



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: **CCB, spol. s r.o.**, se sídlem Okružní 17, Brno, zastoupený JUDr. Milanem Vašíčkem, advokátem se sídlem Lidická 57, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osob zúčastněných na řízení 1) **Česká golfová federace, občanské sdružení**, se sídlem Strakonická 2860/4, Praha 5, zastoupené JUDr. Karlem Čermákem jr., Ph.D., advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1, 2) **Golfový klub Líšnice, o.s.**, se sídlem Mníšek pod Brdy, 3) **ATEMI, spol. s r.o.**, se sídlem Velvarská 1626/45, Praha – Dejvice, zastoupen Mgr. Matějem Sedláčkem, patentovým zástupcem se sídlem Ke kateřinkám 1393, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2008, č. j. 7 Ca 52/2007 – 118,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2008, č. j. 7 Ca 52/2007 – 118, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 5. 2008, č. j. 7 Ca 52/2007 – 118, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 23. 5. 2008, zn. O-114534, kterým bylo změněno rozhodnutí Úřadu ze dne 28. 11. 2003, zn. O-114534, tak, že ochranná známka č. 208342 ve znění „GOLF“ se podle ust. § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochranných známkách“), prohlašuje za neplatnou. Městský soud v odůvodnění rozsudku uvedl, že podle ust. § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 137/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“), který byl účinný v době zápisu označení do rejstříku, bylo ze zápisu do rejstříku vyloučeno označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby, a označení, které je tvořeno výlučně ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty nebo jiných vlastností výrobků nebo služeb, z údajů o

zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku či poskytnutí služby. Podle tohoto ustanovení byla daná věc věcně posuzována a městský soud se ztotožnil s právním posouzením Úřadu. Podle městského soudu je nutné především upozornit, že distinktivita (rozlišovací způsobilost) příslušného označení je základní povahou příslušného označení, které je vymezuje vůči ostatním označením a dává mu tak příslušnou kvalitu z hlediska rozlišující způsobilosti. Tato distinktivita tak z označení obecného činí něco jedinečného, čímž je možné samotné takové označení spojit s určitými výrobky a službami. Právě míra distinktivy je pak pro dané označení rozhodující. U slovní ochranné známky je nutné trvat na její vyšší míře, neboť takto zapsané označení vylučuje jakékoliv jiné (např. grafické) ztvárnění takového označení jiným podnikatelem. S rozvojem trhu a jeho vzájemnou propojeností, např. v rámci Evropské unie, ale i s přirozených technickým pokrokem pak určitá slovní spojení zastarávají či dostávají jiný význam. Zapsaná ochranná známka ve své slovní podobě tedy musí natolik identifikovat původce, aby spojitost se službami a výrobky byla zcela patrná a jasná. Tak tomu podle názoru městského soudu u slovního označení „GOLF“ není. Jak uvedl Úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí, toto označení je označením sportovní hry, o čemž ani nebylo sporu. Jako takové tedy postrádá onu kvalitu, kterou je právě distinktivita, neboť je označením obecným, popisujícím tradičně sportovní hru. Pokud by takové označení bylo zapsáno do rejstříku, znamenalo by to, že žádný jiný subjekt by je nemohl pro označení, např. časopisu, využít, a to ani po příslušném výrazně odlišujícím grafickém ztvárnění. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecné označení sportovní hry, takový následek je nežádoucí, neboť stěžovateli by byla poskytnuta známkoprávní ochrana na obecné pojmenování sportu. Ohledně poukazu na rozsudek Soudního dvora Evropských společenství (dále jen „Soudní dvůr ES“) ze dne 4. 10. 2001, *Merz & Krell GmbH & Co. (C - 517/99, Recueil, s. I-6959)*, (dále jen „*Merz & Krell GmbH & Co.*“), městský soud vyslovil souhlas se stěžovatelem v tom, že závěry z něj přikazují posuzovat míru distinktivy u výrobků či služeb, pro něž mají být zapsány, to se však v tomto případě stalo. Právní názor uvedený v tomto rozsudku nelze interpretovat širěji než jak byl vysloven, neboť jinak by např. pro označení časopisu bylo jediné označení, který by bylo vyloučené ze zápisu, slovo „časopis“. Tak daleko však tento rozsudek v argumentační rovině podle názoru městského soudu nejde. V dané věci je tak nutné uzavřít, že slovní označení „GOLF“ je natolik obecné, že ani pro časopisy nemůže požívat příslušné právní ochrany jako ochranná známka, neboť na trhu běžně existuje množství časopisů, které se zabývají jednotlivými sporty a jejichž název, či jeho část, název tohoto sportu tvoří. Proto se jedná o označení, které nemůže požívat právní ochrany ve smyslu známkoprávním pro jeden subjekt, neboť označení je obecné a ostatní podnikatelé (soutěžitelé) musí mít i pro oblast vydávání časopisů možnost takové označení užívat. K poukazu stěžovatele na jiné zapsané slovní ochranné známky, které tvoří rovněž obecná slova (namátkou např. „Rybářství“), pak je nutné uvést, že zvláště v případě známkového práva je nutné vzít v úvahu určitou jedinečnost v každém posuzovaném případě. Pokud taková označení nebyla jinými podnikateli (soutěžiteli) napadena, ať se jedná o jakékoliv právem připuštěné procesní prostředky, pak do té doby jsou tato označení nadále zapsána. Skutečnost, zda jde o natolik obecná pojmenování, že by Úřad měl zahájit řízení z moci úřední pro prohlášení jejich neplatnosti, pak soudu nepřísluší hodnotit, neboť by tím výrazně zasahoval do pravomocí vykonavatele veřejné správy. Vzhledem k tomu, že městský soud se ztotožnil s Úřadem ohledně právního hodnocení daného slovního označení, není již důvod zabývat se námitkami týkajícími se zjištění skutkového stavu ohledně případného nabytí rozlišovací způsobilosti. Dané označení je natolik obecné, že

rozlišovací způsobilost k daným výrobkům nemá, proto ji ani nemohlo nabýt užíváním stěžovatelem.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. V kasační stížnosti rekapituluje žalobní námitky s tím, že argumenty uvedené v žalobě je možno v celém rozsahu uplatnit na rozsudek městského soudu, který názor Úřadu bez dostatečného zdůvodnění v celém rozsahu přijal. Městský soud k nejen nesprávně posoudil právní otázku distinktivnosti označení ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám, ale zjevně vadně a proti smyslu zákonné úpravy konstatoval u dotčeného označení naprostou neschopnost získání rozlišovací způsobilosti, a to bez jakéhokoliv právního odůvodnění. Pokud se jedná o právní posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkách, vyjádřil stěžovatel nesouhlas s názorem Úřadu a městského soudu, že předmětná ochranná známka ve vztahu k časopisům postrádá potřebnou rozlišovací způsobilost, neboť slovo „GOLF“ je označením druhu hry. Rozlišovací způsobilost určitého slova je třeba posuzovat vždy ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je jako ochranná známka zapisována. Slovo „GOLF“ není zcela jistě distinktivní jako označení hraní golfu, činností golfových klubů nebo výrobků a služeb zcela bezprostředně s hraním golfu spojených. Avšak ve vztahu k časopisům je třeba toto označení chápat jako tzv. označení střední kategorie, tedy označení sugestivní vyvolávající asociaci mezi výrobky a jejich vlastnostmi bez skutečné popisnosti. Popisným označením je třeba rozumět zejména označení tvořená údaji o místě, času, způsobu výroby, označení druhu, vlastnosti, jakosti množství, případně určení výrobků jako například „EXTRA-DRY“ nebo „SELECTED“. Ve vztahu k časopisům se v případě slova „GOLF“ jedná nikoliv o označení popisné, ale o označení sugestivní, které u průměrného spotřebitele vyvolává asociaci mezi časopisem a jeho vydavatelem. Toto označení mu zcela bezpečně umožňuje rozlišit časopis od všech ostatních časopisů na trhu, a to i od časopisů s golfovou tematikou. K tomuto stavu určitým způsobem mohla přispět i skutečnost, že se na relevantním trhu nikdy nevyskytoval žádný časopis, jež by byl s časopisem „GOLF“ zaměnitelný. Tuto argumentaci podpořil stěžovatel poukazem na slovní ochrannou známku „Rybářství“ zapsanou pod č. 214086, která mimo jiné výrobky a služby chrání také časopis „RYBÁŘSTVÍ“. Stejně jako v případě označení „GOLF“ by bylo nesmyslné tvrdit, že v případě časopisu „RYBÁŘSTVÍ“ se jedná o označení popisné ve vztahu k časopisu, protože toto slovo je označením druhu činnosti, chytání ryb. Jedním z hlavních úkolů názvu výrobku je nalákání spotřebitelů příslušné referenční skupiny, tedy tématická selekce spotřebitelů. Dotčené označení tak charakterizuje tématické zaměření příslušného periodika s úmyslem asociovat průměrnému spotřebiteli představu svého charakteru a tak přilákat pouze cílovou skupinu potenciálních spotřebitelů. To z něj však v žádném případě nečiní označení popisné, nezpůsobilé rozlišení výrobků a služeb. Úřad dále v napadeném rozhodnutí argumentoval výlukou ze zápisu z důvodu uvedeného v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, a to druhovostí napadeného označení. S tímto hodnocením stěžovatel nesouhlasí, neboť druhovým je takové označení, které běžně vyjadřuje druh zboží, kategorii nebo typ, k němuž výrobek náleží. Kategorii předmětných výrobků je časopis nebo tiskovina věnovaná sportu, nikoliv však označení „GOLF“, stejně jako není označení „ATLETIKA“, „BASKET“ nebo „ČESKÝ HOKEJ“ typem časopisů, ale jejich názvem. Nejedná se tedy o označení generické, ale sugestivní. V této souvislosti připomněl rozsudek Soudního dvora ES ve věci Merz & Krell GmbH & Co., v němž tento soud dospěl k závěru, že „k druhu chráněného

zboží a služeb je nutno vždy přihlížet a že zakázána je registrace jenom takových označení, která se stala v běžném jazyce nebo v dobré víře a v zavedených obchodních zvyklostech běžná k označování právě těch výrobků nebo služeb, pro něž je známka přihlašována.“ Z uvedeného je tedy zřejmé, že označení „GOLF“ je třeba posuzovat vzhledem k časopisům, které není běžné označení pro druh tiskovin, na rozdíl od označení „noviny“, „časopis“ a podobně. Městský soud převzal nesprávné posouzení Úřadu, a tím zatížil vadou i své rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že podle stěžovatele je známka nadána dostatečnou distinktivností, považoval úvahy týkající se získání rozlišovací způsobilosti za nadbytečné, avšak z důvodu právní opatrnosti se k nim vyjádřil v tom smyslu, že dlouhodobým a intenzivním užíváním předmětné ochranné známky má tato nyní, vedle originální rozlišovací způsobilosti, i způsobilost získanou, a to ve vztahu k chráněným výrobkům a službám. V této souvislosti je zarážející, že rozhodnutím Úřadu ze dne 28. 11. 2004 byly návrhy na výmaz předmětné ochranné známky pravomocně zamítnuty s odůvodněním, že z předložených důkazních materiálů vyplývá, že se napadená ochranná známka svým užíváním stala příznačnou pro časopis vydávaný stěžovatelem. Tímto předchozím rozhodnutím se však ani Úřad a ani městský soud nezabývaly. Stěžovatel doložil, že od počátku vydávání časopisu GOLF nebyl vydáván žádný časopis shodného nebo zaměnitelného názvu a průměrný spotřebitel je zcela jistě schopen tento časopis odlišit od všech ostatních časopisů na trhu. Totéž platí pro ostatní služby chráněné stěžovatelovou ochrannou známkou. Úřad argumentoval službami, jež byly poskytovány pod označeními „IC INTERCONTACT PRAHA“, „GOLF CLUB PRAHA“ nebo „VISA“, tedy označeními odlišnými, nezaměnitelnými s označením „GOLF“. Slovo golf bylo ve spojení s těmito označeními služeb užíváno pouze ve smyslu popisu činnosti, sportovní hry golf. Dále Úřad vyvodil absenci výlučnosti poukazem na výpis z evidence periodického tisku Ministerstva kultury z roku 2002, z níž vyplynulo, že byla registrována periodika „ČESKÝ GOLF-GOLF LION“, „GOLF“ jehož vydavatelem měla být Moriön Picture Artists Copany, spol. s r.o., „GOLFCLUB“, „REVUE TENIS-GOLF 95“. Z tohoto výpisu však nelze dovodit, zda by byla tato periodika také skutečně vydávána, přičemž Úřad i soud vzaly jejich vydávání za nejen prokázané, ale i dostatečně intenzivní k tomu, aby vyloučilo z výlučného užívání označení stěžovatele. Vydávání periodika „GOLF“ bylo v srpnu 1998 zastaveno, v případě periodika „GOLFCLUB“ vstoupil vydavatel AGOLF, spol. s r.o. dne 17. 12. 1996 do likvidace. Stěžovatel dále vyjádřil nesouhlas s tím, jakým způsobem Úřad posoudil kopie výpisu z internetových stránek www.a-ga-ma.cz údajně prokazující, že nakladatelství a vydavatelství a.ga.ma se specializuje na vydávání golfové literatury, aniž by se zabýval celkovým nákladem vydávaných tiskovin, jejich výskytu na relevantním trhu, reálnou dobou existence na trhu, když v době vydání uvedených tiskovin stěžovatel užíval ochrannou známku nejméně dva roky. Stejně tak nesouhlasí s tím, že Úřad vzal v úvahu kopie obchodní korespondence „GOLF CLUB PRAHA“ a stanovy tohoto golfového oddílu a přihlášek ke členství do tohoto klubu a diplomu GOLF CLUBU PRAHA za JUNIOR Tour družstva regionu Praha ze rok 2003. V případě těchto dokumentů rozhodně nejde o časopiseckou činnost a Úřad nevzal v úvahu dobu, ke které se tyto dokumenty vztahují. Podle stěžovatele uvedené důkazní materiály nejsou způsobilé narušit výlučné užívání označení „GOLF“ u časopisu stěžovatele. Úřad zakládal své rozhodnutí na stavu dedukovaném, a nikoliv skutečném a porušil tak povinnost vycházet z přesně a úplně zjištěného skutečného stavu věci vyplývající ze zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K této vytýkané vadě městský soud pouze nesprávně konstatoval nemožnost nabytí distinktivnosti, a to nikdy a za žádných okolností. Jeho závěr představuje zásadní nepochopení principů známkoprávní ochrany.

V této souvislosti stěžovatel upozornil na velké množství označení, která získala rozlišovací způsobilost až sekundárně, a na to, že řízení o sekundárně nabyté rozlišovací způsobilosti představují nepominutelnou část agendy Úřadu (např. slovní ochranná známka „DOBRÁ VODA“, řízení pod č.spisu 360440). V důsledku nesprávného závěru městského soudu by pak bylo třeba rozlišovat označení na ta, která mohou nabýt rozlišovací způsobilosti, a na ta, která jí nabýt nikdy nemohou. Pro takové členění však není dán zákonný podklad. Městský soud se tak dopustil nesprávného posouzení právní otázky, bez odůvodnění přijal závěr o nedistinktivnosti a navíc jej odůvodnil konstatováním naprosté nemožnosti získání rozlišovací způsobilosti, což je v rozporu s dikcí zákona. Stěžovatel dále poukázal na to, že se městský soud nezabýval jeho žalobními námitkami a považuje za téměř skandální jeho konstatování, že „vzhledem k tomu, že soud souhlasí s žalovaným ohledně právního hodnocení tohoto slovního označení, již není důvodné se zabývat námitkami ...“. V této souvislosti upozornil na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2007, sp. zn. 8 Afs 75/2005 - 130, www.nssoud.cz, z něž vyplývá minimální standard na odůvodnění rozhodnutí a stejný standard, ne-li vyšší, je třeba požadovat od správních soudů. Z tohoto důvodu rozhodnutí městského soudu trpí nedostatkem důvodů rozhodnutí, a proto je nepřezkoumatelné. S ohledem na výše uvedené stěžovatel navrhl, aby nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

Úřad ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že stěžovatel opakuje tvrzení uvedená v žalobě a není zcela zřejmé, v čem konkrétně spatřuje zejména nesprávné právní posouzení otázky soudem a nepřezkoumatelnost. Úřad se velmi důkladně zabýval a velmi podrobně zdůvodnil v rozhodnutí o rozkladu svůj postup. Městský soud správnost postupu potvrdil a uvedl důvody, o které své rozhodnutí opírá. Zaobíral se podrobně otázkou distinktivnosti označení a dal za pravdu Úřadu ohledně právního hodnocení tohoto označení. Ohledně poukazu na rozsudek Soudního dvora ES ve věci Merz & Krell GmbH & Co., souhlasil městský soud se stěžovatelem, že závěry z tohoto rozsudku přikazují posuzovat míru distinktivity u výrobků či služeb, pro než mají být zapsány, což se podle názoru městského soudu v daném případě stalo. „GOLF“ je označení obecné, označuje sportovní hry a postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost a nelze poskytnout známkoprávní ochranu obecnému pojmenování sportu. Ohledně námitek, že se městský soud nezabýval posouzením výlučného užívání označení stěžovatelem, Úřad uvádí, že zcela správně nepovažoval za nutné se jimi zabývat, neboť souhlasil s právním hodnocením slovního označení „GOLF“ Úřadem. Rozsudek soudu je tak zcela v souladu s právními předpisy a tvrzení stěžovatele jsou nedůvodná a ničím nepodložená. Proto navrhl, aby kasační stížnost byla zamítnuta.

Osoba zúčastněná na řízení Česká golfová federace, o. s. se ke kasační stížnosti vyjádřila tak, že slovní prvek „GOLF“ je jistě distinktivní vzhledem k výrobkům, které s golfem nesouvisí, např. vzhledem k automobilům, ale mezi tyto výrobky však nespádají časopisy týkající se golfové problematiky. Pokud jde o časopis o golfu vydávaný pod označením „GOLF“, jde jistě o více než pouhé sugestivní označení. Nelze souhlasit s názorem stěžovatele, že označení „GOLF“ umožňuje zcela bezpečně odlišit tento časopis od ostatních časopisů s golfovou tematikou na českém trhu. Pokud by jakýkoliv časopis o golfu obsahoval ve svém názvu slova „golfový“, „golfista“ apod., jeho název by pak byl nepochybně zaměnitelný s ochrannou známkou stěžovatele. Současně je však jasné, že žádnému ze subjektů vydávajících časopisy o golfu nemůže být bráněno informovat

spotřebitele, ať již přímo v názvu či v podtitulu, o tom, jakému tématu je jejich časopis věnován. Spotřebitele o tom nelze informovat jinak než použitím slova golf nebo slov od něj odvozených. Právě z tohoto důvodu jsou zákonem o ochranných známkách z ochrany vyloučena označení bez rozlišovací způsobilosti či označení nebo údaje sloužící k určení druhu nebo účelu výrobků. Kdyby tomu tak nebylo, mohl by vlastník slovní ochranné známky „GOLF“ zamezit všem ostatním soutěžitelům, aby adekvátně informovali spotřebitele o tématickém zaměření svých časopisů. Sám stěžovatel uvádí, že předmětné označení má přilákat pouze spotřebitele se zájmem o golf. Označení výrobku tak informuje o jeho zaměření a stěžovatel by pak měl výlučné právo informovat spotřebitele o tom, že jeho časopis je o golfu, což by znamenalo podstatné omezení, resp. vyloučení, hospodářské soutěže v dané oblasti. Je tedy zřejmé, že předmětné označení v době svého zápisu nemohlo splňovat podmínky zápisné způsobilosti ve smyslu § 1 a § 2 písm. b) a c) zákona č. 137/1995 Sb. Toto označení nesplňuje podmínky zápisné způsobilosti i podle současné právní úpravy § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách. Osoba zúčastněná na řízení dále poukázala na závěry vyslovené v předchozím zrušujícím rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 5. 2006, č. j. 9 Ca 269/2004 – 101, že označení „GOLF“ v době svého přihlášení a zápisu nevyhovovalo definici ochranné známky ve smyslu § 1 tehdy platného zákona o ochranných známkách a k tomu, aby mohlo být označení zapsáno jako ochranná známka, je třeba, aby bylo originální, fantazijní, mělo bez ohledu na jeho grafické ztvárnění rozlišovací způsobilost a ve vztahu k chráněným výrobkům a službám nebylo údajem popisným. Uvedeným názorem byl poté Úřad vázán a při svém rozhodování se od něj nemohl odchýlit. Osoba zúčastněná na řízení rovněž vyjádřila nesouhlas s tvrzením stěžovatele, že se ochranná známka stala pro časopis příznačnou, protože označení nesplnilo nezbytná kritéria tzv. kvalifikovaného užívání. Z materiálů stěžovatele nelze dovodit, že to byl právě on, kdo vydával v letech 1998 až 2002 časopis „GOLF“. Stěžovatel prováděl pouze redakci, což ovšem není užívání známky z hlediska činnosti nakladatelské a vydavatelské. Během řízení o výmazu byla, jak stěžovatelem, tak i navrhovatelem výmazu, předložena řada důkazů, z nichž vyplývá, že vycházela celá řada periodik, jejichž názvy obsahují slovo golf. V této souvislosti osoba zúčastněná na řízení odkázala na svá podání ze dne 27. 11. 2002, ze dne 12. 1. 2004 a ze dne 4. 2. 2004, z nichž vyplývá, že užívání označení „GOLF“ nebylo užíváním výlučným, tedy nebyly splněny podmínky stanovené v § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách, tedy ochranná známka nezískala rozlišovací způsobilost. Závěry Úřadu a městského soudu jsou tak v souladu se zákonem a vycházejí z dostatečně zjištěného skutkového stavu. Dále osoba zúčastněná na řízení označila za nesprávné tvrzení stěžovatele, že Úřad a městský soud postupovaly v rozporu s názorem vysloveným v rozsudku Soudního dvora ES ve věci Merz & Krell GmbH & Co. v tom smyslu, že neposuzovaly rozlišovací způsobilost ve vztahu k časopisům. Z vyjádření Úřadu však jednoznačně vyplývá, že se zabýval ochrannou známkou stěžovatele v souvislosti s výrobky a službami, pro něž je tato ochranná známka přihlášená. Z těchto důvodů navrhl, aby kasační stížnost byla zamítnuta.

Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadený rozsudek v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a přitom sám neshledal vady uvedené v odst. 3, k nimž musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona ochranných známkách je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem. Podle odst. 4 citovaného ustanovení byl-li přede dnem účinnosti tohoto zákona podán návrh na výmaz podle § 25 dosavadního zákona, bude projednán jako návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou při splnění podmínek a s účinky stanovenými v tomto zákoně.

Podle ustanovení § 32 odst. 1 a 2 citovaného zákona 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. Byla-li však 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 ustanovení § 1 zákona č. 137/1995 Sb. je ochrannou známkou označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek, vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b), c) citovaného zákona je ze zápisu do rejstříku vyloučeno označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby a které je tvořeno výlučně ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty výrobků nebo služeb, z údajů o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku, či poskytnutí služby, dle písm.

Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) citovaného zákona Úřad vymaže z rejstříku ochrannou známku, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu zjistí, že byla zapsána v rozporu s tímto zákonem; v tomto případě se na ochrannou známku hledí tak, jako by vůbec nebyla zapsána. To neplatí, jestliže známka byla zapsána v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) až d) a svým užíváním v obchodním styku získala rozlišovací způsobilost pro ty výrobky či služby svého majitele, pro které byla zapsána.

Směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice 89/104/EHS“) v čl. 3 stanoví důvody pro zamítnutí či neplatnosti: V bodě 1. téhož ustanovení stanoví, že do rejstříku nebudou zapsány, a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými a) označení, která nemohou tvořit ochrannou známku; b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost; c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností. Čl. 3 bod 3 též směrnice stanoví, že přihláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1

písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. Nadto mohou členské státy stanovit, že toto ustanovení se použije také v případech, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu.

Podle obsahu kasační stížnosti uplatnil stěžovatel v podstatě dvě stížní námitky. V Jejich rámci namítal jednak nesprávné právní hodnocení distinktivnosti označení „GOLF“ pro časopis s golfovou tematikou, jak je provedl Úřad, a s nímž se ztotožnil i městský soud, a jednak nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku pro nedostatek důvodů, neboť městský soud se odmítl zabývat žalobní námitkou týkající se nabytí distinktivnosti výlučným užíváním.

Ve stížní námitce nesprávného právního posouzení distinktivnosti označení „GOLF“ ve vztahu k časopisům stěžovatel namítal, že rozhodnutí Úřadu vycházelo z nesprávného skutkového posouzení vztahu mezi obecným významem označení „GOLF“ a jeho popíranou distinktivností vzhledem k relevantním výrobkům stěžovatele. Posouzení distinktivnosti označení „GOLF“ ve vztahu k výrobkům stěžovatele však není otázkou skutkovou, ale otázkou právní. Skutkovou otázkou by bylo zjistit, o které relevantní výrobky stěžovatele se jedná (z rejstříku vyplynulo, že o časopisy) a jakou podobu má ochranná známka (v daném případě se jedná o ochrannou známku slovní, bez jiných rozlišovacích grafických prvků apod.). Teprve na základě zjištěného skutkového stavu mohla být k následně právně hodnocena distinktivnost označení „GOLF“ ve vztahu k časopisům. Z odůvodnění správního rozhodnutí i rozsudku městského soudu jednoznačně vyplývá, že se jak Úřad, tak i městský soud, zabýval označením „GOLF“ právě ve vztahu k časopisům, což jsou výrobky v mezinárodní třídě 16, pro něž má stěžovatel ochrannou známku zapsanou, přičemž nejprve provedl posouzení významu pojmu golf a dospěl k závěru, že se jedná o označení, jež má popisný význam, tedy popisující hru golf. Tvrzení stěžovatele, že se jedná ve vztahu k časopisům o označení sugestivní bez skutečné popisnosti s tím, že mu zcela bezpečně umožňuje rozlišit časopis od všech ostatních časopisů, není podle názoru Nejvyššího správního soudu opodstatněné, protože i s ohledem na evropskou judikaturu týkající se distinktivnosti a jejího posuzování, slovní ochranná známka „GOLF“ bez jakýchkoliv dalších grafických prvků apod. pro časopis o golfu sděluje relevantní veřejnosti pouze to, že se jedná o časopis o golfu a nijak jej tak neodlišuje od ostatních časopisů zaměřených na tuto tematiku. Smyslem ochranných známek je mimo jiné oslovit relevantní okruh spotřebitelů tak, aby pomocí označení výrobek tzv. identifikovali s jeho původcem. Právě stanovením zákonných podmínek zápisné způsobilosti zákon omezil „lákání spotřebitelů“ pomocí označení požadavkem určité minimální míry rozlišovací způsobilosti, aby institut ochranných známek plnil svůj primární identifikační účel v rámci konkurenční soutěže podnikatelů na relevantním trhu. Tento princip zdůrazňuje i evropská judikatura, z níž vyplývá, že aby byla ochranná známka schopna plnit svoji základní roli v systému nenarušené soutěže, o jejíž zavedení usiluje Smlouva o ES, musí poskytovat záruku, že všechny výrobky a služby, které jsou touto známkou opatřeny, byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku odpovědného za jejich jakost (viz rozsudek Soudního dvora ES ze dne 29. 9. 1998, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* „CANON“ (C - 39/97, Recueil, s. I-5507), a dále ze dne 29. 4. 2004, *Björnekulla Fruktindustrier Aktiebolag v Pocordia Food Aktiebolag* (C-371/02, Recueil, s. I-5791). Proto by značky a údaje, které mohou sloužit pro určení vlastností zboží nebo služeb, pro které se žádá zápis,

měly zůstat volně k dispozici všem podnikatelům, aby mohly být použity při popisu stejných vlastností jejich vlastního zboží (viz citovaný rozsudek Soudního dvora ES ve věci *BIOMILD*). Právě v kontextu výrobku a vnímání relevantní veřejnosti je nutné posuzovat distinktivnost označení. Použití označení „GOLF“ pro časopis tak sděluje stěžovatel relevantní veřejnosti právě a jen to, že se jedná o časopis s golfovou tematikou, a neplní tak základní funkci ochranné známky, kterou je označování obchodního původu výrobku. Stěžovatel by právní ochranou tohoto označení vyloučil konkurenty na trhu časopisů s golfovou tematikou, kteří by nemohli informovat své čtenáře použitím označení golf či jeho odvozeninou o totožném zaměření časopisu. Ke shodnému závěru dospěl i městský soud v napadeném rozsudku.

Pokud ve stížní námitce ve vztahu k ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb. stěžovatel tvrdil, že pro jeho typ výrobků je druhovým označením pouze „časopis“ nebo „tiskovina věnovaná sportu“ Nejvyšší správní soud se s tímto názorem neztotožňuje, neboť interpretaci citovaného ustanovení stěžovatelem nelze akceptovat, jak správně uvedl i městský soud, protože zákon o ochranných známkách hovoří o určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty výrobků nebo služeb, údajích o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku či poskytnutí služby. Čl. 3 bod 1. směrnice 89/104/EHS pak hovoří i o vlastnostech výrobků nebo služeb. Nejvyšší správní soud v této souvislosti upozorňuje např. na rozsudek Soudního dvora ES ze dne 20. 11. 2001, *Procter & Gamble v. OHIM* (C-383/99 P, Recueil, s. I-6251), rozsudek Soudu prvního stupně ES ze dne 26. 11. 2003, *HERON Robotunits v. OHIM* (T-222/02, Recueil, p. II-4995), rozsudek Soudu prvního stupně ES ze dne 20. 7. 2004, *Lissotschenko a Hentze v. OHIM* (T-311/02, Sb. rozh. s. II-2957), z nichž vyplývá, že podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) 40/94 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení (ES) 40/94“) se do rejstříku nezapíší „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“. Označeními a údaji uvedenými v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 (obsahově korespondující s čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104/EHS), jsou taková označení a údaje, které mohou při běžném užívání z hlediska cílové veřejnosti sloužit k označení výrobku nebo služby, pro které je zápis požadován, buď přímo, nebo tím, že uvádějí jednu z jejich podstatných vlastností. Z toho vyplývá, že aby se na označení vztahoval zákaz upravený v tomto článku, musí mít k dotčeným výrobkům nebo službám dostatečně přímý a konkrétní vztah, takže může relevantní veřejnosti okamžitě a bez přemýšlení poskytnout popis dotčených výrobků a služeb nebo některé z jejich vlastností. Nejvyšší správní soud k tomu poznamenává, že tyto rozsudky se sice týkají ochranné známky Společenství, avšak výklad pojmu distinktivnosti ve vztahu k druhu, účelu či jiným vlastnostem výrobku a vnímání relevantní veřejnosti představuje rozumný a přesvědčivý výklad dané problematiky, použitelný i pro obsahově obdobné právní instituty vnitrostátního práva České republiky. Obdobně Soudní dvůr ES interpretoval čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104/EHS v rozsudku ze dne 12. 2. 2004, *Campina Melkunie BV v. Benelux – Markenbureau „BIOMILD“* (C-265/00, Recueil, s. I-1699), (dále jen „*BIOMILD*“), kdy výslovně hovořil o popisu vlastnosti výrobku.

Z výše uvedených důvodů posoudil Nejvyšší správní soud stížní námitku nesprávného právního hodnocení distinktivnosti označení „GOLF“ pro časopis s golfovou tematikou jako nedůvodnou.

Předmětem další stížní námitky je právní otázka, zda označení „GOLF“ nabylo distinktivnosti výlučným užíváním a zda je v důsledku toho toto označení relevantní veřejností vnímáno nikoliv pouze jako časopis o golfu, ale jako označení příznačné právě a jen pro časopisu stěžovatele a identifikuje tak jeho původce. Ve vztahu k této otázce stěžovatel namítal nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku z důvodu, že se městský soud nevypořádal se žalobními námitkami týkajícími otázky. Zákonná úprava umožňuje nabytí distinktivnosti výlučným užíváním (viz např. rozhodnutí Soudního dvora ES o předběžné otázce ze dne 27. 1. 2004, ve věci *La Mer. Technology* (C-259/02, Recueil, s. II-1159). Důvody prohlášení neplatnosti ochranné známky, které vycházejí z posouzení nedistinktivnosti označení „GOLF“ ve vztahu k časopisům, se totiž nepoužijí, pokud by ochranná známka získala rozlišovací způsobilost na základě užívání. Stěžovatel v žalobě navrhl celou řadu důkazů, jimiž chtěl prokázat, že v případě jeho časopisu označení „GOLF“ nabylo distinktivnosti výlučným užíváním. Městský soud se však žalobními námitkami týkajícími se této otázky vůbec nezabýval včetně žalobní námitky rozporu správní praxe Úřadu, který v rozhodnutí č.j. O-114534 ze dne 9. 11. 1998 dospěl k závěru, že stěžovatel prokázal získanou rozlišovací způsobilost ochranné známky „GOLF“. Městský soud se s obsáhlými námitkami vypořádal v odůvodnění napadeného rozsudku tak, že se omezil v podstatě na konstatování, že vzhledem k tomu, že souhlasí s Úřadem ohledně právního hodnocení slovního označení „GOLF“, není již důvod zabývat se námitkami, které směřovaly do zjištění skutkového stavu ohledně případného nabytí rozlišovací způsobilosti. Dále uvedl, že dané označení je natolik obecné, že rozlišovací způsobilost k daným výrobkům nemá, proto jí ani nemohlo nabýt užíváním stěžovatelem. Nejvyšší správní soud neshledává tuto argumentaci přezkoumatelnou, a to pro nedostatek důvodů. Není-li z odůvodnění napadeného rozsudku zřejmé, proč soud nepovažoval žalobní námitky účastníka za důvodné, je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou. Argumentaci stěžovatele týkající se nabytí rozlišovací schopnosti výlučným užíváním je nutno považovat za klíčovou, neboť nepochybně má zásadní vliv na konečný výsledek rozhodnutí. Strohá úvaha městského soudu je v rozporu se stávající judikaturou národních soudů a evropskou judikaturou týkající nabytí distinktivnosti výlučným užíváním. Protože Nejvyšší správní soud posoudil námitku nepřezkoumatelnosti v otázce nabytí distinktivnosti výlučným užíváním důvodnou, nemohl napadený rozsudek věcně přezkoumat ve vztahu k námitkám týkajícím skutkového a právního posouzení výlučného užívání, neboť by tímto způsobem nezákonným a protiústavním způsobem zasáhl do práva stěžovatele (podrobně k otázce nepřezkoumatelnosti viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, publikovaný pod č. 689/2005 Sb. NSS, dále rozsudek ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 – 52, oba dostupné na www.nssoud.cz).

Vzhledem k výše uvedenému dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že rozsudek městského soudu je zčásti nepřezkoumatelný, a proto jej v souladu s § 110 odst. 1 věta první před středníkem s.ř.s. zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. Ve věci rozhodl bez jednání, protože mu takový postup umožňuje ustanovení § 109 odst. 1 s. ř. s.

V dalším řízení je městský soud vázán právním názorem, který je vysloven v tomto rozsudku (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2009

JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně

senátu