

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: **Avon Products, Inc.**, se sídlem 1345 Avenue of the Americas, New York 10105-0196, New York, Spojené státy americké, zastoupena Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem se sídlem Maiselova 15, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 15. 4. 2009, čj. O-448518/64727/2008/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 10. 2011, čj. 8 Ca 162/2009 – 41,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 10. 2011, čj. 8 Ca 162/2009 – 41, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I.
Vymezení věci

[1] Žalobkyně podala dne 28. 5. 2007 přihlášku slovní ochranné známky „Krásnější zítřek“ pro třídu služeb 35 – propagační činnost, reklama; pomoc při řízení obchodní činnosti; obchodní administrativa; kancelářské práce. V průběhu správního řízení žalovaný upozornil žalobkyni, že přihlašované označení nemá rozlišovací způsobilost a že žalobkyně ani neprokázala nabytí rozlišovací způsobilosti (distinktivity) užíváním tohoto označení v obchodním styku. Z toho důvodu žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 1. 10. 2008, sp. zn. O-448518, přihlášku uvedené ochranné známky. Rozklad podaný žalobkyní předseda žalovaného zamítl a potvrdil rozhodnutí žalovaného.

[2] Rozhodnutí předsedy žalovaného napadla žalobkyně u městského soudu. Soud však žalobu zamítl. Uvedl, že posouzení rozlišovací způsobilosti je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek, vizuálního, fonetického, významového, porovnáváním druhu zboží a služeb či srovnáním dominantních prvků známkového motivu. Soud dospěl k závěru, že přihlašované označení nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, neboť slovní spojení „krásnější zítřek“ je velmi obecného charakteru a postrádá dostatečnou originalitu. Toto označení není schopné zápisu do rejstříku ochranných známek. K otázce, zda přihlašované označení nabylo rozlišovací způsobilost jeho užíváním v obchodním styku, soud uvedl, že žalobkyně neunesla důkazní břemeno, které jí v tomto směru tížilo. Přihláška ochranné známky byla podána dne 28. 5. 2007, pouze jediný důkaz pochází z období před podáním přihlášky, ostatní jsou až z roku 2008 a 2009. Z předložených materiálů je zřejmé, že přihlašované označení bylo užíváno společností AVON Cosmetics, s. r. o. (dále jen „Avon Cosmetics“), nikoliv žalobkyní. Adresáty přihlašovaného označení oslovila předloženými materiály česká společnost, nikoliv žalobkyně. Žalobkyně předložila pouze dva kvalifikované důkazní prostředky svědčící o užívání přihlašovaného označení přímo žalobkyní, z nichž pouze jeden vznikl před podáním přihlášky. Takové množství kvalifikovaných důkazů je nedostatečné pro učinění závěru, že přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost v souvislosti s žalobkyní.

II.
Argumenty obsažené v kasační stížnosti

[3] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala proti rozsudku městského soudu včasnou kasační stížnost z důvodů dle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s.

[4] Pokud jde o posouzení právní otázky, zda přihlašované označení má inherentní rozlišovací způsobilost, poukazuje stěžovatelka na judikaturu Soudního dvora EU a Tribunálu. Dle citované judikatury je třeba rozlišovací způsobilost zkoumat jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností. Rozlišovací způsobilost sloganů se posuzuje stejně jako v případě jiných přihlašovaných označení, její nedostatek nelze shledat jen na základě nedostatku fantazie nebo přidaného prvku originality. Žalovaný ve svém rozhodnutí neprovedl posouzení distinktivity přihlašovaného označení ve vztahu ke konkrétním službám, pro které stěžovatelka požaduje zápis, ani z pohledu konkrétního okruhu relevantní veřejnosti, kterou nijak blíže nevymezil, a nezabýval se tak ani jejím stupněm informovanosti a pozornosti. Městský soud se v rozsudku nevypořádal s žalobním bodem týkajícím se nezbytnosti posouzení distinktivity označení ve vztahu ke konkrétním službám zahrnutým do přihlášky a žalobním bodem týkajícím se nepřítomnosti originality v celé řadě řádně zapsaných slovních ochranných známek. Aproboval-li městský soud závěry žalovaného, je zřejmé, že nesprávně posoudil právní otázku aplikace § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách.

[5] Stěžovatelka dále napadá aplikaci § 5 zákona o ochranných známkách, tedy zhodnocení otázky, zda přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním

v obchodním styku. Soud vyhodnotil tuto otázku nesprávně, a to v prvé řadě z hlediska časového. Ze zákona plyne, že přihlašovatel je povinen prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení před zápisem ochranné známky do rejstříku. Důkazy vztahující se k období po podání přihlášky do okamžiku vlastního zápisu jsou relevantní. Soud však postavil svůj závěr o absenci získané rozlišovací způsobilosti na nezákonné eliminaci některých navrhovaných důkazních prostředků.

[6] K otázce určení subjektu, který užívá přihlašované označení, stěžovatelka namítá, že česká společnost Avon Cosmetics je součástí koncernové struktury tvořené mateřskou společností (stěžovatelkou) a dceřinými společnostmi. Z předložených důkazů plyne, že stěžovatelka má rozhodující faktický vliv na českou společnost Avon Cosmetics, např. určuje marketingovou strategii. Běžný spotřebitel v souladu s ekonomickou realitou nerozlišuje jednání jednotlivých členů koncernu, přisuzuje zpravidla vše mateřské společnosti, resp. koncernu jako celku. Stěžovatelka namítá, že přihlašované označení se na předložených důkazních prostředcích vyskytuje vždy v přímé souvislosti s proslulou ochrannou známkou AVON. Tato ochranná známka tedy poskytuje spotřebiteli jednoznačnou informaci o původu poskytovaných služeb. Městský soud ponechal bez jakékoliv odpovědi zcela konkrétní námitky proti závěru žalovaného, nijak se k nim v rozsudku nevyjádřil, pouze zopakoval právní názor žalovaného vyslovený v jeho rozhodnutí.

[7] V návaznosti na právě uvedené stěžovatelka dále argumentuje tím, že by ztratil smysl celý Madridský systém mezinárodního zápisu ochranné známky, v jehož rámci lze žádat o zápis ochranné známky pro několik států. Mateřská společnost, u níž se obvykle soustředí všechna práva duševního vlastnictví, by nebyla s to prokázat získání rozlišovací způsobilosti a řádné užívání ochranné známky v jednotlivých státech. Na fakturách, dodacích listech, mediálních plánech a dalších dokladech používaných k prokázání užívání se samozřejmě bude v první řadě vyskytovat název dceřiné společnosti. Dle čl. 19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) se pro účely udržení zápisu ochranné známky považuje její užívání jinou osobou se souhlasem majitele za užívání ochranné známky majitelem.

[8] Městský soud dle stěžovatelky převzal závěr žalovaného, že stěžovatelka neprokázala užívání přihlašovaného označení v souvislosti se službami zahrnutými do přihlášky. Tento závěr však blíže neodůvodnil. Stěžovatelka přitom v žalobě popsala svoji obchodní činnost a výslovně poukázala na to, že reklamní a propagační služby byly v rozhodném období poskytovány prodejcům v rámci marketingové kampaně Krásnější zítřek, tj. pod přihlašovaným označením. S tímto žalobním bodem se však městský soud nevypořádal, a tak je jeho rozsudek nepřezkoumatelný.

[9] Pokud jde o prokázání rozsahu užívání přihlašovaného označení v obchodním styku, je stěžovatelka přesvědčena, že žalovaný měl zohlednit i jiné důkazy než ty označené jako č. 8 a 10. Přesto v žalobě uvedla důvody, proč je třeba i užívání v rozsahu, o kterém svědčí žalovaným připuštěné důkazy, považovat za dostatečné. Rovněž další důkazy prokazují užívání přihlašovaného označení v komunikaci s celou sítí prodejců v České republice a dále inzerci v celorepublikově dostupných médiích. K žádné z námitek

týkajících se údajně nedostatečného rozsahu užívání přihlašovaného označení se městský soud nevyjádřil, a tím zatížil svůj rozsudek nepřezkoumatelností.

[10] Stěžovatelka na závěr navrhuje, aby Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[11] Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

III.
Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

[12] Kasační stížnost je důvodná.

[13] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval skupinou námitek vytýkajících rozsudku městského soudu nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., **III.A.**]. Poté se vypořádal s námitkou nesprávného posouzení právní otázky spočívající ve výkladu časového okamžiku, k němuž má být prokázáno získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení jeho užíváním v obchodním styku dle § 5 zákona o ochranných známkách [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., **III.B.**]

III.A.
Nepřezkoumatelnost rozsudku pro nedostatek důvodů

[14] Stěžovatelka uplatnila v kasační stížnosti několik námitek vytýkajících dílčí nepřezkoumatelnost rozsudku pro nedostatek důvodů. Z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu plyne, že rozhodnutí krajského soudu je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů tehdy, jestliže se krajský soud zcela opomene vypořádat s některým z řádně uplatněných žalobních bodů (viz např. rozsudek ze dne 1. 6. 2005, čj. 2 Azs 391/2004 – 62, rozsudek ze dne 8. 4. 2004, čj. 4 Azs 27/2004 – 74, nebo rozsudek ze dne 18. 10. 2005, čj. 1 Afs 135/2004 – 73, publ. pod č. 787/2006 Sb. NSS; všechna zde cit. rozhodnutí NSS jsou přístupná na www.nssoud.cz). Z rozhodnutí musí být zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, zejména jde-li o argumentaci, na níž je postaven základ žaloby. Soud nemůže takovou argumentaci jen pro nesprávnost odmítnout, musí uvést, z čeho její nesprávnost dovozuje. Jinak je rozhodnutí nepřezkoumatelné (rozsudek NSS ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005 – 44, publ. pod č. 689/2005 Sb. NSS). Nepřezkoumatelnost rozhodnutí naproti tomu nezakládají dílčí nedostatky textu odůvodnění (rozsudek NSS ze dne 4. 12. 2003, čj. 2 Ads 58/2003 – 75).

[15] Nejvyšší správní soud v soudním spisu městského soudu ověřil, že stěžovatelka v žalobě uplatnila žalobní bod, dle něhož závěr o nedostatečné rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení nelze opřít toliko o argument, že přihlašované označení je tvořeno slovy obecného významu, které jsou součástí běžné slovní zásoby. Existuje celá řada označení tvořených dokonce jen jedním slovem obecného významu (např. Apple, Windows), které mají vysokou rozlišovací způsobilost. Při hodnocení distinktivity je dle stěžovatelky třeba zkoumat, zda běžně užívané slovo má nějaký konkrétní význam ve

vztahu k výrobkům či službám, na které se přihláška vztahuje. V případě označení „Krásnější zítřek“ není možné tvrdit, že tento slogan bude v okruhu relevantní veřejnosti vyvolávat určitou konkrétní asociaci např. s druhem poskytované služby. Při jednání soudu pak stěžovatelka upřesnila, že posuzování rozlišovací způsobilosti v závislosti na originalitě přihlašovaného označení nemá oporu v zákoně. Není vyloučeno, že i označení, které není dostatečně originální, bude zároveň dostatečně distinktivní. Přihlašované označení je součástí širší reklamní kampaně a vztahuje se nikoliv na výrobky, ale na reklamní aktivity.

[16] Městský soud v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek se vychází z hlediska průměrného spotřebitele. Rozlišovací způsobilost, tj. schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce, se pohybuje od naprosté identity, shodnosti v některých prvcích, přes podobnost způsobující zaměnitelnost, až po naprostou odlišnost. Rozlišovací způsobilost je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek, vizuálního, fonetického, významového, porovnáváním druhu zboží a služeb či srovnáním dominantních prvků známkového motivu. Právní úprava ponechává na zhodnocení Úřadu průmyslového vlastnictví, zda přihlašované označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost. V návaznosti na to městský soud uzavřel, že přihlašované označení nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, neboť slovní spojení „Krásnější zítřek“ je velmi obecného charakteru a postrádá dostatečnou originalitu. Přihlašovaná označení se posuzují jednotlivě a objektivně z hlediska příslušných zákonných ustanovení a v daném případě bylo nutno kvalifikovat přihlašované označení jako označení neschopné zápisu do rejstříku ochranných známek.

[17] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětným žalobním bodem se stěžovatelka domáhala toho, aby městský soud zaujal právní názor týkající se výkladu § 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Konkrétně jde o to, zda v rámci posuzování rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení je třeba zohledňovat jeho originalitu (popř. do jaké míry) anebo zda postačuje, že relativně běžné slovní spojení tvořící přihlašované označení nevyvolává asociaci s konkrétním druhem poskytované služby. Městský soud nejprve obecně vysvětlil obsah pojmu rozlišovací způsobilost, své úvahy bez bližšího vysvětlení zaměřil i na výklad pojmu zaměnitelnost ochranných známek (tato otázka přitom v řízení vůbec nevyvstala). V důsledku nekoherentního prolínání úvah o rozlišovací způsobilosti a zaměnitelnosti působí tento úvodní výklad městského soudu nesrozumitelně. V návaznosti na to městský soud lakonicky uvedl, že přihlašované označení nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, protože slovní spojení je obecného charakteru a postrádá dostatečnou originalitu. Z toho lze tedy dovodit, že dle městského soudu je originalita slovního spojení významným znakem rozlišovací způsobilosti. Uvedený implicitní závěr ovšem není nikterak odůvodněn, ačkoliv žalobní bod stěžovatelky směřoval přímo proti tomuto právnímu názoru vyjádřenému v rozhodnutí žalovaného. Rozsudek městského soudu je proto třeba považovat v této části za nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů, neboť neobsahuje vysvětlení, proč má městský soud argumentace stěžovatelky za nesprávnou.

[18] V této souvislosti je třeba poukázat na to, že pojem „rozlišovací způsobilost“ je neurčitým právním pojmem. Odborné posouzení, zda v konkrétním případě došlo

s ohledem na skutkové okolnosti případu k naplnění pojmu „rozlišovací způsobilost“, spadá do kompetence žalovaného [§ 4 písm. b) zákona o ochranných známkách; srov. k tomu též rozsudek NSS ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 – 153 ve věci *Société des Produits Nestlé S. A.*], nikoliv soudu. Soud se v případě přezkumu aplikace neurčitých právních pojmů o to více musí zaměřit na to, zda interpretace a aplikace neurčitého právního pojmu správním orgánem je v souladu se zákonem, jaké podklady pro své rozhodnutí k tomu správní orgán soustředil, zda tak učinil v rozsahu, který mu umožnil ve věci správně rozhodnout, a zda jeho zjištění s těmito podklady nejsou v logickém rozporu. V daném případě však městský soud nevysvětlil svůj právní náhled na interpretaci daného neurčitého právního pojmu.

[19] Pokud jde o námitku stěžovatelky, že soud nereagoval na argumentaci opírající se o provedení zápisu ochranné známky k jiným používaným označením obsahujícím rovněž obecná slova (např. Apple, Windows), je třeba zdůraznit, že příslušná část textu žaloby nevystupuje vzhledem ke kontextu jako formulace samostatného žalobního bodu či jako základ žalobního bodu napadajícího výklad § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách žalovaným. Jedná se pouze o jakousi doprovodnou informaci, kterou žalobkyně názorně přibližuje relevanci své argumentace proti výkladu neurčitého právního pojmu „rozlišovací způsobilost“ žalovaným. Městský soud ve svém rozsudku v návaznosti na tuto doprovodnou informaci uvedl, že přihlašovaná označení se posuzují jednotlivě a objektivně z hlediska příslušných zákonných ustanovení. Byť by bylo možné představit si detailnější vypořádání se s doprovodnou informací uvedenou stěžovatelkou, nelze v této části hodnotit napadený rozsudek jako nepřezkoumatelný, a to zejména s ohledem na skutečnost, že stěžovatelkou uvedená informace nebyla v žalobě prezentována jako stěžejní argumentace, na níž je založena žaloba a s níž je třeba se vypořádat beze zbytku. Tak by tomu bylo v případě, že by stěžovatelka na základě informace o zapsání jiných ochranných známek obsahujících obecně užívána slova (typu Windows, Apple) vystavěla žalobní bod napadající svévoli v rozhodování žalovaného (tedy činění neodůvodněných rozdílů mezi obdobnými přihlašovanými označeními). To však stěžovatelka neučinila.

[20] Stěžovatelka dále spatřuje napadený rozsudek nepřezkoumatelný v tom, že se nevypořádal s žalobními námitkami týkajícími se přičitatelnosti užívání přihlašovaného označení českou společností Avon Cosmetics přímo stěžovatelce (tedy americké společnosti). Stěžovatelka v žalobě uvedla, že z předložených důkazů jednoznačně vyplývá ekonomické propojení české společnosti a stěžovatelky. Přinejmenším je zřejmé, že stěžovatelka vykonává faktický vliv na činnost společnosti Avon Cosmetics, neboť určuje charakter poskytovaných služeb a marketingovou strategii (stěžovatelka uvádí odkaz na konkrétní předložené důkazní prostředky). Společnost Avon Cosmetics v rámci své komunikace užívá proslulé ochranné známky stěžovatelky (AVON a další). Přihlašovaného označení je na předložených tiskovinách užito vždy ve spojení s ochrannou známkou „AVON“, čímž se cílové veřejnosti zprostředkovává informace o původu služeb poskytovaných pod označením „Krásnější zítřek“. Na straně veřejnosti tedy nemůže dojít k záměně s dalšími subjekty, jejichž obchodní firma obsahuje prvek „Avon“. Spotřebitelská veřejnost v případě nepřehledných struktur nadnárodních koncernů dle stěžovatelky nerozlišuje jednotlivé zúčastněné společnosti a zcela v souladu s ekonomickou realitou připisuje jednání jednotlivých členů koncernu jako celku, popř. přímo mateřské společnosti.

[21] Městský soud ve svém rozsudku na tyto námitky reagoval prostým závěrem, že z předložených materiálů je zřejmé, že označení nebylo užíváno stěžovatelkou, nýbrž společností Avon Cosmetics. Na tom dle soudu nic nemění ani to, že jde o kosmetiku produkovanou stěžovatelkou, protože adresáty přihlašovaného označení oslovila česká společnost, nikoliv stěžovatelka. Žalovaný dle soudu náležitě zkoumal vztahy mezi subjektem, který přihlášku podal, a mezi subjektem, který označení měl užívat, a vyhodnotil provedené důkazy v souladu se zákonem. Soud proto jeho závěrům přisvědčil.

[22] Z napadeného rozsudku je zřejmé, jaký závěr v této otázce městský soud učinil. Nevyplývá z něj však, na základě jakých právních úvah a konkrétních skutkových zjištění k uvedenému závěru dospěl. Neosvětlil svůj náhled na to, zda jednání jednoho člena koncernu je přičitatelné mateřské společnosti či zda má nějaký význam, je-li přihlašované označení užíváno členem koncernu ve spojení se zapsanou ochrannou známkou stěžovatelky (AVON). Právě těmito námitkami zpochybňovala stěžovatelka závěr žalovaného, dle něhož předložené listinné důkazní prostředky neprokazují užívání přihlašovaného označení stěžovatelkou. Městský soud ovšem na tyto výtky neposkytl stěžovatelce odpověď, pouze bez jakéhokoliv zdůvodnění stvrdil správnost závěru žalovaného. Rozsudek je tak nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodu i v této části.

[23] Stěžovatelka dále vytýká napadenému rozsudku, že přejal stanovisko žalovaného, dle něhož stěžovatelka neprokázala užívání přihlašovaného označení v souvislosti se službami, pro něž mělo být zapsáno, aniž svůj závěr blíže odůvodnil.

[24] Nejvyšší správní soud ze žaloby zjistil, že stěžovatelka v ní popsala svoji činnost a služby, které poskytuje svým obchodním zástupcům. Uvedla, že v roce 2007 byla zahájena reklamní kampaň „Hello Tomorrow“ (česky „Krásnější zítřek“), v jejímž rámci byla zavedena řada služeb zjednodušujících činnost prodejců (objednávání výrobků přes SMS, elektronická fakturace) a v jejímž rámci jsou prodejcům poskytovány rady, jak zvýšit příjmy z prodeje. Z toho stěžovatelka dovozovala dlouhodobé užívání přihlašovaného označení v souvislosti se službami, pro něž má být ochranná známka zapsána.

[25] Městský soud k tomu uvedl následující: „*Pokud žalobce namítal, že prokázal dřívější užívání přihlašovaného označení pro přihlašované služby a že přihlašované označení se nemělo vztahovat k výrobkům, ale k reklamním aktivitám, musel soud i tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou.*“ Svůj závěr blíže nerozvedl, nezdůvodnil, proč neakceptoval argumentaci stěžovatelky týkající se užívání přihlašovaného označení ve spojení se službami, pro něž měla být ochranná známka zapsána. Rozsudek je tak i v této části nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů.

[26] Spolu se shora uvedenými námitkami nepřezkoumatelnosti rozsudku uplatnila stěžovatelka i námitky napadající správnost daného dílčího závěru městského soudu. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud shledal v příslušných částech rozsudek městského soudu nepřezkoumatelným, nemohl se vyjádřit ke správnosti právních závěrů městského soudu. To bude možné až v situaci, kdy městský soud přezkoumatelným způsobem vypořádá žalobní body, na něž kasační námitky stěžovatelky navazují.

[27] Stěžovatelka spatřuje rozsudek soudu nepřezkoumatelný i v té části, v níž se soud vyjadřuje k dostatečnosti rozsahu prokázaného užívání. Soud měl dle stěžovatelky vzít do úvahy, že magazín Novinky Avon 1/2007, který uznal jako relevantní, byl distribuován 90 tisícům prodejců (tzv. Avon Ladies a Avon Gentlemen). Další doklady, které měly být dle stěžovatelky soudem uznány, prokazují užívání přihlašovaného označení v komunikaci s celou sítí prodejců v České republice a inzerci v celorepublikově dostupných médiích. Obsahově totožný žalobní bod uplatnila stěžovatelka i v žalobě. Městský soud k tomu uvedl, že podstatná většina důkazních prostředků o užívání přihlašovaného označení je datována rokem 2008 a 2009, pouze jediný důkaz pochází z období před podáním přihlášky ochranné známky (magazín Novinky Avon č. 1/2007). Jen tento a jeden další důkazní prostředek prokazují užívání přihlašovaného označení stěžovatelkou. Městský soud dospěl k závěru, že uvedené dva důkazní prostředky nemohou prokázat užívání přihlašovaného užívání v takovém rozsahu, aby mohlo nabýt rozlišovací způsobilosti.

[28] Nejvyšší správní soud má závěr městského soudu za přezkoumatelný. Městský soud zaujal právní názor, že nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení je třeba prokázat k okamžiku podání přihlášky ochranné známky (k zákonnosti tohoto právního názoru viz část **III.B.** níže). Takový důkazní prostředek byl předložen jen jeden. Nadto pouze dva důkazní prostředky prokazují užívání přihlašovaného označení stěžovatelkou (otázkou přičitatelnosti užívání přihlašovaného označení českou společností Avon Cosmetics ve prospěch stěžovatelky se soud nyní zabývat nemůže, neb městský soud se k této otázce nevyjádřil přezkoumatelným způsobem – viz bod [22] shora). Na základě těchto skutečností městský soud logicky uzavřel, že prokázaný rozsah užívání přihlašovaného označení stěžovatelkou je nedostatečný. Nejvyšší správní soud prozatím nikterak nehodnotí správnost tohoto závěru.

[29] Městský soud se však nevyjádřil k tomu, zda je relevantní, jakému počtu osob byl jeden ze dvou přípustných důkazních prostředků rozeslán. Jinými slovy, zda je rozhodující rozsah užívání co do jeho frekvence, nebo rozsah ve smyslu okruhu osob, vůči nimž bylo přihlašované označení užito. V dalším rozhodnutí se proto městský soud vyjádří i k této otázce, resp. argumentu stěžovatelky.

III.B.

Okamžik, k němuž se posuzuje získání rozlišovací způsobilosti užíváním přihlašovaného označení

[30] Ačkoliv Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že rozsudek městského soudu je z větší části nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů, nebrání tato skutečnost přezkumu rozsudku z pohledu další kasační námitky napadající právní závěr, který je oddělitelný od nepřezkoumatelné části rozsudku (viz usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 19. 2. 2008, čj. 7 Afs 212/2006 – 74, publ. pod č. 1566/2008 Sb. NSS).

[31] Městský soud vyjádřil ve svém rozsudku právní názor, dle něhož lze nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení jeho užíváním v obchodním styku prokázat pouze pomocí důkazních prostředků časově předcházejících okamžiku podání přihlášky ochranné známky. Na základě tohoto právního názoru pak vyloučil z posuzování ty důkazní prostředky, kterými stěžovatelka prokazovala užívání

přihlašovaného označení po dni podání přihlášky ochranné známky. Nutno dodat, že žalovaný ve správním řízení akceptoval i důkazní prostředky svědčící o užívání přihlašovaného označení po dni podání přihlášky. Stěžovatelka napadá právní názor městského soudu, že při aplikaci § 5 zákona o ochranných známkách se vychází ze skutkového stavu ke dni podání přihlášky ochranné známky.

[32] Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že dle § 5 zákona o ochranných známkách může být označení uvedené v § 4 písm. b) až d) zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost. Tímto zákonem došlo k zapracování směrnice 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Čl. 3 odst. 3 směrnice stanoví, že přihláška ochranné známky nebude zamítnuta podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. Nadto mohou členské státy stanovit, že toto ustanovení se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky.

[33] Směrnice 89/104/EHS tedy umožňuje členským státům, aby přijaly takovou právní úpravu, dle níž lze zapsat přihlašované označení, jestliže nabylo užíváním rozlišovací způsobilost po dni podání přihlášky ochranné známky. Dle § 5 zákona o ochranných známkách je podmínkou pro zápis označení, které samo o sobě není distinktivní, aby získalo užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost před zápisem ochranné známky do rejstříku. Z toho jednoznačně plyne, že nabytí rozlišovací způsobilosti se nezkoumá ke dni podání přihlášky ochranné známky, nýbrž ke dni rozhodování o přihlášce.

[34] Z § 45 zákona o ochranných známkách plyne, že pro řízení o ochranných známkách platí správní řád, s výjimkou některých ustanovení, které nejsou pro posouzení této věci relevantní. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 7. 4. 2011, čj. 1 As 24/2011 – 79, uvedl, že správní orgán I. stupně vychází ze skutkového stavu ke dni vydání rozhodnutí, což *implicite* vyplývá právě ze správního řádu. Není vyloučeno, aby zvláštní právní předpis stanovil, že rozhodující je skutkový stav ke dni podání žádosti. Zákon o ochranných známkách ovšem takto nestanoví, byť čl. 3 odst. 3 věta první směrnice 89/104/EHS takovou národní právní úpravu připouští. Tento zákon naopak v souladu s čl. 3 odst. 3 větou druhou směrnice 89/104/EHS váže zjišťování, zda přihlašované označení nabylo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku, k okamžiku zápisu ochranné známky do rejstříku, tedy k okamžiku rozhodování o přihlášce ochranné známky. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že zápis ochranné známky do rejstříku spojený s vydáním osvědčení o zápisu ochranné známky, tedy pozitivní rozhodnutí o přihlášce, má konstitutivní účinky. Proto je namístě, aby rozhodnutí vycházelo ze skutkového stavu ke dni jeho vydání.

[35] Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že podmínky § 5 zákona o ochranných známkách je třeba zkoumat ke dni vydání rozhodnutí žalovaného, nikoliv ke dni podání přihlášky ochranné známky. Je proto přípustné prokazovat nabytí rozlišovací způsobilosti

přihlašovaného označení užíváním v obchodním styku důkazními prostředky, které vznikly až po podání přihlášky ochranné známky.

[36] Námitka stěžovatelky je důvodná, neboť městský soud posoudil tuto právní otázku nesprávně. V dalším řízení se proto vypořádá se všemi důkazními prostředky, které stěžovatelka předložila v řízení před žalovaným.

[37] Na závěr je třeba dodat, že přihlašovatel ochranné známky, který není schopen prokázat takový rozsah užívání přihlašovaného označení ke dni podání přihlášky, aby je bylo možno považovat za distinktivní, se vystavuje nebezpečí, že přihláška bude zamítnuta. Žalovaný totiž není povinen neustále prodlužovat lhůtu pro předložení důkazních prostředků prokazujících nabytí rozlišovací způsobilosti až do doby, než přihlašovatel stihne vyprodukovat takové množství důkazních prostředků, aby na jejich základě bylo možné učinit závěr o získání rozlišovací způsobilosti.

IV.
Závěr a náklady řízení

[38] S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je důvodná, a proto zrušil rozsudek městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 věta první před středníkem s. ř. s.).

[39] Městský soud je v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.). V novém rozhodnutí rozhodne i o nákladech tohoto řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

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

V Brně dne 18. dubna 2012

JUDr. Josef Baxa
předseda senátu