samotný. Vytkla, že žalovaný ignoroval námitku žalobkyně, že k tomuto závěru by bylo možné dojít pouze, pokud by k licenční smlouvě byly dodány i její přílohy 1 a 2, jelikož bez nich není zřejmé, jaké komponenty dodávka zahrnuje, obzvláště s ohledem na její přílohu 3, kde jde o komponenty jiné (Chronos, Academia, DeMoSthenes). Žalovaný hodnocení těchto dokladů založil toliko na svých domněnkách i stran toho, co předcházelo uzavření smlouvy.

36. O to méně lze pak závěry zakládat na pouhých fakturách bez přiložení licenčních smluv. Na těch se, jak podle žalobkyně uvedl i sám žalovaný, označením „TEAMPLAY“ označuje informační systém. Ten ale podle žalobkyně sestává z mnoha složek, z nichž některé nemusí mít povahu počítačového softwaru. Žalovaný si utvořil pouhou domněnku, že „TEAMPLAY“ tvoří jádro informačního systému, a to na základě kusých informací z faktur bez provedení dokazování.
37. Žalobkyně odkázala na webové stránky vlastníka ochranné známky www.sunware.cz. Z těch je podle žalobkyně zřejmé, že ostatní produkty vlastníka jsou samostatné, nejsou součástí komplexního informačního systému „TEAMPLAY“, jak tvrdí nepodloženě žalovaný. Faktury proto nelze použít, když nebylo prokázáno, že je na nich označení „TEAMPLAY“ použito v souvislosti s počítačovým softwarem, a to ani jako podpůrné důkazy, natož ty, které ani nespádají do posuzovaného období.
38. Žalobkyně konstatovala, že žalovaný při hodnocení důkazů postupoval v rozporu se zákonem, když je hodnotil výhradně na základě svých domněnek ve prospěch vlastníka ochranné známky, aniž by svá hodnocení odůvodnil jinak, než že je daná skutečnost „zřejmá“. Takové hodnocení důkazů žalobkyně označila za nepřezkoumatelné, nezákonné a zakládající podstatnou vadu řízení.
39. Žalobkyně odkázala na rozhodnutí SDEU ve věci T-382/08 Vogue z 18. 1. 2011, podle kterého nelze závěry o prokázání užívání označení zakládat na domněnkách a předpokladech samotných. Žalovaný tak však podle ní učinil, když nesprávně dovodil, že označení „TEAMPLAY enterprise“ je třeba vykládat jako označení pro program a webové aplikace.
40. Na domněnce založil žalovaný i závěr, že ostatní licenční smlouvy budou obsahově totožné jako předložená licenční smlouva. Pro naplnění podmínek rozhodnutí SDEU ve věci R-35/2007-2 DINKY z 4. 9. 2007 by navíc musel žalovaný zkoumat i ekonomickou hodnotu plnění ve vztahu k užití ochranné známky. Z předkládaných důkazů je ale podle žalobkyně zřejmé, že ve finanční odměně byly zahrnuty i jiné produkty chráněné odlišnými ochrannými známkami vlastníka. Proto je závěr žalovaného o vysoké finanční hodnotě produktu „TEAMPLAY“ nejen pouhou domněnkou, ale navíc i zcela lichý.
41. Žalobkyně tento okruh námitek uzavřela s tím, že k hodnověrnému prokázání řádného užívání ochranné známky pro výrobky a služby ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění by bylo nutné doložit toto užívání v dostatečném rozsahu, zatímco z předložených důkazů lze rozeznat jen jednotlivé časově nahodilé dodávky. To považuje žalobkyně vzhledem k povaze výrobků a služeb za nedostatečné k prokázání řádného užívání, přičemž důkazní břemeno leží zcela na vlastníkově ochranné známky.
42. *Překročení pravomoci a možnosti správního uvážení*

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

Ve výše namítaném postupu žalovaného žalobkyně spatřuje překročení mezí jeho pravomocí ve smyslu chybné aplikace správního uvážení a zásady vyšetřovací a porušení zásady materiální pravdy, jelikož místo zjištění skutečného stavu věci jej seskládal pomocí domněnek a předpokladů. Žalobkyně uvedla, že rozhodovací praxe musí spočívat na kumulaci důkazních prostředků, ze které vzejde jednoznačný logický závěr. Správní orgán zde podle žalobkyně postupoval opačně, když si učinil závěr, ke kterému se následně snažil účelově doplnit odpovídající důkazy.

43. Žalobkyně upozornila, že kontextuální výklad práva nezavazuje rozhodující orgán povinnosti jednat předvídatelně. Napadené rozhodnutí je podle ní příkladem svévole, kterou ústavní pořádek výslovně veřejné moci zakazuje (čl. 1 odst. 2 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Žalobkyně neměla možnost se tomuto postupu řádně bránit.
44. Z uvedených důvodů žalobkyně navrhla, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného

45. Žalovaný doručil soudu dne 10. 8. 2023 své vyjádření k podané žalobě, kde se konkrétně vyjádřil k námitkám žalobkyně mířícím do hodnocení důkazních prostředků.
46. K dokladu 2 (licenční smlouva z roku 2016) konstatoval, že spadá do rozhodného období a odkázal k výkladu jeho obsahu na strany 23 a 24 napadeného rozhodnutí. Žalovaný uvedl, že je z dokladu zřejmé, jaké produkty, kdy a kde měly být odběrateli poskytovány – šlo o *software* (ve smlouvě též „*počítačový program*“, „*program*“, „*aplikace*“, „*systém*“) označený ochrannou známkou „*TEAMPLAY*“. Žalovaný z toho vyvodil závěr, že v té době tedy *software* „*TEAMPLAY*“ existoval a vlastník implementoval jeho specifickou funkcionalitu na míru odběratele, což odpovídá výrobku „*počítačový software*“ ve třídě 9 a službě „*tvorba software*“ ve třídě 42. Ve smlouvě sjednaná služba pak odpovídá službě „*software jako služba*“ a nese i znaky služby „*pronájem počítačového software*“ ve třídě 42. Je zřejmé, že uzavření této smlouvy musela přecházet konzultace vlastníka s odběratelem, což odpovídá službě „*konzultační služby v oblasti informačních technologií*“ ve třídě 42.
47. Doklad 1 (faktura) pak podle žalovaného svědčí o realizaci dokladu 2 (licenční smlouvy), a to pro shodu subjektů i skutečnost, že byla vystavena 4 dny po podpisu licenční smlouvy. Tyto dva doklady ve spojení prokázaly užívání ochranné známky v rozhodném období jejím vlastníkem.
48. Ačkoli k fakturám představujícím doklady 4 až 9 a 12 nebyly přiloženy příslušné licenční smlouvy, je žalovaný tohoto názoru, že z nich dostatečně zřejmým způsobem vyplývá, že se jedná o dílčí plnění obdobné licenční smlouvy o poskytnutí, užívání a údržbě softwaru s označením „*TEAMPLAY*“ (se specifickou funkcionalitou), vytvořeného vlastníkem na míru konkrétních požadavků dalších čtyř zákazníků (odběratelů) vlastníka. K tomuto závěru vedla žalovaného i skutečnost, že implementace tohoto softwaru probíhala v dílčích fázích a byla časově i finančně náročná, čemuž odpovídají i vysoké fakturované částky.
49. Pouze faktura představující doklad 6 nespadá do rozhodné doby, jelikož jí však předcházely dvě faktury vystavené témuž subjektu (doklad 7 a doklad 12), je z nich podle žalovaného v souhrnu zřejmé, že dotýčný *software* včetně jeho rozšíření byl pro tohoto odběratele implementován a dodán již v rozhodném období. Doklad 6 byl vzat žalovaným v úvahu pouze podpůrně pro představu o tom, že poskytování dotýčného softwaru vlastníkem je spojeno s provozními náklady.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

50. K dokladu 3 (cenová nabídka implementace Teamplay® enterprise) žalovaný uvedl, že z něj, přestože obsahuje i jiné produkty vlastníka, zřejmě vyplývá, že vlastník nejen vytvořil (implementoval) i software „TEAMPLAY“ na míru zákazníka, ale následně jej i poskytoval (provozoval) formou jeho (dlouhodobého) pronájmu za licenční poplatky a provozní náklady, a to na základě možnosti uzavření licenční smlouvy. Proto i tento doklad prokazuje řádné užívání ochranné známky ve spojitosti s výrobky a službami v třídách 9 a 42.
51. Žalovaný uzavřel, že má za to, že doklady vyhodnotil správně a že svědčí o řádném užívání ochranné známky. Lze na ně pohlížet jako na potvrzení pozice v relevantním obchodním sektoru, vlastník v tomto řízení prokázal, že napadená ochranná známka byla v rozhodném období řádně užívána v souvislosti se všemi zapsanými výrobky a službami ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.
52. Pokud jde o žalobkyní namítané překročení pravomoci a možnosti správního uvážení, žalovaný uvedl, že rozhodoval zcela v souladu s příslušnými právními předpisy.
53. Možnost správního uvážení se v případě návrhu na zrušení ochranné známky pro neužívání neuplatní, jelikož zákon neposkytuje správnímu orgánu volný prostor k rozhodnutí ve smyslu judikatury Nejvyššího správního soudu (rozsudek č. j. 8 As 37/2011-154, bod 14). Jde zde pouze o posouzení předložených dokladů správním orgánem, vyvození závěru o neurčitěm právním pojmu, zda v rozhodném období jimi bylo prokázáno řádné užívání napadené ochranné známky. Zákon o ochranných známkách nedává žalovanému prostor pro správní uvážení, když ve svém ustanovení § 31a odst. 3 stanoví, že: „Zjistí-li úřad, že návrh na zrušení ochranné známky není důvodný, návrh zamítne.“ Dle ustanovení § 31a odst. 4 téhož zákona pak: „Zjistí-li úřad, že existuje důvod pro zrušení uvedený v § 31, ochrannou známku zruší. Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků a služeb, pro které je ochranná známka zapsána, úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.“
54. Výklad neurčitého právního pojmu užívání ochranné známky v rozhodném období je třeba posuzovat v závislosti na konkrétních okolnostech, což žalovaný učinil. To, že žalobkyně nesouhlasí s tím, jak žalovaný posoudil předložené doklady, neznamená, že žalovaný překročil meze správního uvážení. Žalovaný tak v napadeném rozhodnutí nepostupoval svévolně, ale vyhodnotil předložené doklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, a to s ohledem na základní právní otázku, zda prokazují řádné užívání napadené ochranné známky v rozhodném období pro zapsané výrobky a služby ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Své závěry pak žalovaný řádně odůvodnil a na základě ustanovení § 31a odst. 3 zákona o ochranných známkách napadenou ochrannou známku ponechal v platnosti v rozsahu zapsaných výrobků a služeb ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.
55. Proto žalovaný soudu navrhl, aby žalobu zamítl.

V. Replika žalobkyně

56. Žalobkyně v podané replice odmítla, že by z dokladu 2 (licenční smlouva), z pouhé nabídky implementace bylo možné dovodit, že vlastník je skutečně tvůrcem software „TEAMPLAY“, ani z ní nevyplývá, zda jsou další uvedené komponenty součástí tohoto softwaru, či zda se jedná o samostatné produkty. Žalovaný se dopustil účelového hodnocení důkazů, což vedlo k vydání nezákonného rozhodnutí, které se nezakládá na skutečném skutkovém stavu a stojí pouze na domněnkách žalovaného.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

57. Žalobkyně dále uvedla, že nelze z implementace systému „TEAMPLAY“ pro odběratele dovozovat, že zahrnuje rovněž konzultace. Žalovaný tak předjímá, co předcházelo uzavření doložené licenční smlouvy, aniž by pro takové závěry měl jakékoliv podklady nebo alespoň tvrzení vlastníka ochranné známky. Žádný jím předložený doklad neprokazuje poskytování konzultačních služeb, nelze to dovozovat bez bližší specifikace služeb, která měla být přílohou licenční smlouvy. Žalobkyně považovala rozsah a obsah pojmu poskytovaných služeb dle licenční smlouvy jza pouhou domněnku žalovaného. Namítala, že z doložených podkladů není zřejmé, jaké komponenty má daný software zahrnovat. Žalobkyně upozornila i na to, že je běžné, že na fakturách bývají jednotlivé položky často zjednodušeny či dochází k užití nejrůznějších zkratk, k čemuž je nutno přihlížet s ohledem k tomu, že vlastník užívá i jiné ochranné známky ke svým jiným produktům. Podle žalobkyně je proto nelze bez dalšího podřadit pod označení „TEAMPLAY“. Jelikož doložené podklady neuvádějí rozpad jednotlivých položek, nelze si učinit jednoznačný závěr o užití ochranné známky v dostatečném hospodářském rozsahu, který je požadován praxí Soudního dvora EU a zákonem. Už vůbec pak podle žalobkyně nelze podobné závěry činit ve vztahu k dalším fakturám bez souvisejících licenčních smluv.
58. Žalobkyně nesouhlasila s tvrzením žalovaného, že by jednotlivé důkazy vyhodnotil jednotlivě a ve vzájemných souvislostech. Žalovaný bezdůvodně provázal některé doložené doklady (doklad 2 – licenční smlouva) s dalšími doklady, které však s danou licenční smlouvou nemají přímou souvislost. Dovozená nepřímá souvislost pak byla ze strany žalovaného předjímána, aniž by v tomto ohledu svůj závěr žalovaný odůvodnil konkrétními zjištěními. Žalovaný postupoval v rozporu s ustanovením § 31a odst. 3 zákona o ochranných známkách.

VI. Vlastník ochranné známky

59. Společnost Sunware, s. r. o., jako dotčený vlastník napadené ochranné známky k výzvě soudu neuplatnila práva osoby zúčastněné na řízení dle § 34 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

VII. Posouzení věci Městským soudem v Praze

60. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. s. ř. s. v mezích žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). O žalobě soud rozhodoval v souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení ústního jednání, neboť žádný z účastníků k výzvě soudu nevyjádřil nesouhlas s takovým postupem.
61. Žaloba není důvodná.
62. Žalobkyně svá žalobní tvrzení vůči napadenému rozhodnutí žalovaného postavila na námitkách nedostatečně zjištěného stavu věci a nesprávného právního posouzení a na řadě procesních pochybení. Z následného obsahu její žaloby pak konkrétně vyplývá, že své výhrady směřuje do nesprávného hodnocení provedeného dokazování žalovaným. Mýlí se však v tom, že hodnocení takového dokazování v řízení o zrušení ochranné známky pro její řádné neužívání je věcí správního uvážení Úřadu. Dále její tvrzení, že napadenému rozhodnutí předcházela řada procesních pochybení je tvrzením bez konkretizace, jakých procesních pochybení se správní orgány obou stupňů dopustily a došlo-li vůbec k procesní pochybením, či jak relevantně tato pochybení ovlivnila zákonnost napadeného rozhodnutí.
63. Stručně uvozeno, podstata žalobních tvrzení tkví spíše v nesouhlasu žalobkyně s hodnocením v řízení provedených důkazů z hlediska přináležitosti označení

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

„TEAMPLAY“, které tvoří napadenou ochrannou známku k výrobkům a službám ve třídách 9 a 42 a s tím, zda vlastníkem předložené důkazy postačovaly k prokázání řádného užívání ochranné známky jeho osobou. Vycházeje z této žalobní podstaty, soud považoval za nezbytné především vyjasnit právní základ věci.

64. Soud vyšel z následující právní úpravy a judikatury soudů.
65. Právní základ věci je dán § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, 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 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.
66. Podle § 31 odst. 3 zákona o ochranných známkách, 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.
67. Zákon o ochranných známkách v uvedených ustanoveních transponuje evropské směrnice zajišťující harmonizaci tohoto odvětví v právních rádech členských států Evropské unie, nyní směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/2436/EU, kterou se sblížují 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, 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)*].

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

68. 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.
69. Zda je ochranná známka užívána řádně, je věci 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.
70. V 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 známkou 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 vlastníkově ochranné známky. Jestliže vlastník ochranné známky toto důkazní břemeno neunes, je ochranná známka zrušena. Je tedy na vlastníkově, aby jednoznačně prokázal, že předmětnou ochrannou známkou v rozhodném pětiletém období užíval (srov. také obdobně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2005, č. j. 7 A 73/2000-100).
71. V souzené věci soud ze správního spisu ověřil a je nesporné, že rozhodným pětiletým obdobím pro posouzení řádného užívání napadené ochranné známky je tedy doba 5 let zpětně od podání návrhu na zrušení ochranné známky (dne 16. 4. 2020), tj. období ode dne 15. 4. 2015 do dne 15. 4. 2020.
72. Soud předesílá, že Úřad i žalovaný odůvodnění svých rozhodnutí ve sporném rozsahu týkajícím se řádného užívání ochranné známky pro výrobky a služby ve třídách 9 a 42 postavily na zhodnocení dokladů předložených vlastníkem ochranné známky, a to jak v jejich časových i věcných aspektech užívání označení „TEAMPLAY“. Doklady pod č. 1–12, s výjimkou dokladu č. 6 a 10, spadají do rozhodného časového období, přičemž doklad č. 6, který je fakturou ze dne 21. 4. 2020 za výdaj na provoz informačního systému „Teamplay“ v označení provozních nákladů 2Q 2020 ve vztahu k odběrateli společnosti POWER, s. r. o. svědčí o souvislosti s provozem informačního systému v rozhodném období a tuto doloženou cenovou transakci (šestý den po konci rozhodného období) nelze evidentně od zjevného provozování informačního systému oddělit. Zda šlo o výrobek či službu spadající v době 2Q 2020 (tedy v rozhodném období) do tříd 9 a 42 bude pojednáno níže. Z časového hlediska tak jediný doklad č. 10, tj. nabídka implementace software Teamplay for Services ze dne 8. 12. 2014 není relevantní ve vztahu k rozhodnému časovému období, nicméně zmiňuje obchodování se „softwarem“ již v té době a je pak otázkou, zda vlastník prokázal pokračování v obchodování s počítačovým softwarem i po tomto datu, a to v rozhodném období.
73. Na základě uvedeného soud přisvědčuje hodnocení žalovaného v tom, že ze 13 předložených dokladů obsahujících označení „TEAMPLAY“ většinou ve spojení s produkty v souvislosti

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

s označením informačního systému, počítačového programu či softwaru lze u 12 z nich seznat, že prokazují obchodování vlastníka ochranné známky a užívání označení tvořícího ochrannou známku v rozhodném časovém období.

74. K věcnému posouzení soud konstatuje, že podstatnými zjištěními je předložení důkazního materiálu, jímž vlastník ochranné známky v důkazech označených v rozhodnutích Úřadu i žalovaného pod č. 1–13 prokazoval řádné užívání ochranné známky. Veškeré doklady, které vlastník v průběhu řízení k prokázání skutečného užívání napadené ochranné známky předložil, Úřad i žalovaný řádně zhodnotili a detailně se jimi zabývali, žalovaný velmi podrobně v kontextu detailně předneseného výkladu specifické povahy předmětných výrobků a služeb z hlediska technických souvislostí softwaru a služeb s nimi spojených na str. 21 a 22 svého rozhodnutí, aniž by tato odborná posouzení žalobkyně jakkoliv vyvrátila. Žalovaný tak učinil v souladu s judikaturou, podle níž okolnosti řádného užívání mohou či spíše mají být dány povahou dotčených výrobků nebo služeb a s tím související charakteristikou trhu. Ta je v případě předmětných služeb softwaru a počítačové komunikace dle tříd 9 a 42 dána poskytováním a provozováním softwaru jako obchodního artiklu nehmotné povahy na různých serverech, což obnáší nezbytnost objednání, instalace, údržby, podpory, obnovy, investic a případně konzultací ve spojení s tomu odpovídajícími cenovými podmínkami a způsoby úhrady za služby. Soud proto přisvědčuje žalovanému v jeho pojednání o veškeré povaze nakládání se softwarem včetně licenčních ujednání, které, posuzujíc tyto služby typově a v souhrnu, mají významný vliv na to, jak přistupovat k posuzování rozsahu, ale i četnosti řádného užívání ochranné známky, již jsou tyto služby chráněny, neboť nejde o běžný obchodovaný artikl.
75. Uvedené znamená, že při hodnocení dokladů vlastníka ochranné známky, které dokumentují bezesporu obchodování se službami ve třídách 9 a 42 je rozhodující, zda lze z těchto dokladů označení „TEAMPLAY“ spojit se službami na těchto dokladech uvedenými a skutečnostmi s nimi souvisejícími (např. licenční smlouva – doklady č. 1, 2 a 3, faktury za dodávky implementace systému, rozšíření či dílčí plnění k informačnímu systému v tuzemsku i vyváženému do zahraničí – doklady č. 4, 5, 7, 8, 9, 12), přičemž z těchto dokladů je zřejmé, že jde o doklady související se softwarovými programy, systémy či komponenty, tak jak zevrubně tuto spojitost vyložil i žalovaný v napadeném rozhodnutí u každého dokladu v konfrontaci s nedostatečnou relevancí argumentace žalobkyně. Jde např. o doklad č. 8 – počítačový program, doklad č. 7 – „analýzování Opportunit a komplexní řízení EPC“ nebo doklad č. 9 – roční licenční poplatek za TEAMPLAY a další doklady s uvedením předmětů plnění s pojmy, které žalovaný ve vztahu i k počítačovým systémům rozkryl a pojmově vysvětlil (např. doklad č. 3 co do připojeného pojmu „enterprise“). Jak soud ověřil, je z tohoto dokladu naprosto evidentní, že se týká ceny dodávky software TEAMPLAY s rozšiřujícími moduly programu – docházkového systému Chronos a např. i e-learningového portálu Academiq, jejichž užití jako aplikace v rámci softwaru Teamplay žalovaný podrobně i v souvislosti s licenčními poplatky vysvětlil na str. 32–33 svého rozhodnutí. Žalobní tvrzení, že produkty Academiq či Chronos a další jsou samostatnými produkty s ochrannými známkami neprokazuje, že by nemohly být součástí softwarové služby pod ochrannou známkou TEAMPLAY vlastníka ochranné známky, nadto námitka žalobkyně vůbec nereaguje na vysvětlení žalovaného na str. 32–33 ohledně využití těchto produktů a pomíjí zejména tu skutečnost, že jde o doklad vystavený jako cenová nabídka provedení služby *implementace uvedených produktů* vlastníkem napadené ochranné známky.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

76. Představa žalobkyně, že řádné užívání ochranné známky lze prokázat toliko doklady používajícími přímo pojmy tříd 9 a 42, případně nejlépe ještě doprovazenými přímo dokumentací ochranné známky na výrobku, jehož se služba týká, a zpochybňování pojmů na dokladech s tím, že existují jiné systémy, které nemají se softwarem či hardwarem nic společného, neobstojí. Zatímco Úřad i žalovaný vycházeli z konkrétních důkazů obsahující přímo ochrannou známku ve vztahu k obchodovaným počítačovým a informačním systémům a z těchto důkazů časově ani věcně nevyplývaly žádné pochybnosti o tom, že by je vlastník od zápisu ochranné známky využíval pro jiné služby než uvedené ve třídách 9 a 42, byla to žalobkyně, která svou oponenturu založila na domněnkách a *ve vztahu k povaze služeb* na nadstandardních nárocích na dokazování. Jako příklad lze uvést, že ke zcela průkazné souvislosti dokladů č. 1 a 2 vztahujících se k licenční smlouvě ohledně počítačového softwaru, časově a věcně zcela souvisejících, požadovala upřesnění jednotlivých komponent dodávky na software, přehodnocovala doklad č. 3 jako doklad označující toliko firmu vlastníka ochranné známky bez přihlédnutí ke zřejmému obsahu cenové nabídky implementace. To přestože z hodnocení dokladů č. 11 a 13 (printscreensy obrazovky), jak k nim také přistoupil žalovaný v napadeném rozhodnutí, vyplývá hodnocení užívání ochranné známky také v procesu implementace softwaru s funkcemi na míru požadavků zákazníků.
77. Soud nepřisvědčil žalobě v tom, že užívání předmětné ochranné známky způsobem uvedeným na dokladech bez upřesnění pojmů dle tříd 9 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb nepostačuje k udržení známkoprávní ochrany. Účelem zrušení ochranné známky z důvodu jejího řádného neužívání v rozhodné době je zabránit udržování ochranné známky jejím majitelem toliko z blokádních či spekulativních důvodů, bez jejího řádného užívání. Za řádné užívání ochranné známky je nutno považovat nejen její přímé užití v podobě umístění ochranné známky na výrobcích či jejich obalech, ale i užití nepřímé, u služeb zvláště a obvykle v doprovodných dokumentech a na fakturách, také v reklamě nebo na webových stránkách apod. U produktů a služeb softwaru tak položky na fakturách nelze chápat jako druh výrobku či služby, ale jako osvědčení jejich realizace. Aby mohl uspět návrh na zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání, musí vlastník ochranné známky projevovat o tuto známku v rozhodné době pěti let zřejmý a trvalý nezájem a nesmí učinit nic, co by svědčilo o jeho úmyslu ochrannou známku užít některým z výše uvedených způsobů. Žalovaný zcela správně vzal v úvahu tu skutečnost, že jde o specifickou povahu softwarových produktů a jejich trh, jakož i formu, způsob a rozsah užívání ochranné známky na segmentu trhu zájmových spotřebitelů, vesměs zájemců o počítačové programy a služby v oblasti informačních technologií. V souvislosti s uvedeným soud nesdílí námitky žalobkyně o malém rozsahu užití napadené ochranné známky, jde-li z hlediska času o nepravidelné pořizování a časově déletrvající užívání každé z poskytnutých služeb, bez frekvence obchodování jako je tomu u běžného spotřebitelského zboží. Soud nesdílí ani námitky nesouhlasu žalobkyně s posouzením žalovaného o vysoké finanční hodnotě plnění chráněných napadenou ochrannou známkou, neboť náhled žalovaného na hodnotu, vyplývající z jednotlivých faktur a cenových nabídek není jediným hlediskem, a fakturované částky spíše svědčí o průběžném a trvalém obchodování a zájmu vlastníka o užívání ochranné známky v rámci jeho podnikání v oblasti informačních technologií a softwarových služeb a naopak nesvědčí o blokádních či spekulativních důvodech.
78. Soud ze správního spisu a jednotlivých dokladů shledal, že posuzované doklady vlastníka ochranné známky prokazují dostatečný způsob a rozsah užívání ochranné známky TEAMPLAY pro produkt – počítačový software a pro služby – tvorba software a s tím

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

nepochybně souvisejí i konzultační služby v oblasti informačních technologií za účelem udržení známkoprávní ochrany.

79. Soud nevešel ani na námitku žalobkyně o překročení pravomoci a možnosti správního uvážení, neboť posouzení řádného užívání napadené ochranné známky za účelem ponechání jejího zápisu v rejstříku ochranných známek nebylo věcí správního uvážení, ale výsledkem dokazování a hodnocení důkazů. Zákon o ochranných známkách nestanoví žádné meze a hranice správního uvážení, v rámci nichž by se měl správní orgán možnost pohybovat a usuzovat v mezích skutkové a právní logiky. Správní uvážení nelze zaměňovat s naopak správným apelem žalobkyně na „*kumulaci důkazních prostředků*“ a jejich vyhodnocení, tedy na proces dokazování. V procesu dokazování se Úřad i žalovaný řídili zásadou volného hodnocení důkazů, tj. hodnocení důkazů každého samostatně a i v jejich souhrnu. Tuto zásadu Úřad i žalovaný dodrželi a jak to ukládá zákon o ochranných známkách, své závěry vyvodili z důkazů předložených vlastníkem ochranné známky, aniž by sami byli povinni skutkový stav dotvářet a obstarávat další důkazy. V daném řízení se zásada vyšetřovací neuplatní.
80. Ani žalobní námitka o „*celé řadě procesních pochybení*“ neobstojí z důvodu její obecnosti a nedostatku jakékoliv konkretizace. Proto soud jen v rovině obecnosti ověřoval, zda řízení o návrhu nevykazuje procesní vady, které by mohly vést ke zrušení napadeného rozhodnutí, avšak takové vady neshledal.
81. Na základě všech shora uvedených důvodů Městský soud v Praze dospěl k závěru, že vlastník ochranné známky unesl důkazní břemeno prokázání řádného užívání napadené ochranné známky v rozhodném období a žalovaný nepochybil ve svém skutkovém a právním posouzení důkazů o jejím řádném užívání vlastníkem pro výrobky a služby ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.
82. Proto soud podanou žalobu podle § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.
83. 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.

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 28. ledna 2025

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.