



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: **Fine Tech s.r.o.**, se sídlem Praha 4, Branická 514/140, IČ: 27412512, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26.2.2010, zn. sp. O-204817, č.j. O-204817/64700/2009/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 :

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl žalobcův rozklad a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20.10.2009 o zamítnutí návrhu na prohlášení mezinárodní slovní ochranné známky v grafickém provedení č. 492229 ve znění „ESTETICA“, jejímž vlastníkem je společnost EDIZIONI ESAV, S.r.l., via Cavour 50, Torino, Italská republika, za neplatnou na území České republiky.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že dne 1.2.1985 byla do rejstříku ochranných známek vedeného Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) zapsána slovní ochranná známka v grafickém provedení č. 492229 ve znění „ESTETICA“. Právní účinky na území České republiky nastaly na základě následného dodatečného rozšíření právní ochrany dne 12.5.2005 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 3, 16 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Návrhem došlým Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) dne 8.6.2009 se žalobce

jakožto navrhovatel domáhal prohlášení této ochranné známky za neplatnou na území České republiky podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), a to s odvoláním na § 4 písm. b), c) a d) téhož zákona. Dne 20.10.2009 Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou s odůvodněním, že ačkoliv je napadená ochranná známka tvořena obecným a užívaným slovem, ve vztahu k zapsaným výrobkům není výrazem popisným, a proto má dostatečnou rozlišovací způsobilost. Pouze pro některé výrobky ve třídě 16 a služby ve třídě 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb správní orgán I. stupně konstatoval nižší stupeň rozlišovací způsobilosti, neboť se jedná o spojení napadené ochranné známky s vydáváním časopisů v oblasti péče o krásu, módu a kadeřnictví. Správní orgán I. stupně dále uvedl, že vlastník napadené ochranné známky předloženými doklady prokázal, že v důsledku užívání napadená ochranná známka naopak svoji rozlišovací způsobilost posílila.

Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal navrhovatel rozklad, v němž zejména uvedl, že nesouhlasí se závěrem správního orgánu I. stupně o dostatečné rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky, neboť předložené doklady nesou v záhlaví označení „ESTETIKA“ v diskutabilní podobě. Mimo to jsou tyto faktury vytisknuté z počítače, a tudíž postrádají jakoukoliv hodnověrnost. Dle navrhovatele lze faktury považovat za účetní a daňový doklad pouze tehdy, je-li k nim přiložen odběratelem potvrzený dodací list. Navrhovatel dále nesouhlasil s tím, že titul časopisu označený „ESTETICA“ je dostupný široké veřejnosti, neboť z předložených dokladů vyplývá, že předplatné je distribuováno pouze on-line způsobem, což předpokládá individuální objednávku jednotlivců nebo profesně zaměřených skupin. Vlastník napadené ochranné známky dle navrhovatele nešířil uvedený časopis standardní formou distribuční sítě běžných tuzemských a zahraničních periodik. Navrhovatel požadoval doplnit dokazování jednotlivými výtisky uvedeného časopisu v listinné podobě. Dle navrhovatele správní orgán I. stupně v případě výrobků a služeb ve třídách 3 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb neprovedl žádné dokazování směřující k prokázání rozlišovací způsobilosti.

Vlastník ochranné známky ve vyjádření k rozkladu uvedl, že s rozhodnutím správního orgánu I. stupně souhlasí a že argumenty uvedené navrhovatelem v rozkladu považuje za neopodstatněné. Zdůraznil, že dostatečná rozlišovací způsobilost byla konstatována Úřadem již při rozšíření mezinárodní ochrany napadené ochranné známky na území České republiky, posléze i v napadeném prvoinstančním rozhodnutí. Námitku, že předložené doklady nejsou dostatečné, vlastník napadené ochranné známky označil za neoprávněnou s tím, že správní orgán I. stupně shledal rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky i bez prokazování jejího případného získání. Přesto vlastník napadené ochranné známky doklady předložil a tyto dle jeho názoru prokazují užívání napadené ochranné známky v dostatečném rozsahu.

Orgán rozhodující o rozkladu v odůvodnění napadeného rozhodnutí citoval relevantní právní úpravu [§ 32 odst. 1, § 4 písm. b), c) a d), § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách] a poté konstatoval, že napadená mezinárodní slovní ochranná známka v grafickém provedení č. 492229 „ESTETICA“ byla do rejstříku ochranných známek vedeného WIPO zapsána dne 1.2.1985, její účinky pro území České republiky však nastaly až na základě následného dodatečného rozšíření ochrany, tj. ode dne 12.5.2005, a to pro následující výrobky a služby zařazené do těchto tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (3) přípravky na bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, vonné oleje, vlasové vody, zubní pasty; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazené v jiných třídách, tiskárenské výrobky, noviny, periodika, knihy, potřeby pro

knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo pro domácnost, materiál pro umělce, štetce, psací stroje a kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, hrací karty, tiskařské typy, štočky, časopisy a periodika v oblasti péče o krásu, módu a kadeřnictví (42) odborné služby v oblasti péče o krásu, módu, kadeřnictví.

V rámci posouzení toho, zda měla být napadená ochranná známka vyloučena ze zápisu do rejstříku ochranných známek z důvodu absence její způsobilosti rozlišit výrobky nebo služby, orgán rozhodující o rozkladu nejprve obecně konstatoval, že při posouzení rozlišovací způsobilosti je nutno vzít v úvahu dojem, jakým označení působí jako celek s přihlédnutím k povaze výrobků a služeb, pro něž je určeno. Aby označení mělo jako ochranná známka rozlišovací způsobilost, nestačí, aby se pouze odlišovalo od známých označení, ale je nutno, aby svou formou a obsahem bylo do té míry originální, že jeho osobité znaky mají schopnost individualizovat výrobky a služby, které jím mají být označeny. Označení má rozlišovací způsobilost pro konkrétní výrobky a služby, pokud spotřebitel je nebo bude schopen podle něj rozlišit výrobky a služby pocházející z určitého konkrétního zdroje. Zvláště vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti je přitom třeba vyžadovat pro označení zboží denní spotřeby. Označení, které nemá rozlišovací způsobilost, neumožňuje spotřebiteli rozeznat výrobky podle jeho výběru. Nedostatkem rozlišovací způsobilosti (nedistinktivnosti) trpí zejména označení sestávající z pouhých písmen, číslic, značek, z pouhého vyobrazení výrobků nebo z označení vžitého pro ten který výrobek. Každé přihlašované označení se zásadně posuzuje především z hlediska průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem se přitom rozumí zejména současný nebo potenciální spotřebitel daného druhu výrobků či služeb s obvyklým přehledem a orientací na trhu.

Při posuzování rozlišovací způsobilosti slovního prvku „ESTETICA“ ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám, které se váží jednak k čistícím a hygienickým prostředkům, papírenskému a kancelářskému zboží a tiskovinám a službám v oblasti péče o lidský zevněšek, orgán rozhodující o rozkladu zjistil, že napadená ochranná známka je tvořena slovním prvkem, který je graficky upraven tak, že jsou písmena velké tiskací abecedy zvýrazněna. Ačkoliv se jedná o italské, popř. španělské slovo, budou jej spotřebitelé vnímat jako slovo „estetika“ s významem filozofické disciplíny zabývající se krásou, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých a přírodních výtvorů. Tato nauka jako taková již existovala od starověku a lidé význam tohoto slova velmi často spojují s mnoha oblastmi lidské činnosti a obecně jej vnímají jako spojení s nějakým příjemným estetickým zážitkem. Lze tedy konstatovat, že toto označení je označením, které může být spotřebitelskou veřejností v určitých odvětvích vnímáno jako slovo obecného významu a k určitým službám či výrobkům může být vnímáno jako popisné. Rozlišovací způsobilost označení je však nutno posuzovat vzhledem k výrobkům a službám, které jím jsou chráněny. I obvyklá slova užívaná v běžném jazyce totiž mohou mít vysokou rozlišovací způsobilost, pokud jejich význam nijak nesouvisí s výrobky nebo službami, které jsou jím označovány. Označení „ESTETICA“ tvořící napadenou ochrannou známku nemá dle orgánu rozhodujícího o rozkladu přímý vztah k zapsaným výrobkům ve třídě 3 a 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb, neboť se jedná vesměs o výrobky papírenské, čistící, hygienické a předmětné označení neinformuje konečného spotřebitele o typu výrobku, jeho složení apod. Nižší rozlišovací způsobilost lze přiznat službám ve třídě 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb a výrobkům „časopisy a periodika v oblasti péče o krásu, módu a kadeřnictví“ ve třídě 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Avšak ani zde předmětné označení nemusí u spotřebitelské veřejnosti evokovat nutně popis výrobku či služeb, případně jejich vlastnosti a kvalitu. Nemalou roli hraje i fakt, že se jedná o ochrannou známku v grafickém provedení

a zároveň o cizojazyčný výraz. S ohledem na výše uvedené dospěl orgán rozhodující o rozkladu k závěru, že označení „ESTETICA“ umožňuje ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách veřejnosti jednoznačně individualizovat zboží či služby jím označené.

Co se týče návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podaného podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách ve spojení s § 4 písm. c) a d) téhož zákona, orgán rozhodující o rozkladu ve shodě se správním orgánem I. stupně konstatoval, že je neopodstatněný, neboť v případě napadené ochranné známky „ESTETICA“ nejde o označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby nebo poskytnutí služby nebo označení jiných jejích vlastností. Slovní označení „ESTETICA“ v té podobě, v jaké je zapsáno jako ochranná známka, též není tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo poctivých obchodních zvyklostech.

K tvrzení navrhovatele, že vlastník napadené ochranné známky měl být vyzván k předložení dokladů k prokázání rozlišovací způsobilosti označení „ESTETICA“, orgán rozhodující o rozkladu poznamenal, že pokud Úřad dospěje k závěru, že přihlašované označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost, dané označení zveřejní v rejstříku ochranných známek. Ke stejnému závěru jako Úřad v rámci zápisného řízení dospěl i správní orgán I. stupně a následně i orgán rozhodující o rozkladu. Doklady předložené v průběhu řízení před správním orgánem I. stupně vlastník napadené ochranné známky předložil z vlastní iniciativy a tyto nejsou pro dané rozhodnutí zásadní. Tuto možnost má vlastník napadené ochranné známky v rámci ustanovení § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách, které stanoví, že byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s ust. § 4 písm. b) nebo c) anebo d), nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. V daném případě však bylo shledáno, že napadená ochranná známka v rozporu s výše uvedeným ustanovením zapsána nebyla.

Orgán rozhodující o rozkladu následně v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, jaké jednotlivé doklady vlastník napadené ochranné známky předložil v rámci řízení před správním orgánem I. stupně, a poté konstatoval, že tyto doklady prokazují užívání napadené ochranné známky v letech 2001 až 2008 pro výrobky „časopisy a periodika v oblasti péče o krásu, módu a kadeřnictví“. Jedná se o faktury, na kterých je českým subjektům fakturováno za dodání časopisů obsahujících název „ESTETICA“. Na webové adrese vlastníka napadené ochranné známky www.estetica.it bylo zjištěno, že napadená ochranná známka tvoří hlavní podíl v názvu časopisu a je na přední straně (časopisu) dominantním prvkem. Skutečnost, že předmětné časopisy byly dodávány pouze profesně zaměřeným osobám, označil orgán rozhodující o rozkladu za irelevantní, neboť právě kadeřnické a kosmetické salony v tomto případě tvoří hlavní část spotřebitelské veřejnosti. Navíc v těchto podnicích bývají předmětné časopisy nabízeny klientům ve většině případů k prohlížení. Distribuci daných periodik online způsobem shledal orgán rozhodující o rozkladu za dostatečnou, a to s poukazem na zásadní roli internetového prodeje v rámci obchodování a nabízení jakýchkoliv periodik. Z předložených dokladů dle orgánu rozhodujícího o rozkladu vyplývá, že napadená ochranná známka zvýšila pro výše uvedené výrobky rozlišovací způsobilost.

Orgán rozhodující o rozkladu závěrem uvedl, že faktury vytištěné z databáze vlastníka napadené ochranné známky pro dané řízení považuje za dostačující, a proto nebylo nutné vyzývat vlastníka napadené ochranné známky k dodání případných dodacích listů, a to

především s ohledem na výše konstatovanou dostatečnou rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, jakož i zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně, a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Nezákonost napadeného rozhodnutí dle žalobce spočívá zejména v jeho rozporu s § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách ve spojení s § 4 písm. b) téhož zákona, dále v rozporu s ust. § 32 odst. 2 téhož zákona a v rozporu s § 68 odst. 3 správního řádu. Závěr napadeného rozhodnutí je v otázce posouzení rozlišovací způsobilosti označení "ESTETICA" z hlediska § 32 odst. 1 ve spojení s ust. § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách dle mínění žalobce věcně nesprávný a zmatečný, rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s provedeným dokazováním a výsledky skutkových zjištění a odůvodnění rozhodnutí jsou v kolizi s § 68 odst. 3 správního řádu.

Distinktivnost označení ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách je podle žalobce nutno posuzovat z objektivního i subjektivního hlediska. Objektivní rozměr rozlišovací způsobilosti znamená, že při nestranném posouzení obsahu, formy a dalších souvislostí je posuzované označení konkrétního výrobku (služby) jednoho výrobce jednoznačně rozlišitelné od shodného výrobku (služby) pocházejícího od jiného výrobce. To znamená, že označení, které má být zapsáno jako ochranná známka, musí být co do obsahu i provedení natolik originální, že jeho individuální prvky umožní spolehlivě odlišit výrobek (službu), pro který se užívá. Subjektivním kritériem je pak vnímání běžného spotřebitele. V tomto smyslu je označení distinktivní, jestliže běžný spotřebitel je schopen podle něj rozeznat označený výrobek a dokáže si jej spojit s jeho výrobcem. Naopak, jestliže označení neumožňuje běžnému spotřebiteli rozlišit výrobek při jeho výběru, není ani způsobilé k zápisu jako ochranná známka. Nutno zdůraznit, že v úvahu se přitom bere zcela průměrný spotřebitel s obvyklým přehledem a běžnou orientací na trhu a s průměrnými geografickými znalostmi. Z výše uvedeného vyplývá, že rozlišovací způsobilost označení je nutno vždy posuzovat ve vztahu ke konkrétním výrobkům (službám), pro které je určeno.

Žalobce namítá, že ochranná známka "ESTETICA" nemá rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby zařazené ve třídách 3, 16 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro které byla zapsána do rejstříku ochranných známek s právními účinky na území České republiky. Poukazuje na to, že sám žalovaný v napadeném rozhodnutí na jedné straně shodně konstatoval, že *"označení "ESTETICA" nemá přímý vztah k zapsaným výrobkům ve třídě 3 a 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb, neboť předmětné označení neinformuje konečného spotřebitele o typu výrobku, jeho složení apod."* Dále pak žalovaný při svém hodnocení uvedl, že *"nižší rozlišovací způsobilost označení "ESTETICA" lze přiznat i výrobkům ve třídě 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb."* V příkrém rozporu s výsledky svého hodnocení však žalovaný následně uvedl, že *"s ohledem na výše uvedená zjištění dospěl k závěru, že označení "ESTETICA" umožňuje ve smyslu ust. § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách veřejnosti jednoznačně individualizovat zboží či služby jím označené a přihlašované označení má tudíž dostatečnou rozlišovací způsobilost."*

Žalobce dále namítl nesprávnost hodnocení věci žalovaným i z hlediska § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Provedeným dokazováním listinami předloženými vlastníkem napadené ochranné známky dospěl žalovaný k závěru, že *"napadená ochranná známka zvýšila pro výrobky - časopisy a periodika v oblasti péče o krásu, módu a kadeřnictví rozlišovací způsobilost."* S tímto hodnocením žalobce nesouhlasí, přičemž argumentuje tím, že získání rozlišovací způsobilosti lze prokázat předložením dokladů, jimiž uživatel prokáže,

že dané označení bylo užíváno v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám uživatele a v důsledku toho získalo rozlišovací způsobilost. Podklady, jimiž uživatel prokazuje získanou rozlišovací způsobilost, mohou být jakékoli doklady, především různé obchodní písemnosti, objednávky, faktury, dodací listy, ceníky, katalogy, korespondence s odběrateli, reklamní materiály, inzerce apod. V dané věci z provedeného dokazování vyplývá, že označení "ESTETICA" nemělo rozlišovací způsobilost ani při svém zápisu do rejstříku ochranných známek a tuto nemohlo získat ani následně v důsledku užívání pro výrobky a služby zapsané ve třídě 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb, tj. časopisy a periodika v oblasti péče o krásu, módu a kadeřnictví. Žalobce nesouhlasí se závěrem žalovaného, že *"předložené doklady prokazují užívání napadené ochranné známky v letech 2001 až 2008 pro výrobky časopisy a periodika v oblasti péče o krásu, módu a kadeřnictví."* Má naopak za to, že listiny předložené vlastníkem napadené ochranné známky nelze považovat za důkazy, které by osvědčily řádné užívání předmětného označení ve vztahu k výrobkům nebo službám zapsaným ve třídě 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb na území ČR a v důsledku toho získání rozlišovací způsobilosti. Z předložených listin vyplývá, že vlastníkem napadené ochranné známky "ESTETICA" na území ČR nikdy nevydával v tištěné podobě žádný časopis či jiné periodikum pod názvem shodným se zněním ochranné známky "ESTETICA". Žádný časopis pod názvem "ESTETICA" není ani registrován u Ministerstva kultury ČR, což je ve smyslu zákona č. 46/2002 Sb., nezbytná podmínka pro vydávání a šíření jakéhokoli periodika na území ČR, ani není žádný časopis pod názvem "ESTETICA" šířen standardní formou distribuční sítě běžných periodik v ČR. Žádný časopis s názvem "ESTETICA" vlastníkem ochranné známky "ESTETICA" v řízení jako důkaz nepředložil. Předložil pouze kopie několika faktur, které jsou vystaveny za dodávku různých čísel časopisů vydávaných v Itálii v zahraniční jazykové mutaci a šířených v ČR formou časově omezeného předplatného. Okruh odběratelů těchto zahraničních titulů tvořily v ČR výhradně profesně zaměřené subjekty v oblasti kosmetiky a kadeřnictví, navíc dle doložených faktur v naprosto zanedbatelném počtu odběratelů, což nelze považovat za měřítko vnímání výrobku z pohledu běžného spotřebitele. Jednalo se o zahraniční časopisy vydávané pod názvy "ESTETICA DESIGN", "ESTETICA WORLD", "ESTETICA ITALIA", "ESTETICA EUROPE", "ESTETICA TECHNIQUES BOOK", "ESTETICA UK", "ESTETICA WORLD COLLECTIN", "ESTETICA THE BEST HAIRDESIGN" a další. Je tedy zřejmé, že dokonce ani v zahraničí nevydával vlastník napadené ochranné známky "ESTETICA" žádný časopis pod názvem shodným se zněním ochranné známky "ESTETICA". Z předložených důkazů tedy vyplývá, že napadená ochranná známka "ESTETICA" nebyla v ČR pro výrobky a služby zapsané ve třídě 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb - časopisy a periodika v oblasti péče o krásu, módu a kadeřnictví - nikdy užívána, a proto nemohla ani získat rozlišovací způsobilost. Z téhož důvodu napadená ochranná známka "ESTETICA" nemohla získat rozlišovací způsobilost ani pro výrobky a služby zapsané ve třídě 3 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že žalobce svá obecná tvrzení o nesprávnosti a zmatečnosti napadeného rozhodnutí nikterak nekonkretizuje. Žalovanému není zřejmé, v čem žalobce spatřuje rozpor mezi výrokem rozhodnutí a provedeným dokazováním. Je toho názoru, že nikterak neporušil § 68 odst. 3 správního řádu, neboť v odůvodnění jeho rozhodnutí jsou uvedeny důvody výroku a úvahy, kterými se při rozhodování řídil. Žalovaný postupoval v souladu se zákonem i příslušnými ustanoveními správního řádu, na základě podaného rozkladu přezkoumal v celém rozsahu rozhodnutí správního orgánu I. stupně a velmi podrobně a pečlivě posoudil tvrzení a argumentaci žalobce.

Námítky vytýkající žalovanému rozpornost jeho závěrů ohledně rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky dle mínění žalovaného svědčí o tom, že žalobce napadené rozhodnutí řádně nečetl, jeho text nepochopil a zcela účelově si jej přizpůsobil a vyložil. Úvahy žalovaného jsou v napadeném rozhodnutí vyjádřeny jasně, jsou v souladu se zákonem a neodporují zásadám logického myšlení. Text rozhodnutí je odborně, gramaticky i stylisticky naprosto správný. Jak je v něm uvedeno, rozlišovací způsobilost označení je nutno posuzovat vzhledem výrobkům a službám, které jím jsou chráněny. I obvyklá slova užívaná v běžném jazyce mohou mít vysokou rozlišovací způsobilost, pokud jejich význam nijak nesouvisí s výrobky nebo službami, které jsou jimi označovány, což je případ ochranné známky „ESTETICA“.

K námitce nesprávného hodnocení věci z hlediska ust. § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách žalovaný podotkl, že žalobcova tvrzení jsou mylná a svědčí o nepochopení dané problematice. Žalovaný zopakoval, že se zabýval doklady předloženými vlastníkem napadené ochranné známky velmi pečlivě, i když pro rozhodnutí v dané věci nebyly zásadní. Dospěl přitom k závěru, že tyto doklady prokazují užívání napadené ochranné známky v letech 2001 až 2008 pro výrobky „časopisy a periodika v oblasti péče o krásu, módu a kadeřnictví“. Skutečnost, že předmětné časopisy byly dodávány pouze profesně zaměřeným osobám, přitom označil za irelevantní, neboť právě kadeřnické a kosmetické salony tvoří hlavní část spotřebitelské veřejnosti. Navíc v těchto podnicích bývají předmětné časopisy nabízeny klientům ve většině případů k prohlížení. Distribuci daných periodik online způsobem shledal žalovaný v současné době za dostatečnou, a to především s ohledem na zásadní roli internetového prodeje v rámci obchodování a nabízení jakýchkoli periodik. Z předložených dokladů tak vyplývá, že napadená ochranná známka zvýšila pro výše uvedené výrobky rozlišovací způsobilost.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů. V posuzované věci vyšel z následně uvedené právní úpravy:

Podle § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách se do rejstříku nezapiše označení, které nemá rozlišovací způsobilost.

Podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6.

Podle § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d), nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

Podle § 68 odst. 3 správního řádu se v odůvodnění uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Soud o věci uvážil takto:

Žalobní námitka, že napadená ochranná známka "ESTETICA" nemá rozlišovací způsobilost pro výrobky a služby zařazené ve třídách 3, 16 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro které byla zapsána do rejstříku ochranných známek s právními účinky na území České republiky, není opodstatněná. Soud se plně ztotožňuje s opačným závěrem, který žalovaný zaujal v napadeném rozhodnutí a podle něhož předmětné označení umožňuje ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách spotřebitelské veřejnosti jednoznačně individualizovat zboží či služby jím označené.

Žalovaný tento svůj, pro posouzení věci samé klíčový závěr, v napadeném rozhodnutí řádně zdůvodnil. V odůvodnění rozhodnutí v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu uvedl, z jakých podkladů při rozhodování vycházel, jak tyto podklady hodnotil a jaké právní předpisy na danou věc aplikoval, jakož i to, jak se vypořádal s argumentací uplatněnou žalobcem v rozkladu. Lze tak shrnout, že odůvodnění napadeného rozhodnutí obsahuje veškeré náležitosti vyžadované ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu.

Argumentaci žalovaného o rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky "ESTETICA" ve vztahu k výrobkům a službám zařazeným ve třídách 3, 16 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro které byla tato ochranná známka zapsána, považuje soud za naprosto přiléhavou a vyčerpávající. Žalovaný v napadeném rozhodnutí nejprve srozumitelně vyličil obecné principy, jimiž se řídí posuzování existence rozlišovací způsobilosti určitého označení, a tyto následně aplikoval na posouzení distinkitivity napadené ochranné známky. Proti jeho závěru o významu slovního prvku napadené ochranné známky ve znění „ESTETICA“, který budou spotřebitelé vnímat jako označení filozofické disciplíny zabývající se krásnem, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých a přírodních výtvorů, žalobce žádnou námitku nevzněl. Soud má ve shodě s názorem žalovaného za to, že význam tohoto slova lidé často spojují s mnoha oblastmi lidské činnosti a obecně jej vnímají jako spojení s nějakým příjemným estetickým zážitkem. Ačkoliv by toto slovo mohlo být v některých případech vnímáno jako popisné s obecným významem, ve vztahu k výrobkům a službám zařazeným ve třídách 3, 16 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro které byla napadená ochranná známka zapsána, tomu tak není. Právě to měl žalovaný na mysli, když konstatoval, že i obvyklá slova užívaná v běžném jazyce (zde slovo „estetika“) mohou mít vysokou rozlišovací způsobilost, pokud jejich význam nijak nesouvisí s výrobky nebo službami, které jsou jím označovány. Při užití označení „ESTETICA“ ve spojení s čistícími a hygienickými prostředky, papírenským a kancelářským zbožím a tiskovinami průměrný spotřebitel jistě nebude hledat souvislost předmětného označení s jeho výše zmíněným obecným významem označení filozofické disciplíny zabývající se krásnem, neboť tento význam s uvedenými druhy výrobků nijak nesouvisí. Žalovaný připustil, že nižší (nikoliv však žádnou) rozlišovací způsobilost bude mít napadená ochranná známka ve vztahu k „odborným službám v oblasti péče o krásu, módu, kadeřnictví“ ve třídě 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb a k výrobkům „časopisy a periodika v oblasti péče o krásu, módu a kadeřnictví“ ve třídě 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Ani ve vztahu k těmto výrobkům a službám však označení „ESTETICA“ nebude u spotřebitelské veřejnosti evokovat popis konkrétního výrobku či služeb, případně jejich vlastnosti a kvalitu. Vzhledem ke svému výše zmíněnému obecnému významu může toto označení průměrnému spotřebiteli pouze naznačovat určitou (blíže nespecifikovanou) souvislost daného výrobku či služby s nějakým příjemným, estetickým zážitkem. Soud k tomu dodává, že označení tvořené slovním prvkem „ESTETICA“ nemá ve vztahu k těmto výrobkům a službám zařazeným ve třídách 3, 16 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb

popisný charakter, ani není na trhu vzhledem k jeho významu obvykle užíváno k označování těchto výrobků a služeb, což rovněž potvrzuje pravdivost závěru žalovaného o dostatečné rozlišovací způsobilosti předmětného označení pro uvedené výrobky a služby.

Soud na tomto místě považuje za potřebné zdůraznit, že žalobce neuplatnil žádnou konkrétní námitku, kterou by zpochybnil či dokonce vyvrátil správnost výše popsanych závěrů, s jejichž pomocí žalovaný dovodil existenci rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky. Argumentace žalobce o objektivním a subjektivním hledisku při posuzování distinkitivity označení je zcela obecná a nevyplývá z ní, v čem spočívá její rozpor s právním posouzením věci žalovaným. Následnou námitku rozpornosti a zmatečnosti jednotlivých konstatování žalovaného týkajících se posouzení rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky nepovažuje soud za důvodnou. Větou "*označení "ESTETICA" nemá přímý vztah k zapsaným výrobkům ve třídě 3 a 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb, neboť předmětné označení neinformuje konečného spotřebitele o typu výrobku, jeho složení apod.*", ani větou "*nižší rozlišovací způsobilost označení "ESTETICA" lze přiznat i výrobkům ve třídě 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb*" žalovaný netvrdí, že označení "ESTETICA" zcela postrádá rozlišovací způsobilost. Tyto věty, vytržené žalobcem z jejich celkového kontextu, nejsou v rozporu se závěrem žalovaného, že uvedené označení umožňuje ve smyslu ust. § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách veřejnosti jednoznačně individualizovat zboží či služby jím označené, a má tudíž dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Pro úplnost je nutno dodat, že posouzení rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách nebylo závislé na provedeném dokazování, neboť se jedná o otázku právního posouzení napadené ochranné známky, o jejíž existenci není mezi stranami sporu.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí dospěl k závěru, že v případě napadené ochranné známky „ESTETICA“ nejde o označení, které by bylo tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo označení jiných jejich vlastností (§ 4 písm. c/ zákona o ochranných známkách), a dále že napadená ochranná známka není tvořena výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo poctivých obchodních zvyklostech (§ 4 písm. d/ zákona o ochranných známkách). Tyto závěry správního orgánu žalobce žádnou žalobní námitkou nezpochybnil. Napadená ochranná známka není dle žalovaného stížena ani vadou spočívající v nedostatku rozlišovací způsobilosti ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách (viz výše), čemuž soud plně přisvědčuje. Na základě těchto dílčích závěrů žalovaný uzavřel, že napadená ochranná známka nebyla do rejstříku zapsána v rozporu s § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách, jak v návrhu na prohlášení její neplatnosti tvrdil žalobce, a proto žalobcův návrh zamítl.

Za této situace se veškeré žalobcovy námitky, v nichž vytýká žalovanému nesprávné posouzení věci z hlediska § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách, jeví jako neopodstatněné. Závěr správních orgánů obou stupňů, že napadená ochranná známka *nebyla* zapsána do rejstříku v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d) zákona o ochranných známkách, zcela vylučuje aplikaci § 32 odst. 2 téhož zákona. Zkoumání toho, zda napadená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, teprve následně, tj. až po svém zápisu, a to v důsledku jejího užívání, je dle § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách na místě pouze tehdy, jestliže Úřad dojde v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou k závěru, že napadená ochranná známka skutečně

byla do rejstříku zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d) zákona o ochranných známkách. V souzené věci tomu tak nebylo, a proto se jakékoliv prokazování toho, zda napadená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost až dodatečně v důsledku jejího užívání vlastníkem jeví jako zcela nadbytečné. Proto také žalovaný v té části napadeného rozhodnutí, v níž se - dle názoru soudu rovněž nadbytečně - zabývá hodnocením dokladů předložených v řízení vlastníkem napadené ochranné známky (o kterých na jiném místě výslovně uvádí, že pro jeho rozhodnutí nejsou zásadní), nehovoří o tom, že předložené doklady prokazují *získání* rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky ve vztahu k výrobkům „časopisy a periodika v oblasti péče o krásu, módu a kadeřnictví“ jejím užíváním, ale hovoří pouze o *zvýšení* rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky pro uvedené výrobky. Takový závěr je ovšem pro posouzení důvodnosti žalobcova návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou bez jakéhokoliv významu; navíc se upíná pouze k části zapsaných výrobků.

Napadené rozhodnutí tedy bylo vydáno v souladu se zákonem, a soud proto žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

Za splnění podmínek zakotvených v § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce ani žalovaný nevyjádřil do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

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. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Praze dne 28. května 2014

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Markéta Matznerová, DiS.