



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Martina Lachmanna a soudců Martina Bobáka a Jana Ferfeckého ve věci

žalobkyně: **ALPA, a.s.**, IČO: 27666468
sídlem Hornoměstská 378/74, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupené advokátkou Mgr. Simonou Hejdovou
sídlem Přízova 285/3, 602 00 Brno

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6

za účasti: **VŘÍDLO, výrobní družstvo**, IČO: 00028860
sídlem Kamenického 98/8, 360 04 Karlovy Vary
zastoupené advokátem JUDr. Josefem Kašparem
sídlem Jáchymovská 27/114, 360 04 Karlovy Vary

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 3. 2024,
čj. O-133427/D22107898/2022/ÚPV,

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 3. 2024, čj. O-133427/D22107898/2022/ÚPV, se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 21 477 Kč, a to do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Simony Hejdové, advokátky.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a napadené rozhodnutí

1. V této věci jde o návrh žalobkyně na prohlášení slovní ochranné známky č. 219231 ve znění *ARNIKA* (napadená ochranná známka) za neplatnou ve smyslu § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (zákon o ochranných známkách). Tuto ochrannou známku vlastní osoba zúčastněná na řízení (vlastník). Žalobkyně se domnívala, že žalovaný (úřad) zapsal ochrannou známku do rejstříku ochranných známek (rejstřík) v rozporu s § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách. Již na tomto místě soud upozorňuje, že žalobkyně vedla s žalovaným u zdejšího soudu paralelní spor ve věci zrušení téže ochranné známky dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Zdejší soud rozsudkem ze dne 31. 3. 2025, čj. 9 A 44/2024-88, žalobu v této další věci zamítl.
2. Napadenou ochrannou známku zapsal úřad do rejstříku dne 26. 7. 1999, s datem práva přednosti od 10. 6. 1998, a to pro kosmetické výrobky všeho druhu, jako například krémy, gely, emulze, pleťové vody, parfémy, kolínské vody, koupelové soli, koupelové přísady, šampóny, zubní pasty, prášky, mýdla, vody a laky, krémy, gely a emulze ochranné [třída 3 mezinárodního (Niceského¹) třídění výrobků a služeb (mezinárodní třídění)]; dietetické výrobky, fototerapeutické výrobky, léčebné a masážní prostředky, jako například krémy, gely, emulze, roztoky, soli vřidelní a zřidelní, soli do koupelí, léčebné i letní (třída 5); zprostředkování obchodů výrobky uvedenými v seznamu ve třídách 3 a 5 (třída 35).
3. Návrhem doručeným dne 21. 5. 2019 se žalobkyně na základě § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách u úřadu domáhala prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, jelikož se domnívala, že ochranná známka v době zápisu do rejstříku nesplňovala podmínky stanovené v § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách.
4. Rozhodnutím ze dne 18. 11. 2022 (prvostupňové rozhodnutí) úřad zamítl návrh na základě § 32b odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách ve spojení s § 4 písm. b), c) a d) téhož zákona. Slovo „arnika“, z něhož sestává napadená ochranná známka, představuje běžné slovo české slovní zásoby, kterým se označuje léčivá bylina se žlutými květy (také prha arnika). Výtažky z arniky se používají jako účinná součást některých kosmetických a léčivých přípravků. Žalobkyně neprokázala, že označení *ARNIKA* vnímali spotřebitelé v době zápisu napadené ochranné známky jako druhové či běžné. Stejně tak z jejich důkazů nešlo vyvodit, že výraz *ARNIKA* je pro výrobky či služby v daném segmentu trhu popisný či druhový nebo že je v obchodě běžně užíván jako výraz bez rozlišovací způsobilosti.
5. Se závěry prvostupňového rozhodnutí žalobkyně nesouhlasila. Podala rozklad k předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jako předseda úřadu, případně též jen předseda). V něm mj. tvrdila nesprávné právní posouzení věci a poukazovala také na procesní pochybení, kterých se úřad měl dopustit v průběhu řízení. Předseda se s rozkladovými námitkami neztotožnil a v záhlaví specifikovaným rozhodnutím (napadené rozhodnutí) rozklad zamítl. Proti tomuto rozhodnutí se žalobkyně brání žalobou.

II. Žaloba a vyjádření žalovaného

¹ Tzv. Niceské třídění, vycházející z Niceské úmluvy o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněné pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

Žaloba

6. Žalobkyně se s úřadem shodla na jeho hodnocení slova arnika, jelikož jej označil za slovo z běžné slovní zásoby a ze žalobkyní předložených důkazů zjistil, že léčivé účinky této byliny jsou již po staletí známé a i to, že z byliny se odedávna připravovaly masti a tinktury pro léčebné účely. Předseda úřadu na základě provedení totožných důkazů učinil užší skutkové závěry nežli úřad. Slovo arnika dle něj označuje druh rostliny a jde o slovo běžné slovní zásoby. Již se nevyjádřil k dalším skutkovým závěrům vztahujícím se k významu slova arnika. Na základě provedených důkazů neúplně a nesprávně zjistil skutkový stav, což vedlo k vydání věcně nesprávného rozhodnutí. Kvůli tomuto pochybení taktéž předseda úřadu nemohl správně posoudit naplnění jednotlivých důvodů neplatnosti spočívajících v zápisné nezpůsobilosti. Napadené rozhodnutí je prý nepřezkoumatelné.
7. Ohledně vnitřní rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky žalobkyně upozornila, že je potřeba rozlišovat objektivní hledisko (individuální prvky označení výrobku umožňující jej spolehlivě odlišit od jiných) od subjektivního hlediska (jestli je průměrný spotřebitel schopen rozeznat označený výrobek a dokáže-li si jej spojit s jeho výrobcem či poskytovatelem). Předseda úřadu se v napadeném rozhodnutí vůbec nezabýval objektivním hlediskem vnitřní rozlišovací způsobilosti. Průměrného spotřebitele pak správně vymezil jako širokou veřejnost zahrnující jak laickou, tak odbornou složku. Učinil závěr, že zatímco odborné složce mohl být termín arnika v době zápisu ochranné známky znám, laické části veřejnosti nikoliv. S tím žalobkyně nesouhlasila. K termínům vlastnost výrobků nebo služeb ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jako dřívější zákon o ochranných známkách)², žalobkyně uvedla, že označení tvořené slovy či slovním spojením nesmí označovat vlastnost zboží nebo jeho funkci. Není přitom relevantní, jestli vlastnosti výrobků nebo služeb ve vztahu k rozlišovací způsobilosti ochranné známky se týkají vlastností, jež jsou z obchodního hlediska důležité nebo pouze vedlejší [rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ze dne 12. 2. 2004 ve věci C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV proti Benelux-Merkenbureau*, bod 102].
8. Napadená ochranná známka netvoří originální označení, ale označení, které má pouze popisný charakter. Žalobkyně je přesvědčena, že slovo arnika má s výrobky označenými napadenou ochrannou známkou dostatečně přímou a konkrétní spojitost. Předseda úřadu tak nesprávně posoudil význam slova arnika pro průměrného spotřebitele, když seznal, že ten ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám nevnímá toto slovo jako označení jejich vlastností. Žalobkyně odkázala na rozhodnutí úřadu o zamítnutí přihlášky ochranné známky ze dne 23. 3. 2005, č. přihlášky O-345659, které se týkalo návrhu na zápis ochranné známky *DOUBLEMINT*. Úřad toto označení nezapsal proto, že jej relevantní veřejnost vnímala jako popis složení výrobku či jeho vlastností.
9. Úřad ani jeho předseda se nezabývali otázkou, zda slovo arnika mohou jiné subjekty použít k označení charakteristiky jejich kosmetických výrobků a léčebných přípravků. Dle žalobkyně je přitom právně významná již sama potencialita takového použití v době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku, a nikoli to, zda v rozhodné době jiné subjekty toto označení skutečně užívaly. Ve vztahu k naplnění důvodu neplatnosti dle § 2 odst. 1 písm. d) dřívějšího zákona o ochranných známkách dospěly orgány obou stupňů k

² Zápisná způsobilost ochranné známky se posoudí podle norem dřívějšího zákona o ochranných známkách; viz bod 38 tohoto rozsudku.

závěru, že arnika je sice slovem běžné slovní zásoby, avšak dle nich napadená ochranná známka nepředstavuje označení, které sestává výlučně z označení obvyklých v běžném jazyce. Již jen z tohoto vyplývá vnitřní rozpornost skutkových závěrů a jejich právního posouzení.

10. Žalobkyně poukázala taktéž na řízení vedené u úřadu pod č. přihlášky O-424549 týkající se slovního označení *BAZALKA*. Tehdejší přihlašovatel chtěl nechat zapsat toto označení do rejstříku pro následující třídy výrobků a služeb mezinárodního třídění: 3 (kosmetika), 5 (byliny), 16 (tiskoviny), 29 až 32 (různé druhy potravin) a 41 (školení a semináře). Předseda úřadu zamítl zápis pro výrobky a služby ve všech třídách kromě 16 a 41 s odůvodněním, že slovem bazalka je v běžném jazyce označena jednoletá rostlina a je užíváno v poctivém obchodním styku a zvyklostech k určení druhu a účelu přihlašovaných výrobků. Rostlina bazalka se používá v potravinách, v kosmetice a má léčivé účinky. Právě řízení o zápisu ochranné známky tvořené pouze slovem bazalka vnímá žalobkyně jako skutkově téměř shodné s nyní posuzovanou věcí. Tehdejší navrhovatel jej chtěl nechat zapsat mimo jiné taktéž jako slovní ochrannou známku i pro výrobky ve třídách 3 (kosmetické výrobky) a 5 (léčivé byliny a přípravky), tedy do stejných skupin, pro které má napadenou ochrannou známku zapsanou nynější vlastník. V případě snahy o zápis slova bazalka však úřad i jeho předseda seznali, že označení *BAZALKA* je tvořené jedním slovem představujícím název léčivé byliny. Pro absenci dalších rozlišovacích prvků, obrazových či grafických, dle nich nebylo schopné splnit základní funkci ochranné známky, tj. nebylo způsobilé odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
11. V řízení o registraci slova bazalka jako ochranné známky správní orgány založily svá zjištění a z nich plynoucí skutkové a právní závěry na podkladech majících encyklopedický charakter nebo obecně popisujících význam přihlašovaného označení a využití této byliny a jejích vlastností ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám. Při posuzování vnitřní rozlišovací způsobilosti označení pro zapsané výrobky a služby ve vztahu k průměrnému spotřebiteli správní orgány posuzovaly jako podstatný pouze jeho obecný význam. V případě posuzování označení *ARNIKA* chybně trvaly na tom, že žalobkyně měla prokázat, že jiné subjekty skutečně používaly označení *ARNIKA*. Například v řízení pod č. přihlášky O-424549 se předseda úřadu nezabýval tím, zda označení *BAZALKA* užívají pro přihlašované výrobky a služby také jiné subjekty a považoval tuto skutečnost pro právní posouzení věci za irelevantní. Ostatně tak nečiní úřad ani jeho předseda ve své rozhodovací praxi. Předseda úřadu použil v posuzované kauze odlišná a výrazně přísnější kritéria, než aplikoval v jiných případech. Žalobkyně neměla povinnost doložit užívání termínu arnika jinými subjekty.
12. Označení tvořené pouze jedním slovem představujícím název léčivé byliny není dle žalobkyně možné zapsat do rejstříku z důvodu nedostatečné rozlišovací způsobilosti, a to minimálně ve vztahu ke kosmetickým výrobkům a léčivým přípravkům. Kromě napadené ochranné známky není žádný jiný název léčivé byliny pro tyto výrobky a služby chráněn jako zapsaná slovní ochranná známka.
13. Žalobkyně dále namítla, že předseda úřadu nesprávně vymezil důvody uplatněné žalobkyní pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou. Předseda neposoudil klamavost napadené ochranné známky ve smyslu § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách [§ 2 odst. 1 písm. g) dřívějšího zákona o ochranných známkách]. Žalobkyně sice výslovně nenamítala zapsání napadené ochranné známky v rozporu s tímto ustanovením, avšak

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

z obsahu jejich podání vyplynulo, že fakticky namítala i rozpor zápisu s tímto ustanovením. Vyplyvá to například z podání ze dne 24. 8. 2020, ze dne 13. 6. 2022 či ze dne 13. 1. 2023. Předseda by měl posuzovat podání účastníků podle jejich obsahu. Žalobkyně se domnívá, že řádně uplatnila také důvod pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) dřívějšího zákona o ochranných známkách. Nadto i pokud by názor předsedy úřadu stran neuplatnění nezpůsobilosti dle § 2 odst. 1 písm. g) dřívějšího zákona o ochranných známkách byl správný, měly se správní orgány zabývat tím, jestli napadená ochranná známka nemá alespoň silně zavádějící význam.

14. Dle žalobkyně úřad fakticky uznal, že napadená ochranná známka neměla pro zapsané výrobky a služby vnitřní rozlišovací způsobilost v době svého zápisu. Žalobkyně k tomuto závěru došla na základě toho, že úřad vyzval vlastníka napadené ochranné známky k prokázání skutečností uvedených v § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Na základě tohoto ustanovení neprohlásí úřad ochrannou známku za neplatnou v případě, že získala v důsledku jejího užívání před zahájením řízení o návrhu na její prohlášení za neplatnou rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které ji úřad zapsal. Dle žalobkyně tak úřad mohl vyzývat k prokázání těchto skutečností pouze v případě, že zjistil, že ochranná známka neměla pro zapsané výrobky a služby vnitřní rozlišovací způsobilost v době svého zápisu.
15. Poslední žalobní výtkou žalobkyně zpochybnila postup úřadu, který odmítl provést důkaz odkazy na obsah webových stránek, ke kterým žalobkyně nepředložila jejich výtisk v listinné podobě. Úřad argumentoval tím, že provedení takových důkazů by vyžadovalo, aby sám z webových stránek vyhledával a vybral konkrétní relevantní data. Navíc obsah webových stránek je proměnlivý v čase. V době posuzování návrhu nemusel již být důkaz v podobě pouhého odkazu přezkoumatelný, popřípadě nemusel být funkční. Tento důkaz tak označil za nezpůsobilý k prokázání tvrzené skutečnosti. Postup úřadu potvrdil jeho předseda. S tím žalobkyně nesouhlasila. Jako důkaz bylo možné použít vše, co mohlo přispět ke zjištění skutkového stavu věci a účastník řízení nezískal či neprovedl v rozporu se zákonem. Výčet důkazních prostředků uvedený v § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (správní řád), je pouze demonstrativní. Není rozdíl mezi tím, pokud k prokázání tvrzení o existenci kosmetických výrobků nesoucích označení *ARNIKA* poukáže na odkaz na webové stránky obsahující jejich katalog či takový katalog rovnou předloží v listinné podobě. Žalobkyně uznává, že obsah webových stránek se může v čase měnit. Neznačená to dle ní, že by správní orgán obecně nemohl provést navržený důkaz obsahem webových stránek.

Vyjádření žalovaného ze dne 24. 6. 2024

16. Úřad navrhl, aby soud žalobu zamítl. Zdůraznil, že řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou je návrhovým řízením, tudíž břemeno tvrzení i břemeno důkazní nesla žalobkyně. Rozhodné skutečnosti měla tvrdit a prokazovat k datu zápisu ochranné známky do rejstříku. Označení *ARNIKA* je popisné ve vztahu k dané rostlině, nikoli však ve vztahu ke chráněným výrobkům a službám. Ačkoli jej veřejnost může vnímat jako sugestivní v tom smyslu, že jednou ze složek příslušného výrobku je bylina arnika, tato skutečnost neznačená, že napadená ochranná známka postrádá schopnost identifikovat jí označené výrobky a služby. Nepopisuje vlastnosti výrobků a služeb natolik jednoznačně a přímo, aby se průměrný spotřebitel podle tohoto označení nemohl při jejich koupi orientovat na trhu. Průměrný spotřebitel bude schopen při koupi konkrétního výrobku

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

rozlišovat např. mezi *krémem od Arniky* jako výrobkem pocházejícím od konkrétního výrobce, a *krémem s arnikou* jiného podnikatele.

17. Úřad nesouhlasil s tím, že by žalobkyně namítala i důvod neplatnosti stanovený v § 2 odst. 1 písm. g) dřívějšího zákona o ochranných známkách. Skutkový stav věci zjistil řádně. O významu slova arnika ani o léčivých účincích byliny, kterou toto slovo označuje, nebylo mezi účastníky sporu. Úřad znovu připomněl, že důkazní břemeno ohledně důvodů, pro které měla napadená ochranná známka postrádat zápisnou způsobilost, tížilo žalobkyni.
18. Ohledně námítky týkající se odlišného postupu v jiných řízeních (zejména ve věci zamítnutí zápisu označení *BAZALKA* jakožto ochranné známky) úřad podotkl, že se jednalo o jiný typ řízení. V návrhu na zápis ochranné známky úřad posuzuje zápisnou způsobilost ochranné známky z úřední povinnosti, kdežto v nyní posuzované věci se jednalo o návrhové řízení, ve kterém měla povinnost tvrdit a prokazovat rozhodné skutečnosti především žalobkyně. K samotnému materiálnímu rozdílu v rozlišovací schopnosti těchto dvou označení (*ARNIKA* a *BAZALKA*) úřad poznamenal, že označení *BAZALKA* je mezi spotřebitelskou veřejností mnohem známější a frekventovanější než označení *ARNIKA*. Rovněž rozhodovací praxe úřadu se mohla v čase změnit (ohledně zápisné způsobilosti označení *BAZALKA* úřad rozhodoval v roce 2007). Úřad tak při posuzování vnitřní rozlišovací způsobilosti označení *ARNIKA* pro zapsané výrobky a služby nepoužil odlišná a výrazně přísnější kritéria, než jaká ve své rozhodovací praxi obvykle aplikoval.

Vyjádření vlastníka ochranné známky ze dne 4. 7. 2024

19. Vlastník ochranné známky pouze stručně poznamenal, že souhlasí s oběma rozhodnutími v této věci i s vyjádřením úřadu k žalobě. Navrhl, nechť soud žalobu zamítne.

Replika žalobkyně ze dne 31. 7. 2024

20. V replice žalobkyně setrvala na svých námitkách. Dle ní označení *ARNIKA* patří do běžné slovní zásoby a nemá ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je zapsáno, rozlišovací způsobilost. Označení nevykazuje originalitu ve vztahu k přihlašovaným výrobkům nebo službám. Obecně je možné jako ochrannou známku použít i označení sestávající z běžných výrazů. U těch však musejí být slova zvolena tak, aby obsahově nesouvisela s přihlašovanými výrobky nebo službami. Na podporu tohoto tvrzení žalobkyně odkázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 29. 7. 2015, čj. 9 As 22/2015-29, *Česká advokátní komora*, a na odbornou literaturu³.
21. Příznivé účinky byliny arniky na lidské zdraví jsou známy po staletí. Označení *ARNIKA* jako název byliny užívané pro kosmetické a léčebné účely tak má přímou a konkrétní spojitost s kosmetickými výrobky, léčebnými přípravky a službami s nimi spojenými. Není pravda, jak tvrdí úřad, že označení *ARNIKA* není mezi relevantní spotřebitelskou veřejností známo natolik, aby bylo možné hovořit o jeho popisnosti či druhovosti ve vztahu ke kosmetickým výrobkům a léčebným přípravkům, popřípadě že se jednalo o slovo, jež se stalo obvyklým v běžném jazyce nebo v obchodních zvyklostech. Navíc v souběžně probíhajícím řízení o zrušení napadené ochranné známky úřad zdůraznil, že užití slova arnika v dominantní podobě při označení kosmetických výrobků a léčebných přípravků třetími osobami je třeba chápat jako sdělení spotřebitelům o složení těchto výrobků a jejich účincích. Důvodem popsané rozpornosti v jeho argumentaci v těchto

³ De Korver, Z., Biskupová, E. § 4 [Absolutní důvody]. In: Horáček, R., De Korver, Z., Koutná, I., Biskupová, E. *Práva na označení a jejich vymáhání*. IV. vyd., C. H. Beck, Praha. 2024. s. 29.

dvou řízeních nemůže být pouze skutečnost, že v řízení o prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou je rozhodný stav, který tu byl v době jejího zápisu.

22. Ohledně úřadem tvrzené větší známosti označení *BAZALKA* mezi veřejností žalobkyně podotkla, že tu lze tvrdit ve vztahu k potravinářským výrobkům, nikoli však pokud jde o kosmetické výrobky a léčebné přípravky. Dle žalobkyně podobnost označení *ARNIKA* a *BAZALKA* založila povinnost úřadu náležitě vysvětlit, proč jsou v případě napadené ochranné známky jeho argumenty a z nich plynoucí závěry zcela odlišné od závěrů z kauzy *BAZALKA*. Tuto rozdílnost nelze uspokojivě vysvětlit tím, že v posuzovaném případě se jedná o řízení vedené na návrh, kdežto v případě registrace označení *BAZALKA* se jednalo o řízení, v němž úřad zkoumá zápisnou způsobilost *ex officio*. K interpretaci pojmů, jako je „rozlišovací způsobilost“ nebo „obvyklost v obchodě“ není možné přistupovat rozdílně v řízení, kde správní orgán postupuje *ex officio*, od řízení, v němž je vázán návrhem.
23. Dle žalobkyně napadenou ochrannou známku bylo a je možné užívat pouze k označení kosmetických výrobků a léčebných přípravků obsahujících výtažky z byliny arniky, jinak by se jednalo o klamání spotřebitelů. Právní předpisy tak již v době zápisu napadené ochranné známky bránily tomu, aby ji úřad zapsal pro výrobky, které výtažek z byliny arnika neobsahují. Jedná se tudíž o ochrannou známku tvořenou výlučně označením popisujícím složení výrobků obsahujících bylinu arniku.

Další procesní vývoj a vyjádření

24. Přípisem ze dne 10. 4. 2025 soud seznámil účastníky i zúčastněnou osobu s jeho předběžným názorem ohledně vymezení průměrného spotřebitele, resp. jeho vnímáním sporného označení *ARNIKA*. Upozornil je, že pro posouzení věci může být důležité, že význam popisné ochranné známky zná byt jen část relevantní spotřebitelské veřejnosti. Soud je pak vyzval, nechť se k tomuto aspektu vnitřní rozlišovací způsobilosti napadené známky vyjádří.
25. Žalobkyně reagovala přípisem ze dne 24. 4. 2025, v němž si osvojila předběžný právní náhled soudu na řešenou otázku. Souhlasila s tím, že za průměrného spotřebitele je třeba považovat širokou veřejnost, a to nejen laickou, ale i odbornou. Žalovaný dle ní přes obecné odkazy na judikaturu fakticky posuzoval průměrného spotřebitele velice úzce jako konečného zákazníka, konzumenta či uživatele. Přitom mezi účastníky nebylo sporu o tom, že bylinu arniku a její účinky již k datu zápisu napadené ochranné známky znala přinejmenším část spotřebitelské veřejnosti s vyšší mírou informovanosti (např. botanici, lékaři, distributoři apod.). Dále žalobkyně mj. rekapitulovala a rozvíjela její dosavadní argumentaci o nedostatku rozlišovací způsobilosti označení *ARNIKA*, které patří do běžné slovní zásoby a má zřejmou a konkrétní spojitost s kosmetickými výrobky, léčivými přípravky a službami s nimi spojenými. Označení *ARNIKA* dle ní spotřebitele pouze informuje o složení a vlastnostech takto označených produktů, avšak nemůže plnit funkci ochranné známky, tj. že její individuální prvky umožní spolehlivě odlišit výrobek či službu, pro které se užívá, od jiných produktů prodávaných v téže třídách.
26. Žalovaný v přípisu ze dne 25. 4. 2025 setrval na návrhu na zamítnutí žaloby. Dle něj bylo nutné při řešení vnitřní rozlišovací způsobilosti zohledňovat celou relevantní spotřebitelskou veřejnost, a nikoli méně početnou odbornou veřejnost. Odkázal na judikaturu Tribunálu, dle níž je třeba při posuzování otázky existence pravděpodobnosti záměny zohlednit tu část spotřebitelské veřejnosti, jejíž míra pozornosti je nejnížší (tj. obecnou spotřebitelskou veřejnost). Dle něj Tribunál v rozsudku ze dne 9. 7. 2010, ve věci

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

T-85/08, *Exalation v. OHIM (Vektor-Lycopin)* řešil výrobky určené výlučně pro lékařské účely (a potravu pro kojení). Výrobky z oblasti kosmetiky a rehabilitačních služeb zpravidla nejsou, na rozdíl od výrobků farmaceutických, běžným spotřebitelem pořizovány prostřednictvím odborníků, např. v lékárnách. Nejinak tomu bylo i v době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku. Z rozhodnutí EUIPO (ve věci R 965/2023-2, *ELEMIS*) neplyne, že by v projednávané věci měla být rozlišovací způsobilost posuzována výlučně či primárně ve vztahu k odborné části spotřebitelské veřejnosti. V projednávané věci nelze dospět k závěru, že by laická část veřejnosti obvykle nakupovala masti, gely, šampóny, masážní emulze a další výrobky označené napadenou ochrannou známkou po konzultaci s prodejci či jinými odborníky v dané oblasti. Žádné takové zjištění z důkazů předložených žalobkyní nevyplynulo a žalobkyně ani takovou skutečnost v žalobě ani ve správním řízení netvrdila. Ačkoli může být označení *ARNIKA* do jisté míry sugestivní, napovídající, jaké vlastnosti dotčené výrobky či služby mohou mít, nejedná se ve vztahu k nim o popisné označení. Slovo „arnika“ nepopisuje přímo vlastnosti či druh dotčených výrobků, pouze může naznačovat přítomnost určité složky v nich. Průměrní spotřebitelé, zejména obecná část spotřebitelské veřejnosti užívající kosmetické, masážní a další dotčené výrobky, si napadenou ochrannou známkou okamžitě nespojí s konkrétními léčivými účinky rostliny arnika. V rozhodné době pro posouzení zápisné způsobilosti napadené ochranné známky, tedy na konci 90. let, nebyla samotná arnika jako léčivá bylina natolik známá a široce užívaná co by součást kosmetických a léčivých výrobků jako některé jiné byliny, například heřmánek. Skutečnost, že jsou léčivé účinky této byliny popsány v encyklopediích a herbářích, ještě neznamená, že je většina spotřebitelů zná a že zná samotnou rostlinu.

27. Vlastník napadené ochranné známky ve vyjádření z 24. 4. 2025 zdůraznil, že široká spotřebitelská veřejnost má jeho kosmetické přípravky spojeny s tím, že při jejich přípravě využívá vřidelní (silně mineralizovanou) karlovarskou vodu, do níž přidává výtěžky z různých bylin. Jednou z těchto bylin je i arnika, podle které označil své přípravky řady *ARNIKA*. Rozlišovací způsobilost označení *ARNIKA* nelze posuzovat izolovaně, ale pouze v kontextu s tradicí a místem výroby či místem původu dalších ingrediencí. Dle něj neplatí vždy, že si spotřebitelé z řad široké veřejnosti nechávají poradit od informované relevantní veřejnosti. Doplnil, že označení *ARNIKA* získalo dlouhodobým a intenzivním užíváním rozlišovací způsobilost, i pokud by snad toto označení nemělo vnitřní rozlišovací způsobilost.

III. Posouzení věci

28. Soud ověřil, že žalobu podala včas osoba k tomu oprávněná; jedná se o žalobu přípustnou, splňující všechny formální náležitosti na ni kladené. Napadené rozhodnutí soud přezkoumal na základě skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí a v mezích uplatněných žalobních bodů [§ 75 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.)], jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti.
29. Soud předesílá, že si je vědom, že již cit. rozsudkem 9 A 44/2024 devátý senát zdejšího soudu zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala zrušení napadené ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Jakkoli žalovaný i žalobkyně v tomto paralelním sporu uplatnili obdobnou argumentaci, soud nemohl bez dalšího sledovat východiska rozsudku 9 A 44/2024, který se jednak vztahoval k jinému (samostatnému) řízení, jednak k řízení, které podléhá vlastní právní regulaci. Nadto soud

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

v nynějším řízení poněkud z jiného úhlu pohledu nahlížel na otázku průměrného spotřebitele (viz dále).

30. Žaloba je důvodná.

31. O věci soud rozhodl bez nařízení jednání. Účastníci řízení netrvali na jeho nařízení ve smyslu § 51 odst. 1 s. ř. s. Soud neshledal ani potřebu provádět dokazování. Žalobkyně navrhla provést mj. důkazy založené ve správním spisu. Správním spisem, tj. včetně všech listin v něm založených, se však v tomto typu řízení nedokazuje. Soud ze správních spisů vychází. Nad rámec těchto důkazních návrhů žalobkyně navrhla provést k důkazu také výpis z rešerší databáze úřadu číslo spisu O-133427, tedy spisu vedeného k posuzovanému řízení. Tento důkaz soud neprovedl, neboť postrádá významu provést důkaz rešerší spisu, když má soud k dispozici pro své rozhodování samotný spis. Z ničeho nevyplývá, že by se obsah spisu měl lišit od seznamu v něm založených podkladů, resp. že by ve vlastním spisu měly scházet některé podklady. Žalobkyně ani nic takového netvrdí. Rozhodnutí úřadu ze dne 20. 2. 2006 ve věci zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění *BAZALKA* a navazující rozhodnutí předsedy úřadu ze dne 7. 2. 2007 a správní spis k tomuto řízení soud neprovedl k důkazu, neboť z nich nemohl zjistit skutkové okolnosti rozhodné pro posouzení tohoto případu. Toto řízení stručně popisuje odborná literatura (Koukal, P., Charvát, R., Hejlová, S., Černý, M. *Zákon o ochranných známkách: Komentář*. Wolters Kluwer, 2017). Soudu jsou tedy základní parametry tohoto řízení známy. Stěžejní je, že v nynějším případě jde o posouzení právní otázky, kterou nemohly ovlivnit skutkové poznatky, jež by soud mohl získat z rozhodnutí ve věci *BAZALKA*. Eventuální dokazování rozhodnutími či správním spisem k tomuto řízení nemohlo ovlivnit výsledek nynější věci, jak soud vysvětlí níže.

32. Předně soud uvádí, že napadené rozhodnutí není nepřezkoumatelné. Lze z něj seznat, jakým způsobem předseda úřadu rozhodl. Výrok neodporuje odůvodnění. Z rozhodnutí je možné zjistit, jak o věci správní orgány uvažovaly a jak vypořádaly námitky. Důvodnou není námitka nepřezkoumatelnosti spočívající v tom, že předseda úřadu z totožných důkazů učinil výrazně jiné, užší skutkové závěry než úřad. Soud neshledal, že by zde byl myšlenkový rozpor mezi prvostupňovým a napadeným rozhodnutím. Pokud předseda úřadu nezopakoval závěry, které vyslovil úřad, nejedná se o pochybení. Správní řízení tvoří v zásadě jeden celek od jeho zahájení až do právní moci konečného rozhodnutí. Není vyloučeno, aby předseda úřadu napravil vady řízení před úřadem stejně jako vady prvostupňového rozhodnutí. Pokud vady neshledá, není nutné, aby mechanicky opakoval vše, co již uvedl úřad v prvostupňovém rozhodnutí. V tomto konkrétním případě předseda aproboval závěry úřadu a pouze považoval za nezbytné doplnit, že skutečnost, že „*slovní prvek užitý v ochranné známce je slovem patřícím do běžné slovní zásoby, neznamená, že postrádá rozlišovací způsobilost pro chráněné výrobky a služby*“ (s. 43 napadeného rozhodnutí). Předseda tak pouze jinými slovy zopakoval závěry úřadu, který předtím podotkl, že „*i v případě, kdy se jedná o výraz z běžné slovní zásoby, takové slovo může rovněž tvořit ochrannou známku v případě, že samostatně je bez vztahu k seznamu výrobků a služeb*“ (s. 36 prvostupňového rozhodnutí). Aby slovo mohlo tvořit ochrannou známku, musí mít rozlišovací způsobilost pro chráněné výrobky a služby. Shora uvedené citace z rozhodnutí úřadu a jeho předsedy tak fakticky popisují to samé. Závěry předsedy a úřadu si rozhodně neodporují. Proto není pravda, že předseda neúplně a nesprávně zjistil skutkový stav věci.

33. Žalobkyně navrhla prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou na základě § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách, dle kterého úřad *v řízení zahájeném na návrh třetí*

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

osoby prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo přihláška nebyla podána v dobré víře.

34. Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou upravuje § 32a odst. 1 zákona o ochranných známkách, dle kterého návrh *na prohlášení ochranné známky za neplatnou musí být odůvodněn a doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu.* Pro úplnost soud podotýká, že v rámci rozsudku odkazuje i na judikaturu vycházející z právního stavu před 1. 1. 2019. V této době zákon o ochranných známkách nezahrnoval § 32a odst. 1, avšak obsahoval tehdejší znění § 34 odst. 1⁴, který byl fakticky obsahově shodný s nynějším § 32a odst. 1 zákona o ochranných známkách. Není tedy důvodu, proč by nebylo možné při posouzení případu vycházet v tomto ohledu i z judikatury vycházející z právního stavu před 1. 1. 2019.
35. Žalobkyně konkrétně vytkla úřadu zapsání napadené ochranné známky v rozporu s § 4 písm. b), c), a d) zákona o ochranných známkách. Domnívala se, že namítla i rozpor zápisu s § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách. S tím však žalovaný nesouhlasil. Zákon o ochranných známkách v § 4 stanoví, že do rejstříku se nezapíše označení,
 - b) které nemá rozlišovací způsobilost,
 - c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností,
 - d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, [...]
 - g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby [...].
36. Úřad dle žalobkyně fakticky potvrdil, že rozhodnutí o zápisu ochranné známky bylo chybné tím, že vlastníka ochranné známky vyzval k prokázání skutečností uvedených v § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Dle tohoto ustanovení platí, že *byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d), nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala před zahájením řízení o návrhu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.*
37. Úřad žádost zamítl na základě § 32b odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, který stanoví, že úřad návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou zamítne, *jestliže ochranná známka není vyloučena ze zápisu z důvodů uvedených v § 4 anebo jsou splněny podmínky podle § 32 odst. 2.*
38. Soud upozorňuje, že pokud zákon o ochranných známkách dává určité osobě právo napadnout již zapsanou ochrannou známku, kterou úřad zapsal za účinnosti dřívějšího zákona o ochranných známkách, posoudí se procesní otázky takového podání podle procesních norem zákona o ochranných známkách. Zápisná způsobilost ochranné známky (důvody neplatnosti ochranné známky atd.) se posoudí podle norem zákona platného v době zápisu (rozsudek NSS ze dne 9. 11. 2011, čj. 1 As 50/2011-104, *Kostečka Group*, bod 13). Tento závěr vychází z § 52 odst. 1 zákona o ochranných známkách, dle kterého *ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. 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*

⁴ Zákonodárce k 1. 1. 2019 zrušil tehdejší § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách novelou č. 286/2018 Sb.

ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

39. Dřívější zákon o ochranných známkách stanovil důvody pro nezapsání ochranných známek podobně jako zákon o ochranných známkách. Konkrétně dle § 2 tohoto zákona je ze zápisu do rejstříku vyloučeno

- b) označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby,
- c) 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,
- d) označení, které výlučně sestává ze značek nebo označení obvyklých v běžném jazyce nebo užívaných v dobré víře a obchodních zvyklostech, [...]
- g) označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb [...].

Mezi množstvím důkazních návrhů, které žalobkyně dodala úřadu, byly i takové, které mohly prokázat skutečnosti týkající se zápisu napadené ochranné známky

40. Mezi účastníky řízení nebylo sporu o tom, že řízení vedené na základě § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách je řízením zahajovaným na návrh. Přou se o to, jak tato skutečnost ovlivnila průběh samotného řízení, a to především z hlediska důkazního břemene.

41. Soud upozorňuje, že dle § 32a zákona o ochranných známkách v rozhodném znění musí být návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou *odůvodněn a doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu*. Již jen z právě uvedeného je patrné, že důkazní břemeno leží na straně navrhovatele (nynější žalobkyně).

42. K charakteru řízení dle § 32 zákona o ochranných známkách se vyjádřil NSS např. v rozsudku z 4. 5. 2017, čj. 10 As 271/2016-56, *Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR*. Pro úplnost soud poznamenává, že v době vydání rozsudku 10 As 271/2016 rozlišoval zákon o ochranných známkách dva druhy řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Jedním druhem bylo řízení zahajované na návrh a druhým řízení zahajované z moci úřední. Od 1. 1. 2019 zákon o ochranných známkách zná pouze řízení zahajované na návrh. Každopádně v rozsudku 10 As 271/2016, bod 15, se NSS vyjádřil právě k situaci, v níž úřad zahájil řízení na návrh. NSS konstatoval, že

řízení dle § 32 zákona o ochranných známkách je řízením návrhovým. Úřad nemá právo přezkoumávat opětovně všechny absolutní důvody pro odmítnutí již zapsaného označení, ale pouze důvody předložené navrhovatelem. V případě registrované ochranné známky platí presumpce platnosti této známky a je na osobě, která podává návrh podle § 32 odst. 1, aby předložila konkrétní informace zpochybňující její platnost.

(podtrženo soudem)

43. Z výše uvedeného je tedy patrné, že žalobkyni tížilo jak břemeno tvrzení, tak důkazní břemeno (obdobně například také rozsudek NSS ze dne 25. 8. 2023, čj. 8 As 62/2022-82, *La Espiral*, bod 37). Pro úspěch ve věci měla prokazovat všechny jí tvrzené skutečnosti, jak požaduje i judikatura NSS, která vychází z § 32a odst. 1 zákona o ochranných známkách. Dalším důležitým aspektem důkazní povinnosti je pak to, že § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách stanoví, že úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud *byla zapsána* v rozporu s § 4 nebo pokud přihláška *nebyla podána* v dobré víře. Jinými slovy ochranná známka se prohlašuje za neplatnou jen v případech, v nichž nemělo vůbec

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

dojít k jejímu zápisu (rozsudek NSS ze dne 31. 1. 2008, čj. 2 As 50/2007-101, *Arcibiskupství olomoucké*). Skutečnost, že se úřad opětovně zabývá správností zápisu ochranné známky, se pak logicky odráží i v tom, že rozhodné skutečnosti odůvodňující prohlášení ochranné známky za neplatnou je potřeba tvrdit a prokázat k době zápisu této ochranné známky.

44. Otázce doby, za kterou mají být důkazy způsobilé prokázat tvrzení rozhodná pro řízení dle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách, se NSS věnoval v rozsudku ze dne 24. 8. 2022, čj. 6 As 106/2021-32, *Taiko*, bod 16. V něm reagoval na argument, že pokud někdo tvrdí „zduhovění“ výrazu později použitého jako ochranná známka *před* datem zápisu této ochranné známky, je nutné zohlednit důkazy vztahující se k tomuto období (tedy k období *okolo* momentu zápisu). K tomu NSS konkrétně uvedl, že

bezpodmínečné trvání na tom, že za relevantní lze považovat pouze ty doklady užití konkrétního výrazu coby druhového označení, které jsou datovány bezprostředně „v okolí“ data zápisu sporné ochranné známky, by v konečném důsledku znamenalo, že by nebylo možno užít např. relevantní historické podklady vážící se k označením, jež „zduhověla“ před delší dobou. Takový přístup nedůvodně zužuje prostor pro dokazování tomu, kdo se neplatnosti ochranné známky dovolává. Jak navíc správně uvedl již městský soud, důkazy předložené žalobkyní pokrývají v celkovém souhrnu období od roku 2004 do roku 2015, přičemž přihlášku ochranné známky podal stěžovatel dne 18. 4. 2014 a ochranná známka byla zapsána dne 2. 9. 2015. Byť je pravda, že u některých internetových článků není zřejmé datum jejich publikace, Nejvyšší správní soud souhlasí s hodnocením městského soudu, že v takovém případě bylo možno vyjít z dat připojených uživatelských komentářů či jejich žádostí o poskytnutí receptů. Odhlížet nelze ani od toho, že některé dokumenty založené ve správním spisu (zachycující obsah článků) jsou označeny datem tisku 19. 11. 2015, z čehož lze dovodit, že tyto články byly na webových stránkách dostupné i po datu zápisu ochranné známky.

Z právě uvedeného je patrné, že důkazy prokazující nějakou relevantní skutečnost ve smyslu § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách nemusí být *bezprostředně „v okolí“ data zápisu sporné ochranné známky*. Minimálně co se týče časové osy směrem do minulosti, NSS v podstatě neurčil žádný časový limit, neboť relevantními mohou být i historické podklady. Co se týče časové osy směrem do budoucnosti, zde NSS taktéž nestanovil žádný vyslovený limit; lze tak vycházet z toho, že za relevantní lze považovat pouze důkazy datované „v okolí“ data zápisu sporné ochranné známky. Tento názor je logický – kupříkladu rozsáhlá diskuse na internetu ohledně určitého termínu několik týdnů po zápisu sporné ochranné známky může dokládat rozšíření tohoto termínu i k datu této registrace, neboť je důvodné předpokládat, že známost mezi veřejností musela být dána již k datu registrace ochranné známky. Na druhou stranu bude-li se jednat o zachycení obdobné diskuse několik let po zápisu sporné ochranné známky, tato již zpravidla nebude mít srovnatelnou vypovídající hodnotu, neboť nebude zřejmé, jestli byl tento termín takto rozšířen již „v okolí data zápisu“ nebo k tomuto rozšíření došlo až později.

45. Pro posouzení žaloby je tedy zásadní, zda žalobkyně prokázala, že v okolí doby zápisu ochranné známky zde byl některý z jí tvrzených důvodů, pro který tuto známku úřad neměl zapsat.
46. Žalobkyně v průběhu posuzovaného řízení doložila podklady, které je třeba rozdělit do čtyř skupin. Soud odkazuje na podrobný popis důkazů na str. 20-31 napadeného rozhodnutí. Zde uvede pouze stručnější popis jednotlivých důkazních skupin. Jednalo se o:
- celkem 13 výtisků pořízených z různých internetových stránek (články, encyklopedie, slovníky) na téma *ARNIKA*. Osm z nich bylo nedatovaných, nejstarší byl z roku 2007, zbylé čtyři byly z let 2017 a 2018. Například se jednalo o výtisk z internetových stránek *bylinkopedie.cz* – článek/heslo *Prha arnika* (*Arnika horská*), výtisk z internetových stránek *www.lekarna.cz* – článek *Arnika a její*

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

účinky; výtisk z internetových stránek www.ceskatelevize.cz – pořad *Kouzelné bylinky* – článek *Arnika lékařská (Arnica chamissonis)* atp.;

- b) celkem 10 kopií z různých publikací (kapesní atlasy, herbáře, naučné publikace). Jedna publikace byla z roku 1935, jedna publikace byla z roku 1961, dvě ze sedmdesátých let dvacátého století, čtyři z osmdesátých let dvacátého století a zbylé z devadesátých let dvacátého století. Z toho důvodu, že soud považuje tuto důkazní skupinu z časového hlediska za relevantní, uvádí všechny položky z ní. Jednalo se o:

- i. Soják, J. *kapesní atlas Rostliny našich hor*, SPN, 1983, s. 336 – *PRHA ARNIKA Arnica montana. Arnika horská*;
- ii. Janča, J. Zentrich, A. J. *HERBÁŘ LÉČIVÝCH ROSTLIN*, EMINENT, 1994, s. 112 – *ARNIKA, Prha chlumní, Čeled' hvězdnicovitých (Asteraceae)*;
- iii. Bremnessová, L. *BYLINÁŘ Zdraví, krása a radost*, Fortuna Print, 1994, s. 275 – *Ostatní bylinky*;
- iv. Hron, F., Zejbrlík, O. *kapesní atlas ROSTLINY STRÁNÍ, SKAL, KŘOVIN A LESŮ*, SPN, 1987, s. 304 – *PRHA ARNIKA - arnika horská*;
- v. Korbelář, J., Endris, Z. *Naše rostliny v lékařství*, Avicenum, 1981 - *ARNIKA Arnica Montana L., prha arnika (arnika horská)*;
- vi. Deyl, M., Hísek, K. *NAŠE KVĚTINY*, Albatros, 1973, s. 506 – *Prha chlumní (arnika) Arnika horská*;
- vii. Veselý, J. *CHRÁNĚNÉ ROSTLINY*, Orbis, 1961 - v seznamu rostlin pod č. 65 je uvedena *Prha arnika – Arnica Montana*;
- viii. Macků, J. *PĚSTOVÁNÍ A SBÍRÁNÍ RENTABILNÍCH ROSTLIN LÉČIVÝCH*, přednáškový kurs Zemědělského rozhlasu, 1935, s. 60 – *Arnika či Prha chlumní*;
- ix. Toman, J., Felix J. *Přírodou krok za krokem*, ARTIA, 1978, *Čeled': hvězdnicovité (Asteraceae)* uvedena i *Prha arnika*;
- x. Hlava, B., Starý, F., Pospíšil, F. *Rostliny v kosmetice*, ARTIA, 1987, s. 46 – *Prha arnika Arnica Montana L.*;

- c) soubor výtisků pořízených dne 16. 5. 2019 z různých internetových stránek e-shopů společností – výrobky po zadání hesla *arnika*. Jednalo se například o:

CANNABIS Arnika bylinný balzám s kaštanem koňským a kostivalem 300ml	Arnika horská 150 ml	Arnika 50 ml
		

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

- d) v replikách v průběhu správního řízení pak žalobkyně poukázala na následující webové stránky, aniž předložila jejich výtisky:
- i. www.dsarnika.cz,
 - ii. www.heureka.cz/?h%5Bfraz%5D=arnika,
 - iii. www.vridlo.cz/produkty/,
 - iv. www.vridlo.cz/pece-o-telo-noby/,
 - v. www.vridlo.cz/ustni-hygiena/,
 - vi. www.vridlo.cz/koupelove-soli/,
 - vii. www.vridlo.cz/pece-o-telo-noby/#Vlasová%20kosmetika,

47. Již z popisu jednotlivých skupin důkazů je patrné, že jediné, které z časového hlediska skutečně mohly prokázat některou ze skutečností, pro které úřad neměl napadenou ochrannou známku zapsat do rejstříku, byly důkazy ze skupiny b). Důkazy ze skupin a) a c) nemohly doložit skutečnosti, které by se časově týkaly doby zápisu napadené ochranné známky. Žalobkyně tyto zbylé důkazy spadající do skupin a), c) a d) nepředložila takovým způsobem, resp. v takové formě a s takovým průvodním tvrzením, že by je úřad měl vztáhnout k období „okolo“ zápisu napadené ochranné známky. Například ohledně důkazních prostředků ve skupině c) poznamenala, že se sice nejedná o přímé důkazy prokazující rozsáhlé užívání pojmu arnika k okamžiku registrace napadené ochranné známky, ovšem ani se nejedná o důkazy bez vypovídající hodnoty pro posuzovaný případ.
48. Dle soudu důkazy ze skupin a), c) a d) nemohou prokazovat, že bylina arnika byla pro kosmetické výrobky a léčebné přípravky dlouhodobě (po staletí) zcela běžně užívána a takto je užívána i v současné době. Žalobkyně sice obhajovala výpovědní hodnotu těchto svých důkazů, avšak její argumenty nemohly obstát. Žalobkyně mj. doložila výpis vyhledávání produktů s arnikou/z arniky ze dne 16. 5. 2019. Toto její vyhledávání a moment registrace napadené ochranné známky dělí cca dvacet let. Tento důkaz dokládá jediné, a to že k 16. 5. 2019 termín arnika prokazatelně používali i jiní výrobci k označení jejich produktů. To ovšem není skutková okolnost, která by prokázala nezákonnost zápisu napadené ochranné známky v roce 1999. Mezi těmi přibližně dvaceti lety, kdy došlo k registraci napadené ochranné známky, a vytvořením výpisu vyhledávání produktů, mohlo dojít ke změnám ve vnímání významu uvedeného slovního prvku, např. i v kontextu prokazovaného rozšíření produktů s označením *ARNIKA*. Tento důkaz tak nedokládá, že by si relevantní spotřebitelská veřejnost v okolí roku 1999 spojovala s označením *ARNIKA* bylinu arniku, resp. že by označení vnímala jako poukaz na vlastnosti či složení takto označených výrobků.
49. Ze stejných důvodů jako důkazy skupiny c) nemohly doložit skutečnosti, které by se časově týkaly doby zápisu napadené ochranné známky, ani důkazy ze skupiny a).
50. Důkazním návrhům ze skupiny b) se soud věnuje níže. Stejně tak se níže zabývá procesními otázkami, které se vztahují k poslední skupině d), a to v bodě 81 a násl. tohoto rozsudku.
- Žalobkyně předložila i takové důkazy, které svědčily o tom, že úřad neměl zapsat napadenou ochrannou*
51. Soud předně k posouzení námitek žalobkyně týkajících se jednotlivých důvodů neplatnosti dle § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) dřívějšího zákona o ochranných známkách zmiňuje, že tyto jednotlivé důvody neplatnosti jsou si relativně blízké (viz rozsudek NSS ze dne 8. 8. 2018,

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

čj. 10 As 168/2017-154, *Heineken Česká republika*, bod 13⁵). Okolnosti zakládající existenci absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti podle jednoho z ustanovení tak mohou mít, resp. mají rovněž úzkou vazbu k výluce podle ustanovení jiného. Například je-li určité označení popisné, postrádá ve světle výše uvedeného také distinktivní charakter (obdobně rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2023, čj. 18 A 78/2022-91, bod 63).

52. Popisná ochranná známka zpravidla postrádá rozlišovací způsobilost. Slova a slovní spojení, která jsou v ochranné známce obsažena, totiž nesmí označovat vlastnosti zboží nebo jejich funkce (srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 1. 2013 ve věci T-625/11, *BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH proti OHIM – „ECODOOR“*). Slovní ochranná známka, která popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb, nutně postrádá rozlišovací způsobilost, pokud jde o tyto výrobky nebo služby (rozsudek Tribunálu ze dne 12. 6. 2007 ve věci T-190/05, *Twist & Pour*, bod 39). Soudy také opakovaně zdůraznily, že rozlišovací způsobilost postrádají výrazy, jež toliko označují konkrétní pozitivní vlastnosti, kvalitu nebo funkci zboží a služeb. Judikatura tak mezi výrazy popisné či druhové řadí i slova svým významem laudatorní – pochvalná, která poukazují na určitou vlastnost či stupeň kvality výrobků. V podrobnostech viz judikaturní souhrn v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2024, čj. 18 A 61/2023-36, bod 32 a násl.
53. Dle ustálené judikatury se rozlišovací způsobilostí ochranné známky rozumí, že označení slouží k identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, jako pocházejícího z konkrétního podniku, a tím odlišuje tento výrobek od výrobků jiných podniků [srov. rozsudky SDEU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97, *Canon*, bod 28, ze dne 29. 4. 2004 ve věci C-468/01, *Tabs (3D)* bod 32, ze dne 21. 10. 2004 ve věci C-64/02, *Das Prinzip der Bequemlichkeit*, bod 42, ze dne 8. 5. 2008 ve věci C-304/06, *Eurohypo*, bod 66; či ze dne 21. 1. 2010 ve věci C-398/08, *Vorsprung durch Technik*, bod 33; obdobně např. rozsudek NSS ze dne 9. 4. 2009, čj. 7 As 56/2008-170, *CCB*]. Označení tedy plní především rozlišovací funkci, která slouží spotřebiteli k odlišení výrobků nebo služeb jedné osoby od výrobků nebo služeb jiných osob. Zjednodušeně řečeno, označení by svým obsahem a formou mělo být natolik originální, aby umožnilo spotřebiteli individualizovat produkt z určitého obchodního zdroje.
54. Podle ustálené judikatury může být taková rozlišovací způsobilost posuzována pouze ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a to se zřetelem ke vnímání tohoto označení relevantní veřejností (rozsudek SDEU ze dne 12. 7. 2012 ve věci C-311/11, *Wir machen das Besondere einfach*, bod 24 a tam odkazovaná rozhodovací praxe). Relevantní veřejností jsou ty osoby, kterým jsou určité výrobky či služby určeny (např. rozsudek NSS ze dne 22. 1. 2014, čj. 2 As 127/2012-43, *ELEKTROTECH Company*). Pro jiné produkty bude relevantní jiná skupina osob, v jejímž rámci je třeba posuzovat povědomí o navrhované ochranné známce. Například v rozsudku ze dne 10. 11. 2022, čj. 10 As 162/2020-74, *NeoVize*, seznal NSS, že relevantní veřejností byly osoby, které trpěly vadami zraku. Jednalo se totiž o ochrannou známku užívanou k označení operací očí a osoby, které by takovou vadou netrpěly, neměly důvod zabývat se okruhem problémů, na které dopadala tato ochranná známka.
55. Zástupcem této relevantní veřejnosti je pak tzv. průměrný spotřebitel, který má průměrnou paměť, průměrnou pozornost a průměrný smysl pro detail, jelikož v jeho

⁵ NSS v rozsudku 10 As 168/2017 sice posuzoval důvody 5neplatnosti dle zákona o ochranných známkách, jak však již soud vysvětlil výše, jednotlivé důvody neplatnosti zápisu do registru jsou v dřívějším zákoně o ochranných známkách a v zákoně o ochranných známkách prakticky shodné.

paměti utkví pouze všeobecné znaky označení a jeho celkový dojem (rozsudek 10 As 162/2020, *NeoVize*, bod 13 a tam odkazované rozsudky). Průměrný spotřebitel je přiměřeně informovaný, všímavý a obezřetný [rozsudek Tribunálu ze dne 27. 2. 2002, ve věci T-219/00, *Ellos v. OHIM* (ELLOS), bod 30; viz obdobně rozsudek SDEU ze dne 22. 6. 1999, ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 26]. Náhled průměrného spotřebitele není otázkou, kterou by měl správní orgán dokazovat a která by měla mít oporu ve spise, například v podobě spotřebitelského průzkumu. Posouzení náhledu průměrného spotřebitele vychází z úvahy správního orgánu o předpokládaném vnímání průměrného spotřebitele (rozsudek 2 As 127/2012, *ELEKTROTECH Company*).

56. Otázka vnitřní rozlišovací způsobilosti je otázkou právní, nikoli skutkovou. Je věcí výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, který soud plně přezkoumává v souladu s § 75 s. ř. s.
57. Jak soud již avizoval v přípisu z 10. 4. 2025, zvláště ve třídách 3 a 5 niceského třídění může podle judikatury postačovat k závěru o nedostatku rozlišovací způsobilosti ochranné známky již jen to, že význam *popisné* ochranné známky zná, resp. popisný charakter označení ve vztahu k výrobkům a službám rozezná byť jen část relevantní spotřebitelské veřejnosti, nikoliv tedy všichni či většina spotřebitelů. Nad rámec uvedeného si přitom spotřebitelé z řad široké veřejnosti dle ustálené rozhodovací praxe Tribunálu mohou nechat např. poradit informovanou částí relevantní veřejnosti, která musí znát termín, jenž má sloužit jako ochranná známka (lékaři, lékárníky, osoby nabízející rehabilitační služby a jiní prodejci dotčených přípravků). Nejméně informovaná část relevantní veřejnosti prostřednictvím rad získaných od těchto odborných poradců vyhledává a běžně získává informace o produktech na trhu [např. rozsudek Tribunálu ze dne 9. 7. 2010, ve věci T-85/08, *Exalation v. OHIM* (*Vektor-Lycopin*), bod 40 a násl.; srov. také rozhodnutí EUIPO ze dne 1. 2. 2024, ve věci R 965/2023-2, *ELEMIS*, bod 52 a násl.]. Jakkoli se produkty a služby, které nabízí vlastník známky, nakupují bez lékařského předpisu, konkrétní prodejci jejích produktů mohou přesto podat spotřebitelům dodatečné vysvětlení a poradit osobám, které poptávají produkty, jež mají vlastnosti či účinky, jaké má i arnika, že arnika je léčivá bylina [obdobně srov. rozsudek Tribunálu ze dne 16. 12. 2010, ve věci T-286/08, *Fidelio v. OHIM* (*Hallux*), bod 56]. Žalovaný má pravdu, pokud tvrdí, že při posuzování *existence pravděpodobnosti záměny* je nutné zohlednit tu část veřejnosti, jejíž míra pozornosti je nejnižší. To ovšem nelze bez dalšího aplikovat na posuzování, zda relevantní spotřebitelská veřejnost rozezná popisný význam označení ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám. Jinými slovy, nyní napadená ochranná známka by – v souladu s výše uvedeným – neměla být popisná pro žádnou (nezanedbatelnou) část relevantní spotřebitelské veřejnosti.
58. Podobně jak tomu bylo v rozsudku T-85/08, *Exalation v. OHIM*, bod 44, i v nynějším případě u relevantní veřejnosti existuje dostatečně přímá a konkrétní vazba mezi označením *ARNIKA* a složením výrobků, které za pomoci napadené ochranné známky nabízí zúčastněná osoba [srov. také rozsudek Tribunálu ze dne 20. 11. 2007, ve věci T-458/05, *Tegometall International v. OHIM – Wuppermann* (*TEK*), bod 94 a tam citovaná judikatura]. Ostatně i žalovaný ve vyjádření ze dne 25. 4. 2025 připustil sugestivní, napovídající význam označení *ARNIKA*. Sice bez detailnější argumentace konstatoval, že přímo nepopisuje vlastnosti či druh dotčených výrobků, současně však připustil, že odkazuje na jeho složení.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

59. Jde-li pak o námitku vlastníka napadené ochranné známky z vyjádření ze dne 24. 4. 2025, soud uvádí, že v souladu se zásadou incidentní retrospektivity nových právních názorů vytvořených judikturními změnami se nový právní názor (zde postup dle prvně uvedených rozsudků) prosadí ihned a musí být aplikován na všechna probíhající řízení (např. nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 3168/09; či usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 10. 2008, čj. 8 As 47/2005-86, č. 1764/2009 Sb. NSS, část VIII).
60. Dle žalobkyně postrádala napadená ochranná známka výše popsanou rozlišovací způsobilost, neboť existence byliny arniky a jejích účinků a rovněž její použití v kosmetických a léčebných prostředcích relevantní veřejnost znala v době podání přihlášky napadené ochranné známky. Úřad tedy zaregistroval napadenou ochrannou známku v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) dřívějšího zákona o ochranných známkách. Žalobkyně nesouhlasila se závěrem, že pro posouzení jejího návrhu bylo rozhodné, že zatímco odborná veřejnost mohla znát termín arnika v době zápisu ochranné známky, laická část veřejnosti nikoliv.
61. Ohledně rozporu se zápisem do rejstříku dle § 2 odst. 1 písm. c) dřívějšího zákona o ochranných známkách žalobkyně uvedla, že napadenou ochrannou známku tvoří toliko jediné slovo označující název léčivé byliny. Ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám je ji tak třeba vnímat z pohledu průměrného spotřebitele za označení vlastnosti – léčivých účinků příznivých pro lidské zdraví. Přitom postačí pouhá existence této vlastnosti a není třeba, aby spotřebitelé znali konkrétně veškeré příznivé a léčebné účinky, které má tato léčivá bylina. Žalobkyně odkázala na rozsudek T-625/11, *BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH proti OHIM – „ECODOOR“*.
62. Rozpor zápisu napadené ochranné známky s § 2 odst. 1 písm. d) dřívějšího zákona o ochranných známkách žalobkyně spatřuje v tom, že se jedná o označení užívané v dobré víře a v obchodních zvyklostech. Poukázala přitom na řízení vedené úřadem pod č. přihlášky O-179461, ve kterém předseda zamítl ochranu slovního označení *SPINNING* s tím, že relevantní veřejnost vnímá toto označení jako označení pro druh sportovní aktivity, a nikoliv jako označení obchodního původu.
63. Úřad s výtkami žalobkyně nesouhlasil. Jí navrhované důkazy týkající se používání označení *ARNIKA* jinými výrobci se vztahovaly k používání v době bezprostředně předcházející podání nynějšího návrhu žalobkyně. Dle něj nedoložila ani žádné relevantní důkazy, jak toto označení v rozhodné době vnímala relevantní spotřebitelská veřejnost. Úřad tak setrval na závěrech vyjádřených v napadeném i prvostupňovém rozhodnutí. Přestože je slovo arnika druhovým označením byliny, žalobkyně svými relativně obecnými tvrzeními a důkazními návrhy neprokazovala, že v době zápisu do rejstříku se jednalo mezi veřejností o natolik známé označení, aby jej považovala za popisné ve vztahu k dotčeným výrobkům ani určující jejich druh, jakost nebo další jejich vlastnosti. Dle úřadu se žalobkyni nepovedlo prokázat ani to, že by toto označení bylo označením obvyklým v běžném jazyce nebo v obchodních zvyklostech. Úřad také upozornil, že věc nelze posuzovat hledisky rozsudku T-85/08, *Exalation v. OHIM* či rozhodnutí *ELEMIS*, jelikož zde jde o obecnou část spotřebitelské veřejnosti, která užívá kosmetické, masážní a další dotčené výrobky, které spotřebitel běžně nepořizuje v lékárně.
64. Soud připomíná, že žalobkyně byla povinna podložit svá tvrzení relevantními důkazními návrhy, které ve své spojitosti byly způsobilé prokázat, že úřad v době zápisu ochranné známky pochybil (viz rozsudek NSS 8 As 62/2022, *La Espiral*, bod 33). Předpokládá se

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

totiž, že úřad správně posoudil skutkový stav v řízení o zápisu ochranné známky, resp. správně posoudil i zápisnou způsobilost napadené ochranné známky, a to dokud tuto správnost navrhovatel (zde žalobkyně) nevyvrátí.

65. Žalobkyně v minimální možné míře tento požadavek splnila, jelikož úřadu předložila několik různých kopií (z) odborných publikací [důkazní skupina b)], z nichž bylo možné dovodit, že nikoli nevýznamná část spotřebitelské veřejnosti mohla v době okolí zápisu napadené ochranné známky znát bylinu arniku, resp. její účinky, a tedy, že v době registrace se skutečný skutkový stav lišil od toho, z něhož vycházel úřad. Pokud tomu tak skutečně bylo, napadená ochranná známka ve vztahu k těmto spotřebitelům postrádala rozlišovací způsobilost. Spotřebitelé mohli vnímat označení výrobků a služeb jako popisné, resp. odkazující na jejich vlastnosti či složení.
66. Mezi účastníky přitom není sporu o tom, že průměrného spotřebitele produktů, které zúčastněná osoba nabízí pod ochrannou známkou *ARNIKA*, je třeba vymezit široce. Ve zkratce, jde o běžné konzumenty neléčivých kosmetických a toaletních přípravků a dále i konzumenty farmaceutik a léčebných přípravků, kteří mohli vyhledávat léčivé účinky arniky. Jak zaznělo ve správním řízení, účinky arniky lze užít zejména při hojení ran, modřin, otoků, výronů, zánětů kůže či artritidy, což jsou i dle soudu indikace rozšířené mezi takřka celou společností. Vlastník přitom produkuje a prodává mj. bylinný masážní krém s hřejivým účinkem, který má působit protizánětlivě, dezinfekčně a hojivě a také má snižovat pocení. Dle údajů ze správního spisu je rovněž volně dostupný v lékárnách. Soud míní, že pro jeho dostupnost a deklarovanou pomoc při potížích, které mohou potkat v podstatě každého (viz shora), je tak správné za relevantní veřejnost považovat širokou veřejnost. Lapidárně řečeno, leckdo může potřebovat hojit rány, modřiny, otoky, výrony apod.
67. Jakkoli žalobkyně předložené publikace neprokazují rozšíření znalostí o bylině arnice mezi širší veřejností, resp. že by právě tyto publikace mohla či musela znát laická část spotřebitelské veřejnosti, soud vzhledem ke shora uvedeným východiskům judikatury Tribunálu, resp. rozhodovací praxe EUIPO (viz bod 57 shora), považuje za důležité, že žalovaný na s. 42 napadeného rozhodnutí jako průměrného spotřebitele vymezil širokou veřejnost, jednak *laickou* (poptávající produkty pro svou osobní spotřebu), jednak *odbornou* (poptávající je v rámci své podnikatelské činnosti, profese v oblasti kosmetiky a rehabilitačních služeb).
68. Žalobkyně předložené specializované publikace cílí na odborníky, popřípadě studenty či osoby s nadprůměrným zájmem o botaniku, a tedy část spotřebitelské veřejnosti, k jejímuž vnímání a znalostem je třeba alespoň co do tříd 3 a 5 niceského třídění přihlížet jako k pohledu průměrného spotřebitele. Nadto některé publikace z „okolí“ okamžiku zápisu napadené ochranné známky výslovně zmiňovaly širší povědomí o arnice. V tomto smyslu shledal soud relevantní zejména kapesní atlas *ROSTLINY STRÁNÍ, SKAL, KŘOVIN A LESŮ* a kapesní atlas *Rostliny našich hor*. V prvním autoři uvedli, že arnika je považována za „nejvýznamnější léčivou bylinu a odedávna se hojně využívala v lidovém léčitelství“. V druhém atlasu autor konstatoval, že „málokterá léčivá rostlina dosáhla takového věhlasu, a tak širokého lidového využití jako právě prba, známější pod jménem arnika“ (seznam publikací v bodě 46 shora). Soud seznal, že přinejmenším tyto dvě publikace nastiňují určité širší společenské povědomí o arnice, a to přinejmenším mezi odbornou částí spotřebitelské veřejnosti, jejíž vnímání označení měli úřad a jeho předseda dle výše odkazovaných východisek judikatury a praxe zkoumat.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

69. Z právě uvedeného hlediska pak žalovaný v dalším řízení bude muset opětovně posoudit, zda tyto publikace skutečně svědčí o tom, že v době zápisu napadené ochranné známky měla minimálně část spotřebitelů (dobové odborné veřejnosti) dostatečné povědomí o arnice, které v návaznosti na zájem laické části veřejnosti dále šířila i mezi tehdy neinformované spotřebitele. Bylo-li tomu tak, napadená ochranná známka musela být popisná již v době jejího zápisu, a tedy nemohla mít tzv. inherentní rozlišovací způsobilost ve vztahu k relevantnímu trhu výrobků a služeb.
70. Pokud pak žalovaný v dalším řízení dospěje k závěru, že napadená ochranná známka neměla v době jejího zápisu do rejstříku inherentní rozlišovací způsobilost, bude muset následně vyřešit otázku, zda označení nezískalo rozlišovací způsobilost užíváním.
71. Nad rámec uvedeného soud dodává, že odkazy žalobkyně na rozdíly v procesním postupu úřadu v řízení vedeném pod č. přihlášky O-424549, termín *BAZALKA*, a nyní posuzovaném případě nejsou relevantní, jelikož v řízení vedeném pod č. přihlášky O-424549 se jednalo o *řízení o žádosti o zápis ochranné známky*, kdežto v nyní posuzovaném případě se jedná o *řízení o prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou*. Zatímco v rámci věcného průzkumu přihlášky ochranné známky vedené na základě § 22 zákona o ochranných známkách úřad z úřední povinnosti zkoumá, zda je přihlašovaná ochranná známka způsobilá zápisu do rejstříku (viz Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. *Zákon o ochranných známkách: Komentář*. Wolters Kluwer, 2017), v řízení o prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou se správnost zápisu presumuje. Proto návrhovatel musí dle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách doložit důkazy o tom, že úřad (potažmo předseda) pochybil a ochrannou známku neměl do registru zapsat.
72. Skutkově zcela přílehlavý není odkaz žalobkyně na řízení O-179461 (pro úplnost soud připomíná, že tomuto řízení se věnoval Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 14. 3. 2022, čj. 18 A 3/2022-38, *Aerospinning Master Franchising*), ve kterém předseda zamítl ochranu slovního označení *SPINNING*. Vedle opětovné typové odlišnosti obou řízení soud taktéž upozorňuje na to, že šlo o zápis do jiných tříd niceského třídění. Označení je nutné posuzovat vždy přísně individuálně, a to právě s ohledem na jeho specifika a zvláštnosti a další skutkové okolnosti případu. Významný vliv na výsledek řízení totiž mohou mít i drobné či dílčí rozdíly mezi posuzovanými případy. Zápis konkrétních označení do rejstříku ochranných známek zpravidla nezakládá legitimní očekávání, že bude zapsáno i jiné označení (obdobně rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2022, čj. 18 A 38/2020-42, bod 100 a násl.; srov. dále rozsudek NSS ze dne 22. 1. 2014, čj. 2 As 127/2012-43, *ELEKTROTECH Company*, v němž soudy zkoumaly neplatnost ochranné známky spočívající v názvu ryby „*SAIRA*“).
73. Jak však již soud naznačil, žalobkyně alespoň dílem podložila svá tvrzení relevantním důkazním materiálem, a nelze ve světle shora popsaných úvah bez dalšího uzavřít, že se jí nepodařilo správnost zápisu do rejstříku zpochybnit.

Žalobkyně netvrdila neplatnost dle § 2 odst. 1 písm. g) dřívějšího zákona o ochranných známkách

74. Žalobkyně tvrdila, že namítala vadu registrace napadené ochranné známky i z důvodu dle § 2 odst. 1 písm. g) dřívějšího zákona o ochranných známkách. Předseda úřadu se klamavostí napadené ochranné známky vůbec nezabýval. Dle něj totiž žalobkyně tento návrhový důvod neuplatnila. Přestože si je žalobkyně vědoma, že řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou je návrhovým řízením, předseda úřadu měl procesní úkon posuzovat podle jeho obsahu, byť ho žalobkyně nesprávně označila.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

75. Žalovaný s žalobkyní nesouhlasil. Své tvrzení ohledně klamání spotřebitelů vlastníkem ochranné známky, pokud by ji vlastník používal k označení výrobků neobsahujících bylinu arniku, žalobkyně formulovala natolik obecně, že jej předseda úřadu nemohl považovat za uplatnění právě tohoto důvodu neplatnosti.
76. Je sice pravdou, že dle zásady materiálního posuzování podání účastníků řízení provádí právní kvalifikaci návrhů správní orgán (srov. rozsudek NSS ze dne 23. 11. 2020, čj. 2 As 312/2018-242, *MPM-QUALITY*, bod 104). Tuto zásadu však nelze absolutizovat. Žalobkyně v odůvodnění rozkladu zmínila možnost klamavosti napadené ochranné známky pouze v bodě 24. V odůvodnění rozkladu se žalobkyně obšírně věnovala jiným důvodům nemožnosti registrace ochranné známky dle § 4 zákona o ochranných známkách, a tyto důvody také konkrétně právně kvalifikovala a subsumovala pod konkrétní ustanovení zákona. Úmysl namítat registraci napadené ochranné známky v rozporu s § 2 odst. 1 písm. g) dřívějšího zákona o ochranných známkách nijak nevyplýval ani z důkazního materiálu, který žalobkyně předložila. Předseda úřadu tak nepochybil, pokud se blíže nezabýval nekonkrétním, nespecifikovaným a toliko okrajově zmíněným obecným poukazem žalobkyně v tomto směru. Bylo odpovědností žalobkyně, aby v tomto vysoce specializovaném řízení jasně vytýčila rozsah zpětného přezkumu zápisu napadené ochranné známky.
77. Pouze nad rámec nezbytně nutného odůvodnění soud dodává, že žalobkyně nedoložila svá tvrzení o klamavosti napadené ochranné známky. Tato námitka by tak stejně neměla šanci na úspěch. Pouhá teze o této klamavosti k době registrace napadené ochranné známky bez uvedení konkrétních informací, které by svědčily o její klamavosti, nemůže stačit k prohlášení ochranné známky za neplatnou ve smyslu § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

*Výzva úřadu k prokázání skutečností dle § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách
nezpůsobila nezákonnost napadeného rozhodnutí*

78. Žalobkyně se domnívala, že úřad svým postupem uznal důvody pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou. V řízení totiž vyzval vlastníka ochranné známky, aby označil a předložil důkazy prokazující skutečnosti ve smyslu § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Dle žalobkyně tato tzv. nabytá rozlišovací způsobilost je v řízení o určení neplatnosti ochranné známky dle § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách relevantní pouze za situace, v níž po předběžném posouzení tvrzení uvedených v návrhu a v něm označených důkazů úřad dospěje k závěru, že došlo k naplnění některého z důvodů neplatnosti. Žalobkyně považovala za nedůvodné tvrzení úřadu, že takto postupoval za účelem urychlení řízení a z důvodu procesní ekonomie. Dle žalobkyně tento argument vyvrací již samotná skutečnost, že vlastník napadené ochranné známky v průběhu prvostupňového řízení opakovaně žádal úřad o prodloužení lhůty k předložení důkazů o nabytí získané rozlišovací způsobilosti, kterým úřad vyhovoval. Postup úřadu vedl nejen k průtahům v řízení, ale taktéž vyvolal u žalobkyně legitimní očekávání, že minimálně jeden z jí tvrzených důvodů neplatnosti napadené ochranné známky žalovaný považoval za prokázaný.
79. Soud míní, že tento dle žalobkyně sporný postup úřadu nezpůsobil nezákonnost napadeného rozhodnutí. V obecné rovině lze připustit, že úřad zkoumá splnění podmínek dle § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách tehdy, pokud zjistí, že napadenou ochrannou známkou zapsal do rejstříku v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d) zákona o

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

ochranných známkách (rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2014, čj. 9 A 68/2010-34). Postup úřadu v této věci tak lze označit za nadbytečný.

80. Na druhou stranu soud neklade rovnítko mezi nadbytečný a nezákonný postup, jak mylně činí žalobkyně. Nelze přehlédnout, že postup úřadu odpovídal i dřívějšímu metodickému pokynu úřadu (viz Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. *Zákon o ochranných známkách: Komentář*. Wolters Kluwer, 2017). Dle něj již po návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou založeném na důvodech dle § 4 písm. b) nebo c) nebo d) zákona o ochranných známkách měl úřad dát vlastníku napadené ochranné známky možnost, aby prokázal, zda tato známka získala po svém zápisu v důsledku užívání rozlišovací způsobilost pro výrobky a služby, pro které byla zapsána. Postup úřadu, přestože v posuzovaném případě přesně nesledoval postup vymezený rozsudkem 9 A 68/2010, nezaložil nezákonnost napadeného rozhodnutí. Z tohoto dílčího postupu úřadu nemohla žalobkyně nabýt žádné legitimní očekávání. Jak přitom soud vyložil výše, nelze vyloučit, že v dalším řízení po zrušení napadeného rozhodnutí se může stát otázka tzv. získané rozlišovací způsobilosti klíčovou.

Odkazy na webové stránky, jejichž „výtisk“ žalobkyně nepředložila úřadu

81. Úvodem soud předesílá, že účastník řízení, jehož důkazní návrh úřad neprovedl, by v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, resp. v následujícím řízení před správním soudem, měl tvrdit nejen to, že úřad měl provést dokazování, ale také to, co podstatné by vyplynulo z toho kterého důkazního prostředku, pokud by ho správní orgán provedl, a jak by toto zjištění změnilo skutkový závěr správního orgánu ve věci samé. Nepřednese-li účastník řízení ve svých podáních adresovaných správnímu orgánu či soudu dostatečně konkrétní argumentaci, na jejíž základě by bylo možné uvažovat o nedostatečně zjištěném skutkovém stavu (v důsledku neprovedení určitých důkazních návrhů), nelze mechanicky rušit napadené rozhodnutí pro vadu dle § 76 odst. 1 písm. b) či c) s. ř. s.
82. Nyní k vlastní argumentaci v posuzovaném případě.
83. Žalobkyně spatřovala procesní pochybení v tom, že úřad neprovedl jí navržené důkazní návrhy, konkrétně *url* odkazy na webové stránky, ke kterým žalobkyně nepředložila jejich výtisk v listinné podobě [jde pouze o „důkazní skupinu d)“; bod 46 shora]. Dle ní měl úřad tyto důkazní prostředky provést, i když se mohlo stát, že by jejich provedení neprokázalo žalobkyni tvrzenou skutečnost, respektive že správní orgán bude vycházet z jejich znění v době vydání správního rozhodnutí. Jde tedy o otázku hodnocení důkazu po jeho provedení, a nikoli otázku nezpůsobilosti důkazního prostředku jako takového. Dle žalobkyně nadto předseda úřadu následně některé z těchto z jeho pohledu nezpůsobilých důkazů provedl, avšak neučinil z nich žádná pro rozhodnutí ve věci relevantní skutková zjištění.
84. Z prvostupňového rozhodnutí vyplývá, že úřad při dokazování nezohlednil některé ze žalobkyní předložených *url* odkazů na internetové stránky, jelikož žalobkyně k podáním nepředložila „výtisk“ či jiné zachycení obsahu vlastních stránek, jimiž chtěla dokazovat. Předseda potvrdil postup úřadu. Odkázal na rozsudek NSS ze dne 12. 4. 2011, čj. 1 As 33/2011-58. Obsah internetových stránek je proměnlivý v čase. Dle něj žalobkyně měla jejich obsah zafixovat vytištěním či uložením na elektronický nosič. Přezkumný orgán by tak mohl vycházet ze skutkového stavu, který zde byl v době správního rozhodování. Toto zaznamenání obsahu webových stránek však nemůže za navrhovatele provést správní orgán.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

85. Soud míní, že z rozsudku 1 As 33/2011 nelze bez dalšího dovodit, že správní orgány nemají povinnost provést důkazní prostředek za situace, kdy je navrhován ve formě *url* odkazu na webovou stránku, k němuž však navrhovatel nepředloží „výtisk“ tohoto důkazního prostředku. NSS v cit. rozsudku zdůraznil, že správní orgán má povinnost zafixovat důkaz obsahem internetových stránek vytištěním či uložením na elektronický nosič. I další rozsudky, které na tento rozsudek navazovaly, se týkaly povinností správního orgánu při dokazování (například rozsudky NSS ze dne 11. 10. 2019, čj. 2 As 80/2018-35, *Fastkredit ČR*, bod 17, či ze dne 20. 3. 2019, čj. 9 As 421/2018-30, *ERECEIVABLES MANAGEMENT*, bod 14). Obdobné nároky ovšem nelze automaticky a bez dalšího vztahovat na důkazní návrhy, které účastníci předkládají v rámci správního řízení. Ostatně ve správním řízení je primárně na účastníku označit důkazní prostředek a na správním orgánu tento důkazní prostředek obstarat. Dále nelze pominout, že činnost správních orgánů je vázána celou řadou zásad. Správní orgány zejména musí účastníkům řízení umožnit, aby se před vydáním rozhodnutí seznámili s podklady, které správní orgán bral v úvahu při svém rozhodování. Tyto podklady musejí mít zafixovanou a objektivizovanou podobu. Proto například u webových stránek soudy po správních orgánech vyžadují jejich „výtisk“ či uložení na datový nosič v podobě, v níž z této stránky vycházel správní orgán.
86. V obecné rovině tedy určitě nelze povinnost zafixovat obsah důkazního prostředku volně přenášet na účastníky správního řízení. Dle § 51 odst. 1 správního řádu lze ve správním řízení užít všech důkazních prostředků, jimiž lze zjistit skutkový stav věci. Nelze opomenout ani § 52 správního řádu. Správní orgán není návrhy účastníků vázán. V nynějším typu řízení úřad provádí důkazy, které předložili účastníci, a které jsou zároveň potřebné ke zjištění stavu věci. V rámci tohoto řízení správní orgán nemá povinnost, a ani nemůže, sám aktivně vyhledávat důkazy, popřípadě – vztaženo na posuzovaný případ – z úřední povinnosti znovu přezkoumávat splnění všech podmínek zápisné způsobilosti. Jak soud vysvětlí v následujících odstavcích, úřad přes výše uvedené nepochybil, pokud k důkazu neprovedl sedm shora v bodě 46 označených *url* odkazů, resp. stránek za těmito odkazy.
87. Pochybil ovšem předseda úřadu, který v rozkladovém řízení zhlédl *url* odkazy na webové stránky, aniž postupoval v souladu s rozsudkem 1 As 33/2011. Dle předsedy *url* odkazy nepřinesly žádné nové poznatky (s. 45 napadeného rozhodnutí), to ovšem nelze ze správního spisu ověřit, jelikož předseda nezaložil do správního spisu nic, z čeho by vyplývalo, že oněch sedm *url* odkazů skutečně otevřel, že je k tomuto datu zafixoval „výtiskem“ webových stránek, případně také učinil záznam o tom, že některé z *url* odkazů již nejsou aktivní. Toto procesní pochybení předsedy ovšem nic nemění na tom, že úřad postupoval správně. Za okolností tohoto případu úřad neměl povinnost provádět dokazování na základě žalobkyní předložených *url* odkazů. Pokud tyto důkazy, byť nesprávně, provedl předseda úřadu, nebyl by jeho vadný postup sám o sobě způsobilý vyústit v nezákonnost napadeného rozhodnutí a odůvodnit jeho zrušení.
88. Soud zdůrazňuje, že jistě nelze mechanicky odmítat provedení důkazů webovými stránkami, na které navrhovatel pouze odkázal za pomoci *url* odkazů, a to jen proto, že správnímu orgánu nepředložil „výtisk“ těchto stránek. Odmítnutí takového důkazu pro jeho nezpůsobilost je v obecné rovině nepřípustné (srov. přiměřeně rozsudek NSS ze dne 27. 6. 2013, čj. 1 As 20/2013-64, *Plzeňský prazdroj*, bod 35, byť šlo o svou povahou odlišné řízení podle zákona o ochranných známkách). V nyní posuzované kauze – s ohledem na zvláštní povahu tohoto řízení – ovšem úřad nepochybil, pokud takto předloženým

důkazním návrhům nevyhověl. Soud předně poukazuje na Metodické pokyny k ochranným známkám EUIPO⁶, z nichž mj. plyne následující:

[...] pouhý odkaz na internetovou stránku (i když přímým hypertextovým odkazem), na níž může úřad nalézt další informace, není dostatečný. On-line důkazy mohou nahradit fyzické důkazy pouze v případě, že se týkají podání přihlášky nebo zápisu starších práv nebo obsahu příslušných vnitrostátních právních předpisů v rozsahu, v jakém jsou přístupné on-line ze zdroje uznávaného úřadem (čl. 7 odst. 3 a čl. 16 odst. 1 písm. b) a čl. 16 odst. 1 písm. c) přeneseného nařízení o OZEU). Tuto možnost právo u jiných důkazů nepředpokládá. Externí hypertextové odkazy navíc nemohou zaručit trvalou bezpečnou dostupnost a stabilitu obsahu, na který odkazují.

[...] Povaha materiálů pocházejících z internetu vyvolává otázku spolehlivosti těchto důkazů, protože může být obtížné zjistit skutečný obsah dostupný na internetu a datum nebo délku trvání, po kterou byl tento obsah ve skutečnosti zpřístupněn veřejnosti. Snímky obrazovky internetových stránek nebo úryvky ze sociálních médií nemusí nutně prokazovat, zda byla ochranná známka používána v příslušném časovém období nebo na příslušném území. Rovněž neurčují intenzitu údajného obchodního užívání, jelikož neukazují, kdo si ochrannou známku prohlížel nebo kdy, ani neposkytují informace o souvisejících transakcích. Relevantními údaji, které svědčí o něčem podstatnějším než jen o přítomnosti ochranné známky na internetu a které slouží k poskytnutí informací o rozsahu jejího užívání a míře expozice, by mohly být například údaje o počtu návštěv na internetové stránce, o e-mailech obdržných prostřednictvím stránky nebo o objemu generovaných obchodů. Užitečné mohou být i jiné formy komunikace nebo interakce s internetovými stránkami a údaje mohou být podpořeny dalšími důkazy, jako jsou analytické zprávy, provoz na internetových stránkách, zprávy ukazující zeměpisnou polohu uživatelů atd.

Výňatky z on-line encyklopedie Wikipedia nebo podobných zdrojů nelze považovat za průkazné samy o sobě, protože obsah může být kdykoli změněn a v některých případech může být dokonce anonymně změněn návštěvníkem (16/10/2018, T-548/17, ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131 a judikatura zde citovaná). Spolehlivost těchto důkazů by měla být posuzována v souvislosti s důkazním materiálem jako celkem, přičemž informace potvrzené více než jedním zdrojem se obecně považují za spolehlivější než skutečnosti vyvozené z ojedinelých odkazů.

S právě uvedenými východisky, která formulovaly metodické pokyny, soud souhlasí. V řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, musí navrhovatelé dbát zvláště přísných pravidel, a to již při podávání návrhů, formulacích dílčích tvrzení a důkazních návrhů, které mají tato tvrzení prokazovat. Holý *url* odkaz na webové stránky, bez adekvátního vyličení konkrétních relevantních tvrzení, které mají vyplývat z obsahu každé webové stránky, a zároveň uvedení, v čem jsou ty které okolnosti podstatné pro posouzení jádra sporu, poukazuje na nedostatečnou procesní aktivitu navrhovatele (zde žalobkyně). V tomto duchu se také vyjadřuje komentářová literatura, která předpokládá, že navrhovatel v řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou dokonce „vyznačí“ jednotlivé části důkazů, které mají prokazovat jeho jednotlivá tvrzení, a to podtržením, barevným zvýrazněním apod⁷.

89. V posuzovaném případě žalobkyně předložila mnoho důkazních návrhů. Dílem šlo také o *url* odkazy na webové stránky, k nimž doložila „výtisky“ těchto stránek. Jen u sedmi navrhovaných *url* odkazů výtisky webových stránek nedoložila [bod 40 shora, „důkazní

⁶ Stránky Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Dostupné online dne 3. 6. 2025 z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058929/2080987/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/3-1-4-4-d%C5%AFkazni-prost%C5%99edky>.

⁷ De Korver, Z., Biskupová, E. § 32a [Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou]. In: Horáček, R., De Korver, Z., Koutná, I., Biskupová, E. *Práva na označení a jejich vymáhání*. IV. vyd., C. H. Beck, Praha. 2024. s. 322.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

skupina d)“]. Pokud žalobkyně v jejích jednotlivých podáních přesně nevylicila konkrétní relevantní tvrzení, která chtěla prokázat každým ze sedmi sporných *url* odkazů (zejm. jak se vztahují k relevantnímu období), ale také to, po jakou dobu byl obsah odkazovaných stránek dostupný na webu, resp. údaj o počtu skutečných návštěv odkazovaných stránek (míra expozice konkrétních stránek), nebylo na úřadu, aby v tomto specifickém typu „sporného řízení“ žalobkyni upozorňoval na to, že její důkazní návrhy nejsou perfektní. Soud zejména poukazuje na to, že zde jde vlastně o spor mezi vlastníkem ochranné známky a žalobkyní, který musely řešit správní orgány. Právě proto zde není nekonečný prostor k výzvám žalobkyni, nechť přednese konkrétnější tvrzení stran jejích důkazních návrhů (*url* odkazů) ani k předložení „výtisků“ obsahu webových stránek, které označila pouhým *url* odkazem. Pokud by přesto úřad dospěl k závěru, že navrhovatele je třeba poučit o zjevných nedostacích jeho důkazních návrhů, musí současně dbát na to, aby nevybočil ze zákazu hmotněprávního poučení o jeho právech a povinnostech. Poučení, jímž by úřad „nahrál“ jednomu z účastníků správního řízení, který by v důsledku tohoto procesního kroku získal výhodu (zde žalobkyně) oproti druhému účastníkovi (zde vlastníku známky), je způsobilý vychýlit nejen rovnost jejich zbraní v rámci správního řízení, ale také v konečném důsledku změnit výsledek nynějšího řízení. Takový postup by pak byl jen malý krůček od toho, aby úřad sám vyhledával důkazy na podporu tvrzení navrhovatele, což je v tomto typu řízení obecně zapovězeno (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2018, čj. 9 A 251/2015-135, *SPINNING*, resp. mnoho dalších rozsudků k jiným typům řízení dle zákona o ochranných známkách).

90. Z podání žalobkyně ze dne 26. 8. 2020 pouze obecně vyplývá, co vlastně chtěla prokázat odkazem na tyto stránky. V případě stránek vlastníka ochranné známky *www.vridlo.cz* uváděla, že sám vlastník užívá napadenou ochrannou známku toliko k označení výrobků obsahujících léčivou rostlinu arnika (např. ARNIKA® bylinný krém s léčivou rostlinou arnikou nebo Karlovarský vlasový šampon ARNIKA®) s výslovným odkazem na její léčivé účinky, a nikoli (fantazijně), tedy k označení svých kosmetických výrobků, které tuto bylinu neobsahují. V dalším podání ze dne 14. 6. 2022, v němž žalobkyně žalovanému navrhla, nechť dokazuje čtyřmi *url* odkazy na oddíly webové stránky vlastníka ochranné známky, pak žalobkyně nejspíš v návaznosti na vyjádření vlastníka známky tvrdila, že napadená ochranná známka nemohla v důsledku jejího užívání získat rozlišovací způsobilost (viz § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách). Domnívala se, že vlastník ochranné známky ani kvalitativně, ani kvantitativně neprokázal, že označení *ARNIKA* trvale a nepřerývaně užíval od roku 1995, resp. k dřív zapsané ochranné známce již od roku 1988. K jednotlivým *url* odkazům žalobkyně zevrubně uvedla text, který měl zřejmě být dostupný na odkazovaných oddílech webové stránky, z čehož dovozovala, že průměrný spotřebitel si ani v minulosti (v době zápisu ochranné známky), ani k datu jejího návrhu napadenou ochrannou známku nespojí s konkrétním subjektem (vlastníkem ochranné známky).
91. Jde-li tak o konkrétní *url* odkazy na čtyři oddíly webových stránek vlastníka, soud míní, že žalobkyně konkrétně nevysvětlila, jak by její tvrzení o nedostatku rozlišovací schopnosti ochranné známky v době jejího zápisu (1995) mohly prokázat obsahy webových stránek vlastníka v roce 2022. Úřad postupoval správně. V tomto typu řízení nemohla tvrzení, jak je vznesla žalobkyně, aktivovat jeho povinnost obstarat žalobkyni navržené důkazní prostředky.
92. Soud pro pořádek podotýká, že screenshot zachycující část webových stránek vlastníka ochranné známky (oddíl Vlasová péče), je založen na č. 1. 35 správního spisu (podání

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

vlastníka). Jedinou informací, která se alespoň zprostředkovaně mohla vztahovat k „okolí“ data zápisu napadené ochranné známky, je na těchto stránkách uvedené obecné tvrzení „*léčivá rostlina Arnika je po staletí známá svým vysokým účinkem*“. Aniž soud předjímá další provedení a hodnocení tohoto a dalších důkazů předsedou úřadu, ve vztahu k této procesní námitce platí, že žalovaný správně uzavřel, že toto nedatované sdělení vlastníka napadené ochranné známky je natolik obecné, že z něj samotného nebylo možné dovodit jakoukoli souvztažnost k náhledu průměrného spotřebitele, resp. k rozlišovací způsobilosti v okolí data zápisu ochranné známky do rejstříku. Může také jít o pouhé obchodní (reklamní) sdělení, a ne nutně o faktický výrok o tehdejší povědomí o arnice. Bude na další aktivitě žalobkyně a posuzení předsedy žalovaného, do jaké míry dané sdělení odpovídá informacím z publikací (atlasů), i kvůli nimž shledal žalobu důvodnou.

93. Nad rámec právě uvedeného soud nepřehlédl zjištění předsedy, který v napadeném rozhodnutí uvedl, že žalobkyně předložené hypertextové odkazy (na stránky vlastníka ochranné známky) již nebyly aktivní, a proto se k nim nemohl věcně vyjádřit. Pokud předseda úřadu zjišťoval, zda je oněch pět *url* odkazů na jednotlivé části webové stránky vlastníka ochranné známky aktivních, do správního spisu měl založit podklad, který by svědčil o tom, že v souladu s rozsudkem 1 As 33/2011 skutečně učinil takový úkon. Přes toto dílčí pochybení předsedy, jak soud již uvedl v bodě 87 shora, v tomto případě obstál závěr úřadu, že úřad za shora popsaných okolností nemusel provádět dokazování *url* odkazy na jednotlivé oddíly „tehdejší“ webové stránky vlastníka ochranné známky.
94. Jde-li pak o důkazní návrh spočívající v odkazu na webové stránky *www.dsarnika.cz*, soud nepominul, že sama žalobkyně uvedla, že jde o stránky *ARNIKA - ordinace pro děti a dorost* (první *url* odkaz na listině ze dne 21. 5. 2019 označené jako důkaz č. 1). Již z právě uvedeného nedostatku primárních tvrzení žalobkyně není zřejmé, jak by se údaje na této stránce mohly vztahovat k nyní napadené ochranné známce ve třídách, v nichž ji má její vlastník zapsanou. Žalobkyně tedy ve svých podáních neozřejmila, zda a jak vůbec se informace na této webové stránce týkají sporných otázek posuzované kauzy, resp. zda na nyní řešené otázky vůbec mají nějakou myslitelnou vazbu.
95. V replice ze dne 24. 8. 2020 žalobkyně uvedla, že žalovaný by měl nahlédnout na stránky portálu Heureka s tím, že tyto odkazují na webové stránky jednotlivých e-shopů, na kterých jsou nabízeny kosmetické výrobky třetích osob obsahující slovo *arnika* (<https://www.heureka.cz/?h%5Bfraz%5D=arnika>). Soud považuje za notorietu, že portál Heureka je online tržištěm, které shromažďuje online nabídky mnoha stovek obchodníků. V nynějším typu správního řízení nelze připustit, aby navrhovatel (zde žalobkyně) splnila svou důkazní povinnost tím, že odkáže úřad na místo (zde online adresa), s tím, že na něm lze najít odkazy na webové stránky jednotlivých e-shopů, které nabízejí výrobky třetích osob obsahující slovo *arnika*. Takhle vznesený důkazní návrh nemůže za žádných okolností být považován za řádný, jelikož již z jeho podstaty, tak jak ho popsala sama žalobkyně, přenáší povinnost vyhledat a předložit konkrétní důkazní prostředky na správní orgán, který v tomto typu řízení musí zůstat nestranným. Za druhé pak nelze opomenout, že důkazní návrh odkazem na portál Heureka (v roce 2020) nemůže ze své povahy vypovídat nic o stavu v době zápisu napadené ochranné známky (červenec 1999). Jistě by bylo možné uvažovat, že přes portál Heureka lze rozkliknout stránky konkrétního produktu, který jeho prodejce nabízel již před zápisem napadené ochranné známky do rejstříku. Na takové stránky by ovšem žalobkyně musela přímo odkázat a tuto skutečnost řádně tvrdit.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

96. Podobně jako je tomu u námitek směřujících na porušení § 36 odst. 3 správního řádu, i při výtkách stran způsobu dokazování měla žalobkyně, aby byla i v této části své žaloby úspěšná, v rozkladu a nejpozději v žalobě konkrétně tvrdit, proč právě jí označené stránky byly stěžejní pro řádné zjištění skutkového stavu, a co vše se úřad z nich nedověděl v důsledku toho, že si je sám z vlastní činnosti neopatřil v rámci přípravy dokazování. Soud by této námitce mohl vyhovět, jen pokud by žalobkyně vznesla stran obsahu těchto důkazních prostředků skutečně konkrétní tvrzení, která by ve spojení s ostatními zjištěními měly potenci zvrátit dosavadní závěry správních orgánů. Z rozkladových námitek ani z formulace žaloby pohříchu nevyplývá, co by provedení obsahu stránek za sedmi *url* odkazy mohlo změnit na závěru správních orgánů. Žalobkyně rezignovala na to, aby v rozkladu a posléze v žalobě konkrétně tvrdila skutečnosti, které by posunuly skutkové závěry úřadu, ale omezila se na vznesení prosté procesní námítky.
97. Soud tedy shrnuje vypořádání této procesní námítky následujícím způsobem. Jelikož žalobkyně nepředložila výtisk či jinak zachycenou podobu jí navrhovaných webových stránek a současně v návrhu ani jednoznačně neurčila, co konkrétně – stran otázek, které bylo možné vztahovat k jádru nynějšího případu – chtěla těmito stránkami prokázat, nelze považovat sporný postup úřadu za nezákonný. Nadto žalobkyně v rozkladu a také v žalobě zůstala u obecného tvrzení o tom, že úřad, resp. předseda s těmito jejími důkazními návrhy nezacházeli správně, avšak vůbec nevysvětlila, jak by provedení těchto důkazních prostředků skutečně prospělo kvalitě skutkových zjištění v této kauze. Soud míní, že v tomto směru žalobkyně nevznesla dostatečně konkrétní výtky, které by ve svém souhrnu mohly zpochybnit závěry napadeného rozhodnutí. Tím snížila svou šanci na procesní úspěch této výtky na minimum. V tomto případě by soud postupoval přepjatě formalisticky, pokud by tuto námitku shledal důvodnou. Nad rámec nezbytně nutného soud dodává, že s ohledem na výše vyložené závěry vedoucí ke zrušení napadeného rozhodnutí ovšem nyní nic nebrání žalobkyni, aby tyto její sporné důkazní návrhy v dalším řízení doplnila o náležitá tvrzení a podklady, domnívá-li se, že se vztahují k „okolí“ zápisu napadené ochranné známky a mají význam pro výsledek řízení o jejím návrhu.

IV. Závěr a náklady řízení

98. Soud žalobu shledal důvodnou. Proto napadené rozhodnutí zrušil pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s. ř. s.). V dalším řízení je žalovaný vázán právními závěry tohoto rozsudku [§ 78 odst. 5 s. ř. s.]. V prvním kroku žalovaný opětovně v detailech vyhodnotí, zda z podkladů, které žalobkyně předložila v důkazní skupině b), plyne, že přinejmenším část relevantní spotřebitelské veřejnosti měla povědomí o bylině arnice, resp. o jejích účincích. Zjistí-li, že tomu tak skutečně bylo, v návaznosti na shora uvedené závěry judikatury a jeho skutková zjištění opět posoudí, zda napadená ochranná známka měla v době jejího zápisu vnitřní rozlišovací způsobilost, či nikoliv. Pokud by totiž žalobkyně prokázala, že alespoň relevantní část spotřebitelské veřejnosti měla v okolí doby zápisu povědomí o bylině arnice a mohla tak označení vnímat jako odkazující na vlastnosti či složení výrobků, mohly by být dány důvody absolutní zápisné nezpůsobilosti. Dospěje-li tedy žalovaný k závěru o tom, že ochranné známce *ARNIKA* scházela vnitřní rozlišovací způsobilost, následně posoudí, zda prohlášení známky za neplatnou nebrání tzv. získána rozlišovací způsobilost (§ 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

99. Žalobkyně měla ve věci plný úspěch. Soud jí proto přiznal náhradu důvodně vynaložených nákladů soudního řízení. Náklady řízení tvoří soudní poplatek za žalobu ve výši 3 000 Kč a náklady právního zastoupení spočívající v odměně advokátky za tři úkony právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění do konce roku 2024. Advokátka věc převzala a připravila k zastoupení, dále soudu doručila žalobu a repliku ze dne 31. 7. 2024. Podle § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 bod 5. advokátního tarifu před koncem roku 2024 činila sazba za jeden úkon právní služby ve věcech žalob projednávaných podle s. ř. s., s výjimkou věcí podle odstavce 2, částku 3 100 Kč, tj. 3 x 3 100 Kč. Podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu má advokát za tři úkony právní služby nárok na paušální částku ve výši 3 x 300 Kč. K tomu je třeba přičíst jeden úkon podle § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 bod 5. ve spojení s § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu ve znění od 1. 1. 2025 (vyjádření ze dne 24. 4. 2025), za který náleží sazba 4 620 Kč a paušální částka 450 Kč. Zástupkyně žalobkyně vykonává advokacii v společnosti s ručením omezeným, která je plátcem daně z přidané hodnoty, a tedy se zvyšují náklady řízení o částku odpovídající této dani, tj. o 3 207 Kč. Náklady řízení tedy včetně DPH činí částku ve výši 21 477 Kč. Lhůtu k plnění určil soud podle § 160 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o. s. ř.), ve spojení s § 64 s. ř. s.
100. O nákladech osoby zúčastněné na řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 5 s. ř. s., podle něhož má taková osoba právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Soud osobě zúčastněné na řízení neuložil žádnou povinnost. Přitom neshledal ani důvody zvláštního zřetele hodné.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení.

Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje NSS.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

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 NSS. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Nesplní-li povinný (žalovaný) dobrovolně, co mu ukládá výrok II vykonatelného rozhodnutí, může oprávněná (žalobkyně) podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

Praha, 3. června 2025

Martin Lachmann v. r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.