

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: **Detecha, chemické výrobní družstvo,** se sídlem Husovo nám. 1208, Nové Město nad Metují, zastoupen JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem se sídlem Husova 5, České Budějovice, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **ASTRID T.M., a. s.**, se sídlem U průhonu 10/700, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2010, č. j. 7 Ca 180/2008 – 58,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2010, č. j. 7 Ca 180/2008 – 58, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce Detecha, chemické výrobní družstvo, domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2010, č. j. 7 Ca 180/2008 – 58, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze (dále také „městský soud“) napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 5. 2008, sp. zn. O-358448, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 7. 2006, sp. zn. O-358448, č. j. 65667/2005, jímž byl podle ust. § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“) zamítnut návrh na prohlášení ochranné známky č. 272023 ve znění „ASTRID Placenta“ za neplatnou, a toto rozhodnutí potvrzeno.

Městský soud především vyšel z toho, že návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou založený na existenci tzv. staršího práva stojí na prokázání užívání nezapsaného označení, k čemuž přistupuje podmínka, že užívané označení musí naplňovat takovou míru rozlišovací způsobilosti, že průměrný spotřebitel takové výrobky chápe jako výrobky určitého druhu a kvality, přičemž tyto může ztotožnit právě s namítajícím. Žalovaný v napadeném rozhodnutí dospěl k závěru, že žalobce prokázal užívání označení „placenta“. Žalobní námitka, že žalovaný nepřihlédl ke všem dokumentům a neprovedl výslech svědků, tedy nenachází protipól v napadeném rozhodnutí, neboť tato skutečnost nevedla v této dílčí otázce k rozhodnutí v neprospěch žalobce. O tom, že žalobce označení užíval nebylo sporu. Městský soud se ztotožnil s posouzením rozlišovací způsobilosti namítaného označení, provedeným žalovaným. Ze zjištění žalovaného se zřetelně podává vázanost označení na kosmetické výrobky s obsahem placenty, ať už v jakékoliv podobě či množství. Dává tedy průměrnému spotřebiteli primárně najevo, jaké je složení výrobku a jaké jsou s ohledem na obsah placenty jeho předpokládané vlastnosti; nepochybně má tedy popisný charakter. K identifikaci původce výrobku slouží v případě napadené ochranné známky právě označení výrobce (slovo „ASTRID“), které má rozlišovací způsobilost, naopak samotné označení „placenta“ nemá takovou způsobilost. Užívání popisného označení žalobcem (byť dle tvrzení žalobce monopolním) nemohlo označení pro jeho popisnost nabýt rozlišovací způsobilosti ve vztahu k žalobci, nýbrž k vlastnostem kosmetického výrobku. Právo užívat označení „placenta“ tak i před přihláškou napadené ochranné známky i v období následujícím měl neomezený počet subjektů. Ani jeden z nich, tedy ani žalobce, nemá právo si toto označení bez dalších rozlišovacích znaků přivlastnit a bránit užívání označení ostatním. Není důvodná námitka poukazující na kolizní datum 12. 8. 2004, které má být dle žalobce časovou hranicí pro určení skutečností rozhodných pro určení míry distinktivity porovnávaných označení. Průběh času totiž nemá žádný vliv na popisnost namítaného označení. Pokud žalovaný odkázal na zjištění dalších uživatelů tohoto označení, aniž by blíže specifikoval, zdali bylo toto označení užíváno i před rozhodným datem, nespatřil v něm městský soud nesprávnost. Závěr o neprokázání výlučného užívání městský soud považoval s ohledem na závěr o popisnosti namítaného označení za doplňující. Žalobce navíc v žalobě relevantním tvrzením nevyvrátil zjištění žalovaného o užívání označení ostatními výrobci před rozhodným datem. Závěry žalovaného odpovídají i na žalobcem tvrzené intenzivní užívání namítaného označení. Jakkoliv bylo toto označení žalobcem užíváno, jednalo se vždy o užívání označení popisného, tedy spotřebiteli vnímaného nikoliv výlučně ve vztahu k uživateli označení. Rozlišovací způsobilost označení může získat v kombinaci s jiným prvkem, což však není případ označení žalobcem namítaného. Městský soud se neztotožnil s tvrzením žalobce, že mu bylo kladeno k tíži neprokázání výlučného užívání namítaného označení před podáním přihlášky s tím, že je to majitel ochranné známky, kdo musí prokazovat, že namítané označení bylo užíváno více subjekty. Důkazní povinnost prokázat užívání namítaného označení leží výlučně na namítajícím, nicméně s ohledem na popisnost namítaného označení není otázka faktického (a to i výlučného) užívání pro danou věc rozhodující. Majitel ochranné známky nemohl jednat ve zlé víře, pokud použil jako součást přihlášené ochranné známky popisný prvek placenta. Toto označení je pro svou popisnost přístupné širokému okruhu subjektů.

Proti tomuto rozsudku městského soudu podal žalobce jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě kasační stížnost, a to z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.

Stěžovatel namítl, že se městský soud ztotožnil s úvahou žalovaného, aniž by ji podrobněji zkoumal. S odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 - 62, uvedl, že soud musí přezkoumat hodnocení důkazů z toho hlediska, zdali úsudek žalovaného je logicky možným závěrem vycházejícím z premis, které byly nastoleny. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 25/2007 - 96 je správní soud oprávněn zkoumat i korektnost výkladu neurčitých správních pojmů provedeného správním orgánem, v kontextu ochranných známek pak klíčového pojmu popisnost. Žalovaný neposuzoval podobnost označení „PLACENTA“ stěžovatele a „ASTRID Placenta“ osoby zúčastněné, ale konstatoval, že výraz „PLACENTA“ je označením popisným pro kosmetické výrobky, postavil tedy toto označení na stejnou úroveň jako mast, hydratační krém, make-up apod. Označení „PLACENTA“ zcela jistě neoznačuje ani druh, ani kategorii výrobku, ani nejde o výraz, který je užíván běžně v obchodním styku k označování druhu výrobku. Správní úvaha žalovaného je chybná, neboť neodpovídá skutkovému stavu. Placenta je latinský výraz pro lůžko plodové a v tomto smyslu je vnímáno průměrnými spotřebiteli. Úvaha žalovaného, že placenta je označením popisným pro tyčinky na rty a potažmo tedy pro všechny kosmetické výrobky, je v jasném rozporu se všeobecně známým a přijímaným vnímáním tohoto výrazu. Navíc není zřejmé, jak žalovaný dospěl k závěru, že toto označení je popisné pouze pro tyčinky na rty a nikoli pro další kosmetické výrobky. V této věci trpí rozhodnutí žalovaného nedostatkem odůvodnění, které rozsudek městského soudu nereflektoval. Žalovaný zde tedy jasně překračuje meze správního uvážení, když své rozhodnutí staví na premise, která je ve zcela zřejmém rozporu se skutkovým stavem. S tímto vadným postojem se městský soud ztotožnil. Ne všechna označení, která nejsou čistě fantazijní a nejsou užívána bez souvislosti s druhem výrobku, postrádají rozlišovací způsobilost. Označení, jež jsou sugestivní a navozují určitý dojem z výrobku či vazbu na některou z jeho složek, aniž by byla skutečně popisná, nelze vyloučit z ochrany. O popisnost by se teoreticky mohlo jednat, pokud by byl výrobek označován jako „obsahující placentární extrakt“. Placenta nikdy netvoří složku výrobku, složkou je vždy pouze placentární extrakt. Proto nebude výraz „PLACENTA“ vnímán běžným spotřebitelem jako popisný, ale bude chápán s nadsázkou, neboť každému průměrně vzdělanému spotřebiteli je zřejmé, že např. tyčinku na rty netvoří plodové lůžko. I kdyby se jednalo o popisný výraz, průměrný spotřebitel si jej bude v důsledku dlouhodobého a intenzivního užívání spojovat právě s navrhovatelem, neboť pro něj se stalo toto označení vžitým a příznačným. Žalovaný dostatečně nezohlednil masivní a dlouhodobé užívání tohoto označení pouze stěžovatelem, když tímto způsobem lze získat i pro nedistinktivní označení rozlišovací způsobilost. Skutečnost, že jsou na trhu i jiné výrobky obsahující ve svém názvu slovo „placenta“ neznamená, že označení placenta není příznačné pouze pro jeden subjekt, který si takovou pozici vybudoval právě dlouhodobým a masivním užíváním označení „PLACENTA“. Odkazy na další společnosti, které se snaží využívat dobré pověsti a rozlišovací způsobilosti označení „PLACENTA“, nijak nesnižují jeho rozlišovací způsobilost. Stěžovatel rovněž poukázal na to, že aktivně brání registraci ochranných známek obsahujících slovní prvek „Placenta“ (je vedeno sporné řízení před Městským soudem v Praze). Navíc byla žalovaným registrována ochranná známka č. 3063293, v níž

tvoří dominantní prvek právě slovní prvek „PLACENTA“, což potvrzuje názor o dostatečné rozlišovací způsobilosti tohoto slovního prvku. Žalovaný dále neprovedl posouzení podobnosti porovnávaných označení a městský soud se ztotožnil s tímto postupem. K tvrzené zlé víře osoby zúčastněné stěžovatel uvedl, že neexistuje důvod, který by jednání osoby zúčastněné ospravedlnil, ta o označení věděla a dochází tak k parazitování na pověsti označení „PLACENTA“, čímž je mu působena újma. Ke kasačnímu důvodu dle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. uvedl, že doložené dlouhodobé a masivní užívání označení „PLACENTA“ žalovaný nezohlednil, omezil se pouze na konstatování tohoto faktu. Jeho rozhodnutí je neúplné a v rozporu se skutkovou podstatou ve spisech. Stěžovatel v závěru také požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že odkaz stěžovatele na judikaturu Nejvyššího správního soudu není příhodný, neboť městský soud nenahrazoval správní úvahu žalovaného a rovněž se zabýval přezkumem zákonnosti výkladu popisnosti označení „placenta“. Užíváním tohoto nezapsaného označení se zabýval žalovaný i správní soud. Nezapsané označení není formalizované zápisem do žádného veřejného registru a tudíž jsou na něj kladeny vyšší nároky, pokud jde o prokázání identifikace s příslušnými výrobky a službami a se subjektem toto označení užívajícím. Užívání nezpůsobí inherentní distinktivitu ani příznačnost pro jeden jediný subjekt, ten by musel mít naprostý monopol na daném trhu. Důkazním břemenem byl zatížen stěžovatel. Podmínky zneplatnění ochranné známky jsou kumulativní; není-li splněna jedna, navrhovatel nemůže uspět. Z důvodu nedostatečné kvalifikovanosti namítaného označení nemohlo dojít k zásahu do práv stěžovatele. K většině stížních důvodů žalovaný poznamenal, že není přípustné opětovně hodnotit rozhodnutí žalovaného, pokud by toto jakkoliv nezpůsobilo nezákonnost rozhodnutí správního soudu. Body kasační stížnosti, které neuvádí nic, čím by správní soud pochybil, je nutno odmítnout jako nedůvodné. Městský soud se náležitě věnoval všem argumentům stěžovatele. Žalovaný proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Ke kasační stížnosti se vyjádřila také osoba zúčastněná na řízení, a to tak, že slovo „ASTRID“ je zcela dominantním prvkem, který vylučuje jakoukoli možnost záměny s označením stěžovatele. Označení „placenta“ je označením popisným pro kosmetické výrobky. S odkazem na judikaturu soudů EU osoba zúčastněná na řízení uvedla, že taková označení, která jsou spotřebiteli vnímána jako označení druhu, vlastností, kvality atd., mohou být bez dalšího součástí i dalších označení. Banální, nedistinktivní označení, která postrádají rozlišovací schopnost sice mohou být užívána a mohou dosáhnout dokonce ochrany ve formě zápisu do rejstříku ochranných známek, nicméně jejich uživatel si musí být vědom toho, že nemůže být jediným oprávněným k užívání takového označení pro dané výrobky a služby. Institut dobré víry má zamezit zápisu spekulativní známky. Nedostatek dobré víry je možné uplatnit pouze v případě zvláštních, zřetele hodných připomínek (důvodů). Historie společnosti ASTRID je třikrát starší než historie stěžovatele. Ochranná známka „ASTRID“ s prioritou od 11. 9. 1935 byla dokonce prohlášena za proslulou. Záměna napadené ochranné známky s jiným výrobcem je proto zcela vyloučena. Osoba zúčastněná na řízení proto také navrhla zamítnutí kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského soudu v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a dospěl k závěru, že napadený rozsudek městského soudu je třeba zrušit, a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud předesílá, že podle ust. § 109 odst. 4 s. ř. s. nemůže přihlédnout ke skutečnostem, které stěžovatel uplatnil až poté, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí. Takovou skutečností je například tvrzený zápis ochranné známky č. 3063293, ve které dle tvrzení stěžovatele tvoří dominantní prvek slovní prvek „PLACENTA“. Stejně tak se Nejvyšší správní soud nemůže zabývat novými důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před městským soudem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2008, č. j. 8 Afs 48/2006 - 155, publikován pod č. 1743/2009 Sb.NSS, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2004, č. j. 1 Azs 34/2004 - 49, publikován pod č. 419/2004 Sb. NSS, oba dostupné z www.nssoud.cz). Takovými důvody jsou například tvrzení, že rozhodnutí žalovaného nemá oporu ve správním spise (tj. uplatněný kasační důvod dle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.), že žalovaným nebylo provedeno posouzení podobnosti označení „ASTRID Placenta“ a „PLACENTA“, nebo že úvaha žalovaného, že placenta je označením popisným pro tyčinky na rty a potažmo tedy pro všechny kosmetické výrobky, je v jasném rozporu se všeobecně známým a přijímaným vnímáním tohoto výrazu. V souvislosti s těmito námitkami, ale i dalšími tvrzeními stěžovatele, je nutno též dát za pravdu žalovanému, že předmětem přezkumu v řízení o podané kasační stížnosti není samotné správní rozhodnutí, nýbrž rozsudek a procesní postup městského soudu. Výtky stěžovatele, z větší části výslovně směřující proti postupu žalovaného, jsou však na druhou stranu zpravidla doplněny nesouhlasem stěžovatele s tím, že městský soud se ztotožnil s namítaným postupem žalovaného. Přes výše uvedené lze proto z kasační stížnosti abstrahovat řadu relevantních (přípustných) stížních námitek, s nimiž je potřeba se věcně vypořádat.

Stěžovatel v prvé řadě nesouhlasí s posouzením popisnosti označení „PLACENTA“ ve vztahu k tyčinkám na rty ze strany žalovaného, s nímž se městský soud ztotožnil. Průměrný spotřebitel totiž podle stěžovatele bude vnímat toto označení s nadsázkou, neboť mu musí být zřejmé, že výrobek neobsahuje plodové lůžko.

Podle ust. § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách *„Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.“*

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách *„přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu [...] uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.“*

Podle ust. § 32 odst. 3 ve spojení s ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách se tedy může uživatel staršího nezapsaného označení domáhat neplatnosti ochranné známky, která byla zapsána pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

Aby byl uživatel nezapsaného označení se svým návrhem úspěšný, musí prokázat, že užívá dané označení pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, že označení nemá místní dosah, že právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky ochranné známky, jejíž neplatnosti se domáhá, a že nezapsané označení a namítaná ochranná známka jsou podobné nebo shodné. Vedle toho musí namítatel prokázat, že k nezapsanému označení disponuje právem takové kvality, že mu musí být poskytnuta ochrana před zásahem do tohoto práva zápisem později přihlášené ochranné známky. Nepostačuje tedy skutečnost, že namítatel je jedním z mnoha, kdo jsou toto označení oprávněni užívat jen proto, že tomu nebrání žádný právní předpis. Musí jít o označení pro uživatele příznačné, které umožňuje identifikaci stěžovatele, resp. jeho výrobků. Podobně jako ochranná známka musí mít tedy i toto nezapsané označení rozlišovací způsobilost. Jak již dříve uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 9. 10. 2008, č. j. 1 As 22/2008 - 100 (publikován pod č. 1714/2008 Sb.NSS), *„ochrana obdobná ochraně známkové nemůže být přiznána nezapsanému označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Existence alespoň jednoho distinktivního prvku v namítaném označení je tedy podmínkou, bez jejíhož splnění nemůže být ochrana nezapsaného označení úspěšně namítána.*“ Všechny výše uvedené podmínky, jejichž splnění musí být v řízení před žalovaným prokázáno, jsou přitom kumulativní. Není-li splněna jedna z nich, je vyloučeno, aby žalovaný prohlásil zapsanou ochrannou známku za neplatnou na základě ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Pokud například nemá nezapsané označení rozlišovací způsobilost, není potřeba zkoumat jeho podobnost se zapsanou ochrannou známkou.

V daném případě je sporné právě splnění podmínky existence rozlišovací způsobilosti nezapsaného označení „PLACENTA“. Žalovaný i městský soud dospěli k závěru, že toto označení je pouze popisné, a tudíž nedistinktivní. K tomu Nejvyšší správní soud poznamenává, že za popisná jsou považována označení sestávající například jen z údajů o vlastnostech, složení, kvalitě, způsobu výroby apod., přičemž rozhodující je vždy hledisko průměrného spotřebitele. Posuzování rozlišovací způsobilosti, tj. i případné popisnosti, označení je pak správním uvážením žalovaného. Soudy nejsou oprávněny nahrazovat jeho hodnocení důkazů vlastní úvahou a pouze se omezují na zkoumání, zdali úsudek žalovaného je logicky možným závěrem vycházejícím z premis, které byly nastoleny (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 - 62, dostupné na www.nssoud.cz).

Žalovaný ve svých rozhodnutích (v obou stupních) vyšel z obecné definice pojmu placenta, provedl hodnocení vnímání průměrného spotřebitele a dospěl k závěru, že označení „PLACENTA“ je ve vztahu ke kosmetickým výrobkům (v druhostupňovém rozhodnutí pak byl tento závěr konkretizován pro tyčinky na rty) chápáno jako informace o složce výrobku, a je tudíž popisné. Pokud žalovaný vycházel z toho, že průměrný spotřebitel pojem placenta bude vnímat ve shodě s encyklopedickou definicí tohoto pojmu, jeví se tato úvaha logickou. Stejně tak nevybočuje z mezí správního uvážení závěr, že výrobek nemusí nutně obsahovat placentu jako takovou, aby průměrný spotřebitel vnímal označení placenta ve vztahu k tyčinkám na rty (popř. i k dalším kosmetickým výrobkům) jako popisné. Postačuje přítomnost určité složky, která byla dříve z placenty extrahována a případně i dále zpracována. Městský soud se s hodnocením žalovaného ztotožnil a Nejvyšší správní soud v jeho postupu neshledává pochybení. Úsudek žalovaného je logickým možným, nikoliv zjevně mylným, závěrem vycházejícím ze zjištěného skutkového stavu.

Městský soud proto správně neshledal vybočení z mezí správního uvážení ze strany žalovaného při hodnocení popisnosti označení „PLACENTA“ ve vztahu k tyčinkám na rty. Námitka stěžovatele, že se městský soud ztotožnil s úvahou žalovaného, aniž by ji podrobněji zkoumal, není dostatečně konkrétní. Není zřejmé, co přesně je městskému soudu vytýkáno – jakou konkrétní úvahu žalovaného městský soud nezkoumal. Městský soud předestřel úvahy žalovaného, ztotožnil se s tímto hodnocením a doplnil jej o některé úvahy, kterými podpořil závěr žalovaného nebo vyvrátil výtky stěžovatele obsažené v žalobě. Potud byl postup městského soudu správný.

Pokud dále stěžovatel namítá, že z rozhodnutí žalovaného není patrné, jakou logickou úvahou dospěl k závěru, že označení „placenta“ je popisné pouze pro tyčinky na rty a nikoliv pro další kosmetické výrobky, pak je nutno poznamenat, že popisnost a distinktivitu je potřeba vždy zkoumat ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám, k nimž bylo zapsáno označení, jež je předmětem řízení před žalovaným (obdobně, ve vztahu k posuzování popisnosti jako důvodu výluky zápisu ochranné známky, srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2005, č. j. 7 A 151/2000 - 127, publikováno pod č. 1096/2007 Sb.NSS). Nakonec sám stěžovatel v žalobě zcela správně uvedl, že „posouzení, zda dané označení disponuje dostatečnou mírou rozlišovací způsobilosti, je nutno činit vždy ve vztahu k předmětným výrobkům/službám.“ Navíc ve svém návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky uvedl, že označení „PLACENTA“ začal „užívat již v roce 1970, a to rovněž pro kosmetické výrobky, jmenovitě pro tyčinky na rty a balzámy na rty“. Je proto logickým důsledkem, že žalovaný posuzoval distinktivitu uvedeného označení právě ve vztahu ke stěžovatelem výslovně uvedeným výrobkům. Postup žalovaného byl správný, přičemž je nutno zdůraznit, že jeho závěr nesměřuje k tomu, že označení „PLACENTA“ je popisné pouze pro tyčinky na rty a nikoliv pro ostatní výrobky, nýbrž toliko k tomu, že pro tyčinky na rty je toto označení popisné.

Obecně platí, že popisná označení mohou být používána volně každým (viz rozsudky Soudního dvora ve věcech C-191/01 P *OHIM v. Wrigley*, Sb.rozh. 2003, s. I-12447, bod 31; a C-265/00 *Campina Melkunie*, Sb.rozh. 2004, s. I-01699, bod 35). Nejvyšší správní soud pro pořádek poznamenává, že interpretace týkající se ochranné známky Společenství představuje rozumný a přesvědčivý výklad dané problematiky, použitelný i pro obsahově obdobné právní instituty vnitrostátního práva České republiky (viz rozsudek ze dne 9. 4. 2009, č. j. 7 As 56/2008 - 170, publikovaný pod č. 1920/2009 Sb.NSS). Uvedené obecné pravidlo se však uplatní pouze tehdy, pokud označení přes svou popisnost nenabylo rozlišovací způsobilosti jinak. Jinými slovy, prvotní závěr o popisnosti označení nevede bez dalšího k vyloučení jeho rozlišovací způsobilosti. Jak již dříve uvedl Nejvyšší správní soud (srov. rozsudek ze dne 9. 4. 2009, č. j. 7 As 56/2008 - 170, publikovaný pod č. 1920/2009 Sb.NSS), ale také Tribunál ve vztahu k ochranné známce Společenství (srov. rozsudek ve věci T-405/05, *Powerserv Personalservice v. OHIM*, Sb.rozh. 2008, s. II-02883, bod 127), popisné označení může nabýt rozlišovací způsobilosti užíváním. To nakonec namítal stěžovatel v rozkladu, žalobě i kasační stížnosti.

Městský soud se však uvedenou judikaturou neřídil, když dovodil, že užíváním (byť dle tvrzení stěžovatele monopolním) nemohlo označení „PLACENTA“ pro jeho popisnost nabýt rozlišovací způsobilosti ve vztahu k stěžovateli, nýbrž k vlastnostem kosmetického

výrobku. Totéž městský soud zopakoval jinými slovy v dalších částech rozsudku a s tvrzením výlučného dlouhodobého užívání tohoto označení ze strany stěžovatele se vypořádal tak, že předchozí užívání nezapsaného označení je mezi účastníky nesporné. Městský soud tedy dospěl k nesprávnému právnímu názoru a navíc se pak v důsledku toho ani řádně nevypořádal se všemi žalobními námitkami. Uvedený nesprávný závěr byl následně jediným důvodem pro odmítnutí dalších námitek, například že žalovaný nepřihlédnul ke všem předloženým dokumentům a neprovedl výslech svědků, že kolizním datem pro určení míry distinktivity používaných označení má být 12. 8. 2004, nebo že žalovaný odkázal na zjištění dalších uživatelů označení placenta, aniž by blíže specifikoval, zda bylo toto označení užíváno i před rozhodným datem. Tyto námitky totiž nesměřovaly k pouhému užívání označení ze strany stěžovatele, nýbrž především k dlouhodobosti a intenzitě užívání, kterými se stěžovatel snažil prokázat, že označení „PLACENTA“ nabylo ve vztahu k jeho výrobkům rozlišovací způsobilosti.

Tribunál ve svém shora citovaném rozsudku ve věci *Powerserv Personalservice v. OHIM* (body 129 - 130) uvedl, že *„[...]získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky vyžaduje, aby alespoň podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky ochranné známce dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku [...]. Při určování, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, musí příslušný orgán globálně posoudit důkazy, které mohou prokazovat, že ochranná známka získala schopnost identifikovat dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišovat tyto výrobky a služby od výrobků a služeb jiných podniků. V tomto ohledu je třeba zohlednit zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení, jakož i výzkumy veřejného mínění.*“ To platí pro posuzování rozlišovací způsobilosti nejen v případě přihlašovaných ochranných známek, nýbrž také nezapsaných označení. Provedený výčet skutečností, které je nutno vzít v úvahu, je však pouze příkladmý a vždy se odvíjí od konkrétních okolností každého jednotlivého případu.

Aby žalovaný potvrdil, či vyvrátil existenci rozlišovací způsobilosti označení „PLACENTA“, musel se zabývat i námitkou stěžovatele, že rozlišovací způsobilost byla nabyta užíváním. Toto tvrzení stěžovatele měl hodnotit zejména z pohledu jím předložených důkazů a případně dalších faktorů, které uvádí Tribunál ve výše citovaném rozsudku, je-li jejich hodnocení na základě zjištěných skutkových okolností proveditelné. Je nutno totiž vzít v úvahu, že řízení podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách je řízením návrhovým, a je proto na navrhovateli (zde stěžovateli), aby prokázal splnění veškerých podmínek pro prohlášení ochranné známky za neplatnou. Sem patří i podmínka, že je uživatelem nezapsaného označení. Existenci nezapsaného označení a jeho rozlišovací způsobilosti je tedy povinen primárně prokazovat stěžovatel, od čehož se odvíjí i rozsah úvah žalovaného při hodnocení námitky, že označení nabylo rozlišovací způsobilosti užíváním. Na druhou stranu nelze odhlédnout od skutečnosti, že žalovaný je v souladu s ust. § 3 a § 50 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, povinen případně opatřit další podklady, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Tato povinnost žalovaného je však v řízeních

zahajovaných na návrh spíše doplňková a nemůže zcela nahradit stěžovatelovo břemeno tvrzení a důkazní.

Ačkoliv je posouzení rozlišovací způsobilosti konkrétního označení správním uvážením žalovaného, měl městský soud zkoumat, zda se žalovaný řádně zabýval námitkou nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním a zda je jeho úsudek i v této dílčí otázce logicky možným závěrem vycházejícím ze zjištěného skutkového stavu a opírá se o správný výklad právních předpisů. Městský soud však nehodnotil postup žalovaného v těchto intencích, neboť dospěl k nesprávnému závěru, že popisné označení nemůže nikdy nabýt rozlišovací způsobilosti.

Stěžovatel se dále vyjádřil k existenci zlé víry osoby zúčastněné na řízení při přihlašování ochranné známky „ASTRID Placenta“ a v závěru kasační stížnosti dodal, že městský soud měl dojít ke zjištění, že dochází k parazitování na namítané ochranné známce (pozn.: stěžovatel má zřejmě na mysli namítané nezapsané označení „PLACENTA“) a k újmě na právech stěžovatele.

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách *„přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu [...] tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.“*

Toto ustanovení ve spojení s výše citovaným ust. § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách stanoví podmínky prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu, že přihlašovatel nebyl v době podání přihlášky v dobré víře. K tomuto důvodu se již Nejvyšší správní soud dříve podrobně vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195, (publikován pod č. 1665/2008 Sb.NSS). K podmínkám pro naplnění tohoto důvodu uvedl následující: *„Při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách a zda tedy je dán důvod pro prohlášení příslušné ochranné známky za neplatnou, je tedy nutné obecně posoudit několik podmínek. Za prvé zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítatele, dále zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele a konečně zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele a s § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítateli; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. V neposlední řadě platí, že správní orgán musí vždy přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Konečně, jak vyplývá z dikce § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky: případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.“*

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro naplnění důvodu pro prohlášení ochranné známky za neplatnou na základě ust. § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách musí být splněno několik kumulativních podmínek. Není-li

splněna byť jen jedna z nich, nemůže být na základě tohoto důvodu ochranná známka prohlášena za neplatnou. Žalovaný i městský soud ve svých rozhodnutích z této úvahy vycházeli, přičemž dospěli k závěru, že vzhledem k popisnosti označení „PLACENTA“, nemůže být stěžovatel jeho užíváním ze strany třetích osob nijak poškozen. Užívání popisného označení je totiž přístupné širokému okruhu subjektů. S touto argumentací se Nejvyšší správní soud ztotožňuje, ovšem pouze za předpokladu, že namítané nezapsané označení přes svou popisnost nenabylo rozlišovací způsobilost užíváním. V takovém případě by totiž toto označení požívalo ochrany a jeho zneužitím by stěžovateli mohla vzniknout újma. Vzhledem k důvodům, pro které je rozsudek městského soudu rušen, však nelze v této fázi řízení učinit závěr o možném poškození, či nepoškození stěžovatele.

Pokud by byl následně učiněn závěr o tom, že označení „PLACENTA“ nabylo rozlišovací způsobilosti užíváním, muselo by být posuzováno i splnění dalších shora uvedených podmínek pro prohlášení ochranné známky za neplatnou. Opět i zde je nutno připomenout, že břemeno tvrzení a důkazní primárně spočívá na stěžovateli, který podal návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Pro případné hodnocení existence dobré víry přihlašovatele lze v podrobnostech odkázat zejména na citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195 (publikován pod č. 1665/2008 Sb.NSS), a dále pak na rozsudek Soudního dvora ve věci C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (Sb.rozh. 2009, s. I-4893, body 34-53). Je však potřeba zopakovat, že provedení tohoto hodnocení by bylo nutné až tehdy, byla-li by splněna podmínka možného poškození stěžovatele. Její splnění bude vyloučeno, pokud městský soud v dalším řízení shledá, že žalovaný řádně vyhodnotil, že namítané označení „PLACENTA“ nenabylo rozlišovací způsobilost ani užíváním ze strany stěžovatele.

Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů došel k závěru, že kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2010, č. j. 7 Ca 180/2008 – 58, je opodstatněná a proto napadené rozhodnutí podle ustanovení § 110 odst. 1 věta prvá před středníkem s. ř. s. zrušil, a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

V tomto řízení bude na městském soudu, aby se zabýval otázkou, zda se žalovaný řádně vypořádal s námitkou, že označení „PLACENTA“ nabylo rozlišovací způsobilosti ve vztahu k výrobkům stěžovatele užíváním, zda při tom provedl hodnocení v souladu s výše citovanou judikaturou Nejvyššího správního soudu a Tribunálu a zda je i toto jeho dílčí hodnocení logicky možným závěrem vycházejícím ze zjištěných skutečností. Vedle toho se městský soud řádně vypořádá se všemi žalobními námitkami, které na tvrzení stěžovatele o nabytí rozlišovací způsobilosti označení „PLACENTA“ užíváním bezprostředně navazují.

Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu (Městského soudu v Praze) a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je krajský soud (Městský soud v Praze) vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí.

Kasační soud ve věci rozhodl v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 s. ř. s., podle něhož rozhoduje Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti zpravidla bez jednání.

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

Jelikož bylo o kasační stížnosti rozhodnuto ihned po jejím předložení Nejvyššímu správnímu soudu a po nezbytném poučení účastníků řízení, nebylo potřeba rozhodovat o návrhu stěžovatele na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2003, č. j. 2 Azs 3/2003 - 44, publikován pod č. 173/2004 Sb.NSS).

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

V Brně dne 3. března 2011

JUDr. Jaroslav Hubáček
předseda senátu