



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Lucie Bičákové v právní věci **žalobce: ROFIN s.r.o.**, se sídlem Kostelní 38, Praha 7, IČ: 25663151 zastoupen JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou se sídlem Korunní 810/104 E, Praha 10, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Antonína Čermáka 2A, Praha 6 – Bubeneč, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 2. 2013 zn. sp.: O-130231 č. j.: O-130231/D68254/2012/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í :

I. Předmět řízení a vymezení sporu

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku, jímž byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 9. 2012 o zamítnutí návrhu na zrušení slovní ochranné známky č. 217369 ve znění „SVATBA,“ (dále též napadená ochranná známka), jejímž vlastníkem je společnost BAUER MEDIA PRAHA s.r.o.

Prvostupňovým správním rozhodnutím byl zamítnut návrh žalobce doručený Úřadu dne 21. 10. 2011 na zrušení napadené ochranné známky podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochranných známkách). Žalobce v návrhu namítal, že napadená ochranná známka nebyla v posledních 5 letech řádně užívána pro výrobky a služby, pro které je zapsána. Návrh

byl rozhodnutím Úřadu zamítnut, neboť doklady předložené vlastníkem napadené ochranné známky prokazovaly dlouhodobé a nepřetržité užívání této ochranné známky jako názvu tiskoviny při zohlednění povahy výrobku. V řízení vznikl spor o to, zda vlastník ochranné známky užíval tuto ochrannou známku v rozhodném období pro namítaný rozsah zapsaných výrobků a služeb.

II. Rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (napadené rozhodnutí)

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí vyšel ze zjištění, že napadená slovní ochranná známka č. 217369 ve znění „SVATBA“ byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 23. 4. 1999 pro výrobky a služby zařazené ve třídách:

- 9 - nosiče informací, zejména se záznamem zvuku a obrazu,
- 16 - tiskoviny a polygrafické výrobky, zejména periodické tiskoviny a
- 41 - vydávání tiskovin a nosičů informací, včetně jejich distribuce.

Ochranná známka byla zapsána pro vlastníka - společnost Stratosféra s.r.o., s datem práva přednosti ode dne 16. 2. 1998. S účinností od 16. 11. 2012 došlo ke změně obchodní firmy vlastníka z dosavadní společnosti Stratosféra s.r.o. na společnost BAUER MEDIA PRAHA s.r.o.

Žalovaný vyšel z dokladů, které k prokázání užívání v řízení předložil vlastník napadené slovní ochranné známky, jimiž byly:

- 1) přílohy časopisu Harper's BAZAAR z dubna 2007 a 2010,
- 2) časopisy Harper's BAZAAR z dubna 2007 a června 2010,
- 3) fotokopie titulní strany přílohy „SVATBA“ časopisu Harper's BAZAAR z dubna 2005, 2006, 2008 a 2009,
- 4) výpisy z webových stránek přihlašovatele www.stratosfera.cz z téhož dne a
- 5) výpisy z webových stránek www.jenprocasopisy.cz ze dne 30. 11. 2011.

Žalovaný shledal, že označení „SVATBA“ je používáno na příloze módního časopisu Harper's BAZAAR dlouhodobě a bylo použito v rozhodném období 5 let před podáním návrhu na zrušení napadené ochranné známky. Žalovaný shledal, že převážná část předložených dokladů, a to pod č. 1), 2) a část 3) spadá do rozhodného období. Relevantními důkazy jsou speciální samostatně neprodejné přílohy časopisu Harper's BAZAAR, kdy jde o přílohu věnující se svatbám (oblečení, šperky, květiny, svatební cesty, líčení, dárky apod.). Tato příloha je vydávána pouze jednou za rok vždy v měsíci dubnu. Z tiráže časopisu Harper's BAZAAR je zřejmé, že jej vydává vlastník napadené ochranné známky v počtu několika desítek tisíc výtisků, například v lednu roku 2007 bylo prodáno 30 966 výtisků, což je doloženo v tiráži uvedeného časopisu v dubnu téhož roku. U těchto dokladů se žalovaný ztotožnil se závěrem orgánu 1. stupně, že doklady předložené vlastníkem prokazují dlouhodobé a kontinuální vydávání časopisu Harper's BAZAAR, včetně jeho speciální přílohy SVATBA během celého rozhodného období, sice pouze jednou ročně, avšak ve značně vysokém nákladu.

K dokladům pod č. 4) žalovaný uvedl, že sice byly pořízeny až 30. 11. 2011, tj. v době po podání návrhu na zrušení ochranné známky, nicméně potvrzují, že časopis Harper's

BAZAAR je vydáván i v elektronické podobě. Stejně tak i doklady pod č. 5), jimiž jsou výpisy z webových stránek, byly sice pořízeny až 30. 11. 2011, nicméně nelze předpokládat, že by jejich obsah vznikl na základě návrhu na zrušení ochranné známky, neboť časopisy v elektronické podobě nabízelo vydavatelství BAUER MEDIA PRAHA s.r.o. a prodejce e-magazínů Zinio. Nejde o případ, kdy by využívání napadené ochranné známky bylo zahájeno a dále v něm bylo pokračováno až po 5ti letém neužívání, neboť napadená ochranná známka byla užívána též v předcházejících měsících a letech, spadajících do rozhodného období. Z tohoto důvodu mají i tyto doklady č. 4) a 5), pocházející z období těsně po podání návrhu svou vypovídající hodnotu o jejím užívání a byly posouzeny proto jako doklady podpůrné k dokladům prokazujícím užívání napadené ochranné známky.

Při hodnocení předložených dokladů vlastníka napadené ochranné známky žalovaný vycházel z toho, že jde o ochrannou známku, která byla nepochybně od zápisu po dobu své platnosti užívána jako název přílohy předního módního časopisu Harper's BAZAAR, a to v papírové i elektronické podobě. Prokázané užívání je třeba považovat za řádné užívání dostačující k zachování této známky v platnosti ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Tento závěr je v souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské Unie (SDEU) č. j. C-416/04 P ve věci VITAFRUIT, podle něhož je ochranná známka skutečně užívána, pokud je v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobku nebo služeb, pro které byla zapsána za účelem vytvoření nebo zachování odbytiště těchto výrobků a služeb. Doklady prokazují faktické, nikoliv symbolické užívání ochranné známky v souladu s její základní funkcí, a to veřejně a navenek. Vlastník napadené ochranné známky neprokázal její užívání na základě pravděpodobnosti či na základě domněnek, ale konkrétním a objektivním dokladem - přílohou SVATBA časopisu Harper's BAZAAR. Ve smyslu rozsudku SDEU č. j. C-40/01 ve věci Ansul a rozsudku Tribunálu č. j. T-174/01 ve věci Silk Cocoon, na který poukázal navrhovatel, je předmětná ochranná známka skutečně užívána, neboť je užívána v souladu se svou funkcí. Nejde o užívání fiktivní a jde o užívání veřejně a navenek. K odkazu navrhovatele na dosavadní praxi Úřadu konkrétně na rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci ochranné známky ve znění „HOSTALEN” žalovaný konstatoval, že tam jde o případ neužívání ochranné známky v rozhodné době, a proto nemůže být tento případ srovnáván s případem ochranné známky „SVATBA”.

Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrok napadeného rozhodnutí.

III. Žaloba

Žalobce v podané žalobě žalovanému vytýká nesprávný skutkový a právní závěr o řádném užívání napadené ochranné známky. Namítá, že se žalovaný spokojil s předloženými důkazy vlastníka ochranné známky, ačkoliv vlastník předložil pouze výtisky titulních stran samostatně neprodejných příloh časopisu HARPER'S BAZAAR. Z těchto materiálů nelze rozpoznat, v jakém množství se výrobky a služby pod označením SVATBA dostaly ke spotřebitelům. Prokazují pouze spojitost s označením Harper's BAZAAR, příloha SVATBA vychází pouze jedenkrát ročně a spotřebitelé si jí spojují pouze s ochrannou známkou „HARPER'S BAZAAR“. Na titulní ani tirážové straně časopisu není napadená ochranná známka uvedena a nejsou zde ani informace pojednávající o svatbách či produktech a službách s nimi souvisejících.

Dle žalobce žalovaný nesprávně přihlédl k důkazu o prodejnosti časopisu HARPER'S BAZAAR. Žalobce považuje za irelevantní důkaz o prodejnosti časopisu z ledna 2007, kdy bylo prodáno 30 966 výtisků, neboť tento důkaz neprokazuje celkovou prodejnost časopisu HARPER'S BAZAAR a vliv přílohy SVATBA na případnou vyšší prodejnost tohoto časopisu v měsících, kdy tato příloha vychází.

Žalobce namítá, že se žalovaný řádně nevypořádal s dalším důkazním materiálem, a to konkrétně z výpisy z webových stránek, když dospěl k závěru, že tyto důkazy mají jistou vypovídací hodnotu o užívání napadené ochranné známky, ačkoliv byly datovány až po podání návrhu na zrušení ochranné známky. Vedle toho se na těchto důkazních materiálech nikde neobjevuje napadené označení a chybí zde jakákoliv zmínka o příloze s označením SVATBA. Na tyto důkazy proto žalovaný neměl brát zřetel.

Žalobce s odkazem na rozhodnutí SDEU ve věci T-356/02, které vyslovalo, že nepostačuje, aby se skutečné užívání ochranné známky jevílo pouze pravděpodobným, nebo věrohodným, vytýká, že žalovaný nehodnotil, že posuzované výrobky byly skutečně distribuovány a nezabýval se množstvím jejich uskutečněných prodejů. Proto nebylo prokázáno řádné a kontinuální užívání napadeného označení a ochranná známka tak neplní svou základní funkci.

Podle názoru žalobce se předseda žalovaného nevyrovnal s tvrzením žalobce, že způsob užívání napadené ochranné známky nelze pokládat za faktické užívání v souladu s její základní funkcí zaručit spotřebiteli totožnost původu výrobku nebo služby a umožnit tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ. V této souvislosti žalobce odkázal na rozsudek soudního dvora Evropské unie ve věci C-442/07-Verein Radetzki-Orden.

Žalobce má za to, že příloha časopisu Harper's BAZAAR s označením SVATBA neplní základní funkci ochranné známky, neboť není jednoznačně identifikovatelná pro spotřebitele a konečné uživatele. Tyto osoby si s ohledem na dlouhé intervaly mezi jednotlivými vydáváním této přílohy a její zcela chybějící propagaci nedokáží napadenou ochrannou známku asociovat s přílohou časopisu Harper's BAZAAR a mohou ji lehce zaměnit s přílohami, které vycházejí jako součásti jiných periodik. Toto tvrzení podtrhuje i fakt, že vlastník nepředložil žádné relevantní důkazy, které by toto vyvrátily. Kromě výtisku obálek časopisů nebyly předloženy žádné další dokumenty svědčící o intenzitě a rozsahu používání napadené ochranné známky, jakými by byly například propagační materiály, dokumenty v rámci reklamní kampaně, faktury s napadeným označením apod.

Žalobce namítá, že žalovaný nevzal vůbec v potaz podmínku užívání této ochranné známky veřejně a navenek, a to ve smyslu rozsudku SDEU Ansul, rozsudku ve věci Silk Cocoon a rozsudku T 174/01 Recueil. Je třeba zohlednit, že příloha časopisu Harper's BAZAAR není samostatně prodejná a vychází toliko jen jednou ročně, aniž by bylo její zařazení do konkrétního čísla časopisu známé z reklamy, nebo z titulní strany daného časopisu.

Z uvedených důvodů má žalobce za to, že žalovaný vyhodnotil dokumenty předložené vlastníkem ochranné známky na základě věcně a právně vadných úvah a chybně zohlednil veškeré okolnosti případu. Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví a současně i prvostupňové rozhodnutí Úřadu zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že se držel zásad stanovených evropskou judikaturou k otázce skutečného užívání ochranné známky. Je si vědom skutečnosti, že užití ochranné známky na příloze časopisu jednou ročně není vysoká frekvence užití ochranné známky, nicméně je třeba brát v úvahu veškeré faktory, které Evropská judikatura spojuje s otázkou užívání (například rozsudek SDEU ve věci C-259/02 LA MER). Jedním z podstatných faktorů je pravidelnost užívání a ta je v dané věci splněna, neboť příloha časopisu byla vydávána každý rok s dubnovým číslem po celou dobu relevantního období. Celkové množství dodané na trh sice nelze přesně určit, ale lze předpokládat, že bylo poměrně vysoké, neboť počet prodaných výtisků v lednu 2007 překročil 30 tisíc a není důvod se domnívat, že toto číslo významně pokleslo v jiných měsících po dobu relevantního období. Pro výsledek řízení však není rozhodné hodnocení hospodářského úspěchu vlastníka ochranné známky, což připomíná i rozsudek SDEU ve věci C-40/01 Ansul tak, že užívání starší ochranné známky nemusí být vždy kvantitativně rozsáhlé, aby bylo kvalifikováno jako skutečné. V dané věci je podstatné, že napadená ochranná známka byla užívána každý měsíc po dobu mnoha let s úmyslem udržet se na trhu. Šlo o přílohu se svatební tematikou v době, kdy začíná období svateb, a toto se jeví jako logický obchodní krok v rámci udržování obchodního podílu na trhu, jak pro časopis, tak pro jeho přílohu. Je vedlejší, zda přidání přílohy ve skutečnosti zvyšuje prodejnost časopisu či nikoliv, neboť žalovaný nehodnotí ekonomický úspěch spojený s užíváním známky. V tomto kontextu žalovaný upozorňuje na další zásadu vytvořenou evropskou judikaturou, že cílem požadavku skutečného užívání není vyhodnocení obchodního úspěchu ani kontrola hospodářské strategie podniku, nebo to, aby byla ochrana ochranných známek vyhrazena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé. (viz. rozsudky Tribunálu T-194/03 ve věci BAINBRIDGE či T-434/09 ve věci CENTROTHERM). Žalovaný má za to, že v dané věci dlouhodobost, stabilita a pravidelnost užívání nebylo pouze symbolické za účelem udržení ochranné známky v rejstříku, ale šlo o skutečné užívání. Dalším faktorem v souzené věci byla ve smyslu rozsudku Tribunálu ve věci T-203/02 VITAFRUIT skutečnost, že známka byla užívána pravidelně a stabilně, přestože objem byl relativně nízký, avšak stálým způsobem po období 5 let, což je doba příliš dlouhá na to, aby takové užívání mohlo být zrelativizováno jako pouze symbolické.

Žalovaný se dále vyjadřoval k námitce, týkající se výtisku z webových stránek a zopakoval, že tyto dokumenty byly brány v úvahu jen jako podpůrné dokumenty svědčící o tom, že o časopise existují informace na internetu.

K námitce žalobce, že napadená ochranná známka neplní základní funkci, když si jí spotřebitelé vzhledem k nízké frekvenci užívání nezapamatují, vysvětloval různost známkoprávních institutů, konkrétně to, že otázka zaměnitelnosti s jinými označeními může být řešena v námitkovém řízení či v řízení o neplatnosti ochranné známky, kdy se porovnává obdobnost konkrétních označení. Tato otázka však není předmětem tohoto řízení. Zkoumá se pouze to, zda napadená ochranná známka je užívána či nikoliv. Předmětem řízení nejsou otázky distinktivity či dokonce dobrého jména. Institut zrušení ochranné známky slouží k tomu, aby v rejstříku nebyly ochranné známky, které nejsou na trhu přítomny.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

V. Jednání před soudem.

Při jednání před soudem zástupci účastníků řízení opakovali své argumentace a setrvali na svých tvrzeních ke sporné otázce.

VI. Posouzení věci Městským soudem.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002Sb., soudního řádu správního (s.ř.s) v mezích žalobních bodů.

Žaloba není důvodná.

Při posouzení žalobních námitek vyšel soud z následující právní úpravy:

Podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a), věty první před středníkem zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky, nebo služby pro které je zapsána a pro neužívání neexistují řádné důvody.

Dle citovaného zákonného ustanovení je jediným důvodem, pro zrušení ochranné známky skutečnost, že ochranná známka nebyla řádně a bezdůvodně po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro chráněné výrobky nebo služby. Není-li ochranná známka na trhu řádně užívána, je zrušením ochranné známky dán volný prostor pro užití známky jinými subjekty, než je vlastník, pro něhož byla ochranná známka zapsána. To odpovídá i smyslu vlastnictví k ochranné známce, které lze udržet jen jejím řádným užíváním ve vztahu k chráněným výrobkům nebo službám jako určitá garance udržení se na trhu výrobků a služeb chráněných ochrannou známkou a ochrany proti užívání této známky jinými subjekty. Vlastnictví ochranné známky není trvalé a váže se na její řádné užívání pro účely uvedeného smyslu vlastnictví ochranné známky.

Otázku, zda vlastník napadené ochranné známky užíval tuto známku řádně ve smyslu známkoprávní ochrany v posledních 5 letech, žalovaný zodpověděl a vyložil v souladu se zákonem i cílem ochrany, která je zápisem ochranné známky poskytnuta.

Skutečnost, že v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je správní orgán povinen zejména hodnotit charakter dokládáního užití, vyplývá z harmonizace práva ČR s právem Evropského společenství. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách byl přijat v souvislosti se Směrnicí č. 89/104/EHS. Ve smyslu uvedené Směrnice, ale i rozhodnutí SDEU k aplikaci Směrnice a její implementace do práva členského státu (rozsudek ve věci 14/83, *Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen* (1984), rozsudek C - 246/05, *Armin Häupl*) pojem „řádné užívání“ podle zákona o ochranných známkách je nutno vykládat jako „skutečné užívání“ podle článku 10 odst. 1 a článku 12 odst. 1 směrnice č. 89/104/EHS, tedy i v souladu s judikaturou SDEU, která se k výkladu těchto článků vztahuje (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2007, č. j. 3 As 8/2007 – 83, a rozsudek 3 As 66/2007-85). Nejvyšší správní soud vycházel z toho, že povahou „skutečného užívání“ ochranné známky při výkladu článku 10 odst. 1 a článku 12 odst. 1 směrnice č. 89/104/EHS se poměrně zevrubně zabýval již jak Soud první instance, tak SDEU, který přehledně a

jednoznačně vymezil mj. materiální stránku užívání nikoli pouze symbolického, ale skutečného. Podle ustálené judikatury SDEU, je ochranná známka „*skutečně užívána*“ tehdy, pokud je v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, užívána za účelem vytvoření nebo zachování odbytiště těchto výrobků a služeb, s výjimkou užívání symbolické povahy, jehož jediným účelem je zachování práv z ochranné známky. Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (rozsudek SDEU ze dne 11. 5. 2006 ve věci C - 416/04 VITAFRUIT, bod 70, obdobně rozsudek ze dne 11. 3. 2003 ve věci C - 40/01 ANSUL, bod 43).

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 3 As 66/2007-80 v uvedl, že z této základní premisy vychází a dále ji rozvádí řada dalších rozhodnutí SDEU a Soudu první instance. Například Soud první instance v rozsudku ze dne 10. 7. 2006 ve věci T - 323/03 BARONIA, bod 42, vyslovil, že „*Užívání ochranné známky, jehož hlavním účelem není vytvořit nebo zachovat podíly na trhu pro výrobky nebo služby, které chrání, musí být posouzeno jako užívání, jehož cílem je ve skutečnosti zmařit případný návrh na zrušení. Takové užívání nelze kvalifikovat jako „skutečné“.*“ (obdobně usnesení ze dne 27. 1. 2004 ve věci C - 259/02, *La Mer Technology Inc. And Laboratoires Goemar SA*, Sb. rozh. 2004, s. I-1159, bod 26). Mezi faktory, které by měly být zohledněny pro určení, zda posuzované užívání ochranné známky je skutečné či nikoliv, patří mj. vlastnosti či povaha výrobků nebo služeb, pro které je příslušná ochranná známka zapsána, četnost nebo pravidelnost užívání ochranné známky, skutečnost, že ochranná známka je užívána pro uvádění všech totožných výrobků nebo služeb podniku, který je jejím majitelem, nebo pouze některých z nich na trh, nebo důkazy týkající se užívání ochranné známky, které jej její majitel schopen předložit (viz. rozsudek SDEU ze dne 11. 5. 2006 ve věci C - 416/04 VITAFRUIT, bod 71).

Z uvedených závěrů vyplývá, že při posuzování skutečného užívání ochranné známky je nutné zohlednit místní, časový i věcný (povahový) rozsah užívání ochranné známky, zejména, zda okolnosti užívání ochranné známky jsou způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání ochranné známky za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky chráněné ochrannou známkou.

V souzené věci bylo vlastníkem napadené ochranné známky předloženými doklady nepochybně prokázáno, že napadená ochranná známka byla používána jako označení na příloze SVATBA časopisu Harper's BAZAAR, a to pravidelně v letech 2005-2010, vždy v měsíci dubnu. Žalobce nepochybně užívání napadené ochranné známky uvedeným způsobem, toto užívání však nepovažuje za dostatečné pro kvalifikaci „řádného“ užívání ochranné známky, a to vzhledem k neprokázanému množství prodeje časopisu, k frekvenci užívání ochranné známky (příloha vydávána 1x ročně), k nedostatečné známosti ochranné známky u spotřebitelů (ochranná známka není na titulní straně časopisu, není dostatečně identifikovatelná mezi spotřebiteli, známka je lehce zaměnitelná s přílohami jiných periodik či tiskopisů, nelze ji asociovat s přílohou časopisu Harper's BAZAAR) a dále k tomu, že známka není užívána veřejně a navenek (není známá z reklamy, není zřejmá z titulní strany časopisu Harper's BAZAAR).

Uvedenými námitkami však žalobce nepopírá skutečné užívání napadené ochranné známky jejím vlastníkem. Z provedených důkazů – předložené dokumentace časopisu i jeho příloh vyplývá, že vlastník tuto ochrannou známku v průběhu 5 let před podaným návrhem na její zrušení skutečně užíval, byť jednou ročně na vnitřní příloze časopisu. Lze také nepochybně seznat, že šlo o přílohu světového módního časopisu, zaměřenou tematicky na módní trendy právě v aktuálním období svateb v letních měsících. V tomto směru nemohou obstát žalobní námitky, odkazující na evropskou judikaturu ve věci T-356/02 Vitakraft, vyslovující, že existence katalogů může nanejvýš podpořit pravděpodobnost nebo věrohodnost, že posuzované výrobky byly skutečně distribuovány. Výtisky časopisu Harper's BaZAAR a zejména titulní strany jeho příloh vydávaných v každém ročním období v této věci neprokazují „pravděpodobnost“ ani „nepodporují věrohodnost“, že vydávány byly, ale přímo prokazují, že vydávány byly (to žalobce nezpochybňuje), a to způsobem, který je vzhledem k povaze a obsahu výrobku – přílohy SVATBA obchodně odůvodnitelný, totiž ve frekvenci a k tématu, které vzhledem k povaze výrobku postačují k vytvoření a udržení odbytu výrobku nesoucího označení napadenou ochrannou známkou. Naopak odkaz žalobce na rozhodnutí ve věci T- 356/02 VITAKRAFT svědčí ve prospěch řádného užívání napadené ochranné známky, neboť tato ochranná známka splňuje hlediska zde vyřčená ve smyslu předcházejícího rozhodnutí C-40/01 Ansul, na které je zde odkazováno, a to hlediska místa, času, rozsahu a povaze užívání známky.

Místně je napadená ochranná známka užívána na trhu světového módního časopisu Harper's BAAZAR jako označení jeho přílohy. Vlastník prokázal četnost prodeje tohoto časopisu v počtu 30 966 výtisků již v tiráži tohoto časopisu z ledna 2007 a z předložených výtisků tohoto časopisu v dalších letech nelze usuzovat na to, že by jeho vydávání a distribuce ustaly. Dle rozsudku ve věci C- 40/01 Ansul nemusí být užívání ochranné známky vždy kvantitativně rozsáhlé, aby mohlo být kvalifikováno jako skutečné. Cílem podmínky skutečného užívání není vysoké množství distribuce výrobku, ochranná známka nemusí chránit výrobky dostávající se na trh jen ve vysokém nákladu, pokud splňuje další kritéria základní funkce ochranné známky – vytvoření a uchování odbytiště ve vztahu k výrobku. Napadená ochranná známka ve spojení s místem na trhu splňuje i další kritéria času, rozsahu a povahy užívání ochranné známky, které u specifického výrobku, jímž je příloha časopisu, v daném místě a čase nelze oddělit. Napadená ochranná známka byla užívána pravidelně v určitém časovém období, blízkém tématu svateb tak, aby zaujala módní svatební tematikou a obohatila tak stávající časopis o aktuální téma. Vydávání přílohy v aktuálním čase a v rozsahu periodika sice 1x ročně, ale pravidelně ve spojení s povahou a obsahem přílohy tak splňuje podmínku skutečného užívání za účelem zachování základní funkce ochranné známky – zachovat odbytiště pro časopis a jeho přílohu, pro kterou byla zapsána do rejstříku ochranných známek.

Napadená ochranná známka splňuje i kritérium užívání veřejně a navenek, je-li přílohou časopisu, který je veřejně nabízen k prodeji, neboť je prodáván jako tiskovina-periodikum, je tak na trhu očekáván a o jeho distribuci mezi spotřebitele na trhu časopisů není pochyb. Rozsudek SDEU C-442/07 ve věci Verein Radetzky-Orden spojuje veřejné užívání ochranné známky s jejím užitím *na trhu výrobků a služeb*, na rozdíl od interního užívání – např. v rámci podniku. V daném případě napadená ochranná známka vstoupila na trh módních časopisů a její veřejné užití nelze vyvrátit pouze námitkou, že je přílohou nebo je „uschována“ v časopise, jehož je jen přílohou, má v rámci časopisu své veřejné odbytiště. I v této podobě se dostává ke svému spotřebiteli – čtenáři na trhu tiskovin a vydávaných periodik. Je známou skutečností, že přílohy tiskovin a časopisů v určitém čase, obsahově tematicky zaměřené,

udržují u trvalých čtenářů zájem o takový časopis. V tomto napadená ochranná známka plní svou základní funkci.

Žalobce nedůvodně popírá řádné užívání napadené ochranné známky i námitkami, které nemají místo jako důvod pro zrušení již zapsané ochranné známky. Tvzení o nedostatečné povědomosti spotřebitelů o ochranné známce, o její zaměnitelnosti či asociaci s přílohami, které vycházejí jako součást jiných periodik, není relevantní ve vztahu k důvodu zrušení ochranné známky, spočívající toliko v jejím *neužívání*. Soud opětovně zdůrazňuje, že důvodem pro zrušení ochranné známky může být jedině stav, kdy známka není užívána pro svou základní funkci, není přítomna na trhu či je přítomna pouze symbolicky, účelově. Tyto atributy napadená ochranná známka nesplňuje. Pro zachování napadené ochranné známky vzhledem k povaze předmětného výrobku nezáleží, jaký hospodářský obchodní výsledek přináší, jaký ohlas a známost na trhu spotřebitelů všeobecně vyvolá. Není podstatné, zda je užívaná ochranná známka dostatečně známá z reklamy, zda je prosazována v rámci určité propagační kampaně či nikoliv. Účelem známkoprávní ochrany je vytvořit a uchovat si určitý okruh spotřebitelů, tento účel sám o sobě nevypovídá o legitimitě požadavku na známost ochranné známky u široké veřejnosti a na masovosti jejího užívání. Lze přisvědčit žalovanému v tom, námitky žalobce o zaměnitelnosti či asociaci ochranné známky s jinými známkami na jiných výrobcích, směřují ke zcela jinému institutu prověřování již zapsaných ochranných známek. Možnost posouzení, zda je určitá známka zaměnitelná, zda je způsobilá vyvolat pravděpodobnost asociace s jinou ochrannou známkou, není důvodem pro její zrušení dle § 31 odst. 1 písm. a), ale je otázkou posouzení platnosti ochranné známky v řízení dle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách, tj. jen na návrh osoby a z důvodů uvedených v § 7 zákona o ochranných známkách. Takový návrh žalobce v souzené věci nepodal.

Z uvedených důvodů Městský soud v Praze dospěl k závěru, že vlastník napadenou ochrannou známkou v rozhodném období skutečně a řádně užíval pro svůj výrobek a v souladu s její základní funkcí, kterou je zaručení označení původu výrobků nebo služeb pro které byla zapsána za účelem vytvoření a zachování odbytiště pro tyto výrobky a služby, přičemž nešlo o symbolické (jen účelové) užívání ochranné známky pro její zachování na trhu. Žalovaný nepochybil ve svém skutkovém a právním hodnocení, že není dán důvod pro zrušení napadené ochranné známky a důkazně se vypořádal i s výpisy z webových stránek vlastníka, které byly datovány až po podání návrhu na zrušení ochranné známky. Zcela zřetelně odůvodnil, že tyto výpisy jen podpůrně potvrzují zjištění o předcházejícím pravidelném a několikaletém vydávání časopisu na trhu módních časopisů a důkaz z webových stránek tak nelze hodnotit jako jednorázovou, nahodilou a účelovou (symbolickou) prezentaci časopisu.

Ze všech shora uvedených důvodů soud podanou žalobu zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou.

Výrok o nákladech řízení je dán ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobce neměl ve věci úspěch.

P o u č e n í : 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.

V Praze dne 16. listopadu 2016

JUDr. Naděžda Řeháková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Veronika Brunhoferová