

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: **Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky,** se sídlem Koněvova 54/1107, Praha 3, zast. Dr. JUDr. Miroslavem Zamiškou, advokátem se sídlem Na Příkopě 23, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví,** se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **MF MEDICAL & DIGITAL MEDIA, s. r. o.**, se sídlem Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, zast. Mgr. Lenkou Jandíkovou, advokátkou se sídlem Paříkova 910/9, Praha 9, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 21. 12. 2012, sp. zn. O-445529, čj. O-445529/D057510/2012/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2016, čj. 9 A 34/2013-128,

takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2016, čj. 9 A 34/2013-128, **se ruší.**

II. Rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 21. 12. 2012, sp. zn.O-445529, čj. O-445529/D057510/2012/ÚPV, **se ruší** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.

III. Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 24 456 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupce JUDr. Miroslava Zamišky, advokáta.

IV. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Označení „Zdravotnické noviny“ bylo jako ochranná známka č. 297063 zapsáno dne 25. 3. 2008 do rejstříku ochranných známek ve prospěch žalobce na základě jeho přihlášky ze dne 16. 2. 2007. I když označení nesplnilo požadavky stanovené v § 4 písm. b) – d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, splnilo kritérium získané rozlišovací způsobilosti dle § 5 tohoto zákona. Na návrh společnosti MF MEDICAL & DIGITAL MEDIA, s. r. o. (t. č. Mladá fronta, a. s.; dále bude navrhovatelka označována jako „MF“), prohlásil Úřad průmyslového vlastnictví dne 20. 7. 2012 ochrannou známku za neplatnou z důvodu podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách, protože nemá rozlišovací způsobilost a nezískala ji ani po svém zápisu pro výrobky a služby, pro které byla zapsána. Z dokladů, které předložili jednak žalobce jako vlastník ochranné známky a jednak navrhovatelka (MF), vyplynulo, že označení „Zdravotnické noviny“ užívalo před zápisem do rejstříku i po něm více subjektů. MF tvrdila, že na relevantním spotřebitelském trhu užívala napadené označení výrazně intenzivněji než jeho vlastník a že ochranná známka „Zdravotnické noviny“ získala rozlišovací způsobilost nikoli pro žalobce, ale pro MF. Dle MF tedy označení v době zápisu nemělo a ani dodatečně nezískalo rozlišovací způsobilost výlučně pro žalobce a jeho produkty; úřad se k tomuto postoji MF přiklonil.

[2] Žalobce podal proti rozhodnutí rozklad. Zde namítal, že správní orgán prvního stupně nesprávně zhodnotil předložené důkazy, z nichž plyne, že MF užívala označení neoprávněně a v rozporu s předpisy na ochranu hospodářské soutěže. Odkazoval převážně na rozsudek Vrchního soudu ze dne 23. 11. 2010, čj. 3 Cmo 91/2010-300, dle kterého se MF dopustila nekalosoutěžního jednání, protože bez právního důvodu vydávala periodikum se stejným označením a shodným obsahem, včetně přílohy „Lékařské listy“. Soud jí proto uložil povinnost ukončit vydávání tohoto periodika. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozklad zamítl rozhodnutím ze dne 21. 12. 2012 a potvrdil závěry úřadu týkající se rozlišovací způsobilosti ochranné známky.

[3] Žalobce se domáhal u Městského soudu v Praze zrušení tohoto rozhodnutí; městský soud však žalobu zamítl rozsudkem označeným v záhlaví. Jak soud podotkl, v době zápisu úřad nevěděl, že dotčené označení užívají i jiné subjekty. V řízení o neplatnosti však MF prokázala, že vydávala týdeník Zdravotnické noviny před zápisem ochranné známky do rejstříku i po něm. Pro tyto případy je úřad oprávněn prohlásit ochrannou známku za neplatnou. Soud se také shoduje s žalovaným, že nelze na projednávanou věc automaticky převádět závěry civilních soudů o nekalé soutěži. Úkolem úřadu totiž nebylo zjistit, zda se MF dopustila nekalosoutěžního jednání, nýbrž zda napadená ochranná známka v době zápisu měla (či později získala) rozlišovací způsobilost.

[4] Skutečnost, že správní orgány vyhodnotily obsah předložených dokumentů v neprospěch žalobce, nezakládá nesprávné právní posouzení a nerovnost účastníků. K námitce týkající se odlišného postupu žalovaného ve vztahu k označení „Lékařské listy“ městský soud zdůraznil, že žalovaný prohlásil obě známky za neplatné z důvodu absolutní zápisné nezpůsobilosti. Soud neshledal nic zvláštního na rychlosti řízení o rozkladu. Předseda úřadu rozhodoval na základě skutečností, které mu byly známy z úřední činnosti, a rozhodl krátce poté, co mu bylo doručeno vyjádření MF k neplatnosti.

II. Shrnutí argumentů v kasační stížnosti a vyjádření žalovaného

pokračování

[5] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost. Městský soud v Praze, stejně jako žalovaný, podle něj dospěl k nesprávnému závěru, že napadená ochranná známka nemá rozlišovací způsobilost a ani ji po svém zápisu nezískala. Dle názoru stěžovatele § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b), c), d) zákona o ochranných známkách sice umožňuje úřadu prohlásit ochrannou známku za neplatnou, to ale pouze v případě, že přihlašovatel v zápisném řízení již jednou neprokázal rozlišovací způsobilost podle § 5 zákona. Prohlášení ochranné známky za neplatnou proto odporuje zásadě vyjádřené v § 2 odst. 3 správního řádu, podle níž správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře.

[6] Dále má stěžovatel za to, že žalovaný i městský soud se nesprávně vypořádali s předloženými doklady: vyhodnotili totiž doklady, které předložila MF, jako natolik přesvědčivé, že nebylo zapotřebí vyzývat stěžovatele k předložení dalších materiálů prokazujících rozlišovací způsobilost. Městský soud neprovedl navrhované listinné důkazy, a odebral tak stěžovateli možnost prokázat rozlišovací způsobilost napadeného označení. Z navržených důkazů by však jednoznačně vyplynulo, že označení „Zdravotnické noviny“ je příznačné pouze pro stěžovatele, neboť on jediný jej užívá v rámci relevantní lékařské veřejnosti po mnoho let v souladu s právem.

[7] Podle stěžovatele je otázka oprávněného užívání dotčeného označení ve vztahu k rozlišovací způsobilosti klíčová: městský soud nezvážil, že pouze oprávněné užívání označení může „rozmělnit“ rozlišovací způsobilost označení nebo zamezit jejímu získání. Zde stěžovatel opět odkázal na výše citovaný rozsudek Vrchního soudu v Praze a na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2014, čj. 23 Cdo 1526/2011-411, dle kterého se MF dopustila nekalosoutěžního jednání a byla jí uložena povinnost ukončit vydávání periodika Zdravotnické noviny a přílohy Lékařské listy. Dle názoru stěžovatele nelze striktně oddělovat oblast známkoprávní od práva nekalé soutěže.

[8] Stěžovatel opět poukázal také na to, že žalovaný zaujal odlišné názory v řízeních vedených pod sp. zn. O-445529 (tato věc) a pod sp. zn. O-445810 (týká se označení „Lékařské listy“, které jsou přílohou periodika „Zdravotnické noviny“), ač rozhodoval o skutkově podobných případech. Nadto je zvláštní, že řízení v prvním stupni trvalo déle než čtyři roky, o rozkladu však předseda úřadu rozhodl měsíc po vyjádření MF.

[9] Stěžovatel proto navrhuje, aby NSS zrušil rozsudek městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[10] Žalovaný trvá na závěrech, které uvedl v rozhodnutí o rozkladu, a navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

III. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

[11] Kasační stížnost je důvodná.

[12] Rozlišovací způsobilost je jednou z obecných podmínek pro zápis ochranné známky do rejstříku [§ 4 písm. b) zákona o ochranných známkách]. Pokud označení nemá inherentní rozlišovací způsobilost, může být zapsáno na základě získání rozlišovací způsobilosti užíváním podle § 5 zákona o ochranných známkách. Aby označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním, musejí zúčastněné kruhy identifikovat výrobek nebo službu jako pocházející od určitého podniku díky užívání označení jako ochranné známky

(viz rozsudek Soudního dvora ze dne 18. 6. 2002, *Philips*, C - 299/99, bod 64). Přehled kritérií pro posouzení získané rozlišovací způsobilosti podal Soudní dvůr např. v rozsudku ze dne 4. 5. 1999, *Windsurfing Chiemsee,* C-108/97 a C-109/97, jehož se NSS dovolal ve svém rozsudku ze dne 22. 7. 2011, čj. 7 As 35/2011-246, *GOLF*. Těmito kritérii jsou např. podíl na trhu, intenzita, geografické rozšíření a doba užívání ochranné známky, výše investic vynaložených podnikem na její propagaci, podíl spotřebitelů, kteří identifikují výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení.

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

[14] Neobstojí námitka, podle níž úřad nemůže v řízení podle § 32 zákona o ochranných známkách shledat nedostatek rozlišovací způsobilosti označení, u nějž jeho vlastník již jednou rozlišovací způsobilost prokázal; není přitom podstatné, zda označení splnilo požadavky § 4 bez dalšího, či zda je splnilo v důsledku prokázání získané rozlišovací způsobilosti podle § 5 zákona o ochranných známkách. Zápis konkrétního označení neznamená, že tento stav bude nezpochybnitelný a nezměnitelný. Nikoli rozhodující orgány, nýbrž stěžovatel si mylně vykládá ustanovení zákona o ochranných známkách. Účelem rozhodování o neplatnosti již zapsané ochranné známky podle § 32 zákona je napravit stav vzniklý tím, že během zápisného řízení úřad nezjistil všechny významné okolnosti a v důsledku toho chybně zapsal ochrannou známku, které rozlišovací způsobilost nesvědčí. Takovým důvodem může být i skutečnost, že známka se po zápisu stala generickou. Není v moci úřadu, aby byl dokonale obeznámen s okolnostmi užívání všech označení na spotřebitelském trhu. Proto je na přihlašovateli, aby konkrétně prokázal náležitosti požadované zákonem pro zápis označení do rejstříku. Přitom je pochopitelné, že předloží důkazy svědčící v jeho prospěch. Je na ostatních účastnících hospodářské soutěže, aby se případně bránili předložením důkazů prokazujících opak. Zákon jim tuto možnost nabízí jak v řízení o zápisu ochranné známky (§ 7 zákona o ochranných známkách), tak v řízení o jejím prohlášení za neplatnou (§ 32 téhož zákona), čehož MF využila. Námitka porušení zásady legitimního očekávání proto není důvodná.

[15] NSS zdůrazňuje, 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 [viz obdobně rozsudek Tribunálu ze dne 13. 9. 2013, *Fürstlich Castell'sches Domänenamt v. OHMI - Castel Frères (CASTEL),* T-320/10].

[16] Mezi stěžovatelem a MF není sporné, že relevantní spotřebitel vnímá označení „Zdravotnické noviny“, byť samo o sobě popisné, v důsledku jeho dlouhodobého užívání jako ochrannou známku ve vztahu k dotčeným výrobkům. Sporná skutečnost však spočívá v tom, zda označení „Zdravotnické noviny“ získalo rozlišovací způsobilost pro stěžovatele (pro nějž bylo dne 25. 3. 2008 zapsáno) anebo pro MF, která je užívala v období přibližně tří let před zápisem ochranné známky stěžovatele (tj. od ledna 2005) „pro sebe“.

[17] S námitkou, podle níž žalovaný i městský soud pochybili při hodnocení předložených podkladů a z tohoto hodnocení vyvodili nesprávné právní závěry, NSS

souhlasí: podklady svědčící ve prospěch MF podle něj nebyly způsobilé popřít získanou rozlišovací způsobilost stěžovatelovy ochranné známky „Zdravotnické noviny“. K tomu je třeba zdůraznit některé okolnosti související jednak s vydáváním Zdravotnických novin, jednak se spory mezi stěžovatelem a vydavateli těchto novin. Tyto okolnosti nejsou mezi stranami sporné, každá z nich jim však připisuje jiný význam. Při rekapitulaci skutkových okolností NSS využije i civilních rozsudků, jichž se dovolával stěžovatel, zejména rozsudku Vrchního soudu v Praze; i když se totiž týkají jiné právní otázky, vycházejí ze stejného skutkového základu.

[18] Stěžovatel vydával Zdravotnické noviny od roku 1952. Dne 22. 11. 1994 uzavřel stěžovatel a několik dalších subjektů (jako poskytovatelé) s uživatelem – společností Strategie Praha, s. r. o. nepojmenovanou smlouvu (*dále ji soud označuje jako smlouvu licenční*), kterou na uživatele převedli výhradní oprávnění užívat při vydávání periodického tisku název „Zdravotnické noviny, grafické logo tohoto titulu i grafickou úpravu tohoto periodika; zároveň se zavázali zdržet se po dobu účinnosti smlouvy užívání tohoto názvu. Licenční smlouva dále stanovila, že problematika ochranné známky bude řešena zvláštní smlouvou; do doby, než bude uzavřena, se strany zavázaly nepodniknout žádné kroky k ochraně známky „Zdravotnické noviny“ ve svůj prospěch. (Tato zvláštní smlouva nikdy uzavřena nebyla.) Licenční smlouva dále řešila obsah periodika (uživatel se zavázal udržet dosavadní tematické zaměření Zdravotních novin a uveřejňovat aktuální materiály a stanoviska, které mu budou dodávat poskytovatelé).

[19] V následujících letech vydávala časopis Zdravotnické noviny v souladu s licenční smlouvou společnost Strategie Praha (ve správním spisu jsou příkladmo doloženy tiráže z let 1995, 1999 a 2000, v nichž je tato společnost uvedena jako vydavatel). Podle § 13 odst. 3 zákona o ochranných známkách se užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy považuje za užívání vlastníkem. Označení Zdravotnické noviny nebylo v době uzavření smlouvy ještě ochrannou známkou, ale analogicky je třeba hodnotit vydávání stejnojmenného časopisu na základě licenční smlouvy z roku 1994 jako takové užívání označení, které svědčilo stěžovateli (coby poskytovateli práva vydávat časopis pod tímto jménem). To platí i pro období od roku 2001, kdy se vydavatelem nově stala společnost MONA, s. r. o. (právní nástupce společnosti Strategie Praha), a období od roku 2003, kdy časopis vydávala společnost Sanoma Magazines Praha, s. r. o. (právní nástupce společnosti MONA).

[20] Všichni tito vydavatelé odvozovali své právo vydávat časopis Zdravotnické noviny od stěžovatele, resp. od licenční smlouvy uzavřené v roce 1994. Ze správního spisu není zřejmé (a netvrdila to ani MF), že by některá z těchto vydavatelských společností užívala označení „pro sebe“. Společnost Strategie Praha si sice (v rozporu s licenční smlouvou) nechala zapsat ochrannou známku „Zdravotnické noviny“ (v červenci 1997, s právem přednosti od října 1995); to však podle NSS nijak neoslabilo rozlišovací způsobilost označení „Zdravotnické noviny“, protože společnost Strategie Praha i oba její právní nástupci jinak nadále plnili své povinnosti z licenční smlouvy. Na užívání označení „Zdravotnické noviny“ těmito subjekty se analogicky uplatní § 13 odst. 3 zákona o ochranných známkách, který považuje užívání známky na základě licenční smlouvy za užívání jejím vlastníkem. Ostatně ani žalovaný, ani městský soud netvrdili, že by právě užívání označení ze strany těchto tří vydavatelů v letech 1995–2004 rozmělnilo rozlišovací způsobilost označení.

[21] V prosinci 2004 uzavřela společnost Sanoma Magazines Praha smlouvu o prodeji části podniku se společností ONE media, s. r. o.; na společnost ONE media tak přešla část podniku týkající se mj. vydávání časopisu Zdravotnické noviny. Společnost ONE media uzavřela v lednu 2005 s MF licenční smlouvu, kterou jí poskytla oprávnění užít grafické zpracování loga Zdravotnických novin. V návaznosti na to začala MF od února 2005 vydávat časopis Zdravotnické noviny a podle svých vlastních vyjádření i podle obsahu spisu tak činila „pro sebe" (prezentovala časopis Zdravotnické noviny jako nový přírůstek do skupiny jí vydávaných odborných časopisů; pod svou firmou sponzorovala a mediálně zajišťovala různé zdravotnické akce, na nichž současně umisťovala reklamu na tento časopis). Z rozsudků civilních soudů vyplývá, že MF byla oprávněna vydávat Zdravotnické noviny a užívat tento název do 7. 9. 2006, tj. do doby uplynutí výpovědní doby podle výpovědi ze dne 6. 3. 2006, a za toto oprávnění byla povinna hradit stěžovateli úplatu. V období od 7. 9. 2006 (tj. po ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany stěžovatele) MF vydávala Zdravotnické noviny a užívala toto označení bez právního důvodu a bez smluvního podkladu, tedy neoprávněně. V nyní projednávané věci vyhodnotili žalovaný i městský soud výše uvedené skutečnosti tak, že se rozlišovací způsobilost označení Zdravotnické noviny rozmělnila, protože spotřebitelé si je mohli začít spojovat s jiným subjektem odlišným od stěžovatele.

[22] Předpoklad, na němž je založen závěr o rozmělnění rozlišovací způsobilosti – totiž že povědomí o stěžovateli jako uživateli označení ustoupilo od roku 2005 (případně od 7. 9. 2006) do pozadí a na jeho místo se v myslích spotřebitelů dostala MF - však podle NSS není dán.

[23] Úřad uvedl, že stěžovatel sice užíval označení dříve, ale MF je užívala intenzivněji právě v době bezprostředně před zápisem i po něm a stěžovatel nedbal dostatečně důsledně na to, aby označení bylo spojováno jen s ním. Toto hodnocení nepovažuje soud za správné. Pro hledisko doby užívání totiž není podstatné jen to, kdo začal užívat označení dříve a kdo později, ale také to, jak dlouhé užívání svědčí každému ze spořících se subjektů. Stěžovatel (resp. jeho právní předchůdce) vydával časopis pro zdravotnickou veřejnost pod názvem Zdravotnické noviny od roku 1952 do února 2005, a to buď vlastní péčí, nebo prostřednictvím osob, jimž k tomu udělil právo. Označení tedy bylo na trhu užíváno „pro něj" po dobu více než padesáti let. Naproti tomu MF v řízení doložila, že užívala označení „pro sebe" od února 2005 do dubna 2008, tj. po dobu zhruba tří let.

[24] NSS se ztotožňuje s městským soudem a s MF v tom, že na získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky pro konkrétní výrobky určitého podniku nemá vliv oprávněnost užívání, nýbrž jeho fakticita. Úřad však nijak nehodnotil velmi výrazný nepoměr dob užívání - pouze naznačil, že získaná rozlišovací způsobilost se může časem oslabovat, pokud uživatel nevyvíjí dostatečné úsilí k tomu, aby udržoval povědomí o svém označení, a pokud případně nečiní potřebné kroky vůči těm, kdo by chtěli získat jeho označení pro sebe. S tím lze v obecné rovině souhlasit. Nelze však přijmout závěr Úřadu, že užívání označení „Zdravotnické noviny" po dobu přibližně tří let ze strany MF mohlo rozmělnit rozlišovací způsobilost získanou v důsledku více než padesáti let oprávněného užívání stěžovatelem.

[25] Zákon o ochranných známkách v § 5 umožňuje zapsat do rejstříku označení, které nemá rozlišovací způsobilost, pokud přihlašovatel prokáže, že označení ji získalo *před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které e požadován jeho zápis do rejstříku* – to

znamená *kdykoli před zápisem*, s tím, že v době zápisu ji stále má. Podle NSS nezískává automaticky „převahu“ ta osoba, která užívala označení sice krátce (v poměru k délce užívání ze strany jiné osoby), ale právě v době bezprostředně před zápisem a po něm. Pochopitelně by aktuálnost užívání měla svůj význam v případě, že by jedna osoba užívala označení po dobu několika málo let v hlubší minulosti a druhá osoba by užívala totéž označení po dobu několika málo let v době bezprostředně před podáním přihlášky ochranné známky. Situace v nyní projednávané věci je ale jiná, protože stěžovatel užíval označení (na rozdíl od MF) po dobu několika desítek let.

[26] Při posouzení případného „rozmělnění“ rozlišovací schopnosti ochranné známky je relevantní činnost, případně nečinnost jejího vlastníka. Úřad neprávem vytýká stěžovateli, že strpěl existenci ochranné známky (tj. že byl nečinný) po dobu bezmála deseti let a nedbal na to, aby označení bylo spojováno jen s ním. Jak soud uvedl v odst. [20], až do roku 2004 nebylo třeba, aby se tomu stěžovatel jakkoli bránil, protože označení bylo užíváno ve smyslu § 13 odst. 3 zákona o ochranných známkách. Do tohoto poklidného stavu vstoupil až chystaný převod části podniku společnosti Sanoma Magazines Praha na společnost ONE media. Stěžovatel již v září 2004 podal návrh na vyslovení neplatnosti ochranné známky „Zdravotnické noviny“ (s návrhem uspěl a neplatnost byla vyslovena v říjnu 2006; v návaznosti na to pak stěžovatel podal vlastní přihlášku ochranné známky „Zdravotnické noviny“) a současně podal u soudu návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo společnosti Sanoma Magazines Praha uloženo zdržet se jakékoli dispozice (mj.) s ochrannou známkou „Zdravotnické noviny“, zejména ji nezcizit a nezatížit ji právem třetí osoby (tomuto návrhu soud vyhověl).

[27] Společnost MF přitom byla ve smluvním vztahu se společností ONE media, která licenci odvozovala právě od společnosti Sanoma Magazines Praha. Z dopisů ze dne 11. 4. 2005 a 21. 2. 2006 plyne, že stěžovatel požadoval úhradu za vydávání Zdravotnických novin také po MF a dne 6. 3. 2006 jí doručil výpověď smlouvy z roku 1994. Následně stěžovatel podal také žalobu proti MF pro porušení právních předpisů o nekalé soutěži. Nelze tedy hovořit o tom, že by stěžovatel trpěl užívání označení ze strany MF, neboť aktivně vystupoval ve sporech týkajících se označení „Zdravotnické noviny“. Stěží si lze představit, jaké další kroky měl ještě podniknout, pokud chtěl zachovat označení pro sebe.

[28] Co se týká intenzity užívání, oba spořící se subjekty (stěžovatel a MF) užívaly slovní spojení „Zdravotnické noviny“ k označení týdeníku se zdravotnickou tématikou, distribuovaného v nákladu několika desítek tisíc kusů přímo do zdravotnických zařízení (nikoli do volného prodeje). Intenzita užívání odvozená od frekvence užití označení a od počtu výtisků byla tedy v obou případech stejná či srovnatelná (podobně to lze říci i o souvisejících kritériích podílu na trhu a geografického rozšíření). Pouze na základě těchto skutečností proto nelze dospět k závěru, že by společnost MF získala rozlišovací způsobilost známky pro sebe, resp. že její „intenzivní“ (byť krátkodobé) užívání mohlo vést k rozmělnění rozlišovací způsobilosti stěžovatelovy ochranné známky. MF totiž nevydávala časopis častěji, ani ve větším nákladu, ani jej nenabízela širšímu publiku než stěžovatel; pouze dělala časopisu větší reklamu. Objemy prodejů a reklamních materiálů jako takové však samy o sobě neprokazují, že veřejnost dotčená předmětnými výrobky musí nutně vnímat označení „Zdravotnické noviny“ jako údaj o obchodním původu (k tomu srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 29. 9. 2010, CNH Global NV v. OHIM, T-378/07, bod 54).

[29] Otázka intenzity užívání a míry propagace souvisí i s tím, že tu nešlo o konkurenční boj *dvou souběžně* vydávaných tiskovin, z nichž každá se pro sebe snažila získat co největší podíl na trhu. Je proto nepřípadný poukaz na rozhodnutí č. 706/2005 Sb. NSS: to se týká dvou výrobců taveného sýra, kteří ve stejné době uváděli na trh své výrobky pod totožným označením „Apetito“. V nyní projednávané věci ale MF v roce 2005 vstoupila na základě licenční smlouvy *na místo* stěžovatele (začala užívat stejné označení časopisu a stejné logo a ponechala si i stejný předplatitelský „kmen“), ale na rozdíl od dosavadních vydavatelů časopisu dávala současně najevo vůli vydávat časopis „pro sebe“ a své právo jej vydávat neodvozovala od stěžovatele. Stejný okruh předplatitelů tak nadále pravidelně dostával stejný časopis se stejnou frekvencí; rozlišovací způsobilost se tedy nerozmělňovala tím, že by spotřebitelé byli souběžně konfrontováni s výrobky stejného druhu a pod stejným označením, pocházejícími ale od různých výrobců (soutěžitelů). Není ani bez dalšího zřejmé, že právě tito spotřebitelé (v podstatě stabilní okruh předplatitelů a pravidelných čtenářů časopisu) v důsledku tříleté propagační činnosti MF museli nabýt dojmu, že získaná rozlišovací způsobilost ochranné známky stěžovatele se rozmělnila, popř. oslabila do té míry, že se označení stalo volným a napříště bude příznačné pro MF. Na tento závěr nelze usuzovat z toho, že se údaj o MF jako vydavateli od února 2005 objevoval v tiráži časopisu: již od roku 1995 totiž v tiráži časopisu figurovali postupně různí vydavatelé, ale na rozlišovací způsobilost označení to nemělo vliv (jak uvedl sám úřad, užívání označení od roku 1995 do února 2005 svědčilo stěžovateli, viz odst. [19]).

[30] Stěžovatel dále tvrdil, že mu městský soud upřel možnost prokázat rozlišovací způsobilost napadeného označení tím, že neprovedl navržené důkazy. K tomu NSS uvádí, že stěžovatel k důkazu před městským soudem navrhl desítky dokumentů, z nichž naprostá většina je součástí správního spisu (a takovými listinami se proto důkaz neprovádí); jedinými dokumenty, které ve správním řízení předloženy nebyly a zároveň by mohly svědčit o užívání označení, jsou titulní strany týdeníku „Zdravotnické noviny“ z let 2009–2012. Stěžovatel však neuvedl, co by měly tyto dokumenty prokazovat a proč by to mělo být významné pro závěr, zda ochranná známka získala před svým zápisem rozlišovací způsobilost. Nejvyššímu správnímu soudu ani není zřejmé, proč by jimi měl provádět důkaz městský soud, protože stěžovatel mohl předložit tyto dokumenty již ve správním řízení, a neučinil tak. Pokud úřad dospěje k závěru, že označení nemělo získanou rozlišovací způsobilost v době zápisu, pak by dokumenty týkající se doby po zápisu mohly zabránit vyslovení neplatnosti ochranné známky ve smyslu § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Právě proto by však měly být primárně adresovány úřadu v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti (které bude v důsledku tohoto rušícího rozsudku dále pokračovat), nikoli správnímu soudu.

[31] NSS shrnuje, že za podstatné kritérium v nyní projednávané věci považuje dobu více než padesátiletého oprávněného užívání označení „Zdravotnické noviny“ ze strany stěžovatele, pro nějž se stalo spojení „Zdravotnické noviny“ příznačným mezi stálými odběrateli periodika, tj. relevantní spotřebitelskou veřejností, a jako takové bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek. V návrhovém řízení podle § 32 vychází úřad ze skutečností namítaných navrhovatelem, který nese břemeno tvrzení i břemeno důkazní o tom, že ochranná známka je neplatná. Skutečnost, že MF vydávala Zdravotnické noviny „pro sebe“ v období přibližně tří let (z toho přibližně jeden a půl roku na základě licenční smlouvy uzavřené se společností ONE media) bezprostředně předcházejících zápisu ochranné známky „Zdravotnické noviny“ pro stěžovatele, nesvědčí o rozmělnění či absenci

rozlišovací způsobilosti této známky získané v důsledku více než padesátiletého oprávněného užívání.

[32] Další námitka se týká neoprávněného užívání napadené známky ze strany MF: tím se totiž MF dopustila nekalé soutěže a civilní soudy jí za to uložily sankci. Dle stěžovatele měly rozhodující orgány brát tuto skutečnost na vědomí a vycházet z ní při svém rozhodování v řízení o neplatnosti. Nejvyšší správní soud nepopírá, že právní úpravy týkající se nekalé soutěže a ochranných známek se mohou do jisté míry doplňovat a nelze je striktně oddělovat. Zde se ovšem nejedná o takový případ. Stěžovatel se pokusil demonstrovat vzájemnou propojenost práva nekalé soutěže a práva známkového odkazem na publikaci Horáček, T. a kol., Práva na označení, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, str. 83, kde je uvedeno: „*Ustanovení* [míněn § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách] *se vztahuje na případy, kdy přihlašovaná ochranná známka bude shodná s označením nebo podobná označení, které je chráněno na základě zvláštních právních předpisů, (...) nebo předpisů upravujících nekalou soutěž, zejména pokud by přihlašovatel užíváním shodného nebo podobného pozdějšího označení naplnil znaky skutkové podstaty nekalé soutěže (...).*“. Tento odstavec se věnuje prohlášení neplatnosti ochranné známky z relativních důvodů, kde by jistě rozhodnutí o nekalosoutěžním jednání mohlo být podkladem pro rozhodování o neplatnosti. Jak je ale uvedeno výše, v nyní projednávané věci byla ochranná známka prohlášena za neplatnou z důvodů absolutních a k prohlášení takové neplatnosti si známkoprávní úprava vystačí sama. Proto sem právní úprava nekalé soutěže nedopadá.

[33] K rozdílu mezi absolutní a relativní neplatností ochranné známky NSS poukazuje také na rozsudky ze dne 23. 3. 2017, čj. 2 As 265/2016-39 a čj. 1 As 267/2016-37; těmi NSS zrušil jak zamítavé rozsudky městského soudu, tak rozhodnutí, kterými žalovaný stěžovateli zamítl přihlášky ochranných známek „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN LÉKAŘSKÉ LISTY“ z důvodu podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách (*tyto rozsudky předložil soudu také stěžovatel svým podáním ze dne 12. 4. 2017*). V těchto případech nebylo přihlašované označení zapsáno kvůli námitkám MF, která se prohlašovala za uživatele staršího shodného nezapsaného označení užívaného pro stejné výrobky a služby; NSS však zdůraznil – právě s poukazem na rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 91/2010 – že v době podání přihlášky ochranných známek a v době podání námitek již MF nebyla oprávněna užívat sporné označení, protože jí to vrchní soud zakázal. Nemohl se proto uplatnit § 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*), protože toto ustanovení chrání „aktuální“ hmotná práva namítatele (tj. existující ke dni podání přihlášky) a MF k tomuto dni již nebyla oprávněna užívat označení totožná s uvedenými ochrannými známkami. Ve věci nyní projednávané se však řeší jiný důvod neplatnosti, totiž tvrzený nedostatek rozlišovací způsobilosti.

[34] K rychlosti, s níž bylo vydáno rozhodnutí o rozkladu, se již vyjádřil správní orgán i městský soud a NSS považuje jejich vyjádření za dostatečné. Žalovaný čekal pouze na

vyjádření MF k rozkladu, během toho také rozhodoval o skutkově podobném obsahu se stejnými účastníky ve vztahu k označení „Lékařské listy“. Mohl tedy v případě označení „Zdravotnické noviny“ vycházet i z podkladů, které znal z úřední činnosti. V okamžiku, kdy mu došlo vyjádření k rozkladu, měl všechny ostatní podklady připravené, proto nemusel s rozhodnutím dále otálet.

[35] K námitce odlišného postupu úřadu ve věcech „Zdravotnické noviny“ a „Lékařské listy“ se již také vyjádřil městský soud; stačí proto stručně uvést, že i když úřad použil v obou případech poněkud odlišnou argumentaci, dospěl nakonec v obou věcech ke stejnému výsledku, a to k prohlášení ochranné známky za neplatnou z absolutních důvodů. I městský soud obě žaloby v těchto věcech zamítl. NSS v obou věcech postupoval odlišně: zatímco ve věci Lékařských listů zamítl stěžovatelovu kasační stížnost, v nyní projednávané věci Zdravotnických novin zrušil rozhodnutí městského soudu i rozhodnutí o rozkladu. Obě ochranné známky však nelze klást naroveň jen proto, že se vztahovaly k tiskovinám pro zdravotníky a staly se spornými mezi stejnými účastníky. NSS spatřuje podstatný rozdíl mezi nimi právě v tom, jak dlouho je stěžovatel užíval předtím, než je začala užívat MF. Zatímco označení Lékařské listy užíval stěžovatel nejdříve od poloviny 90. let (přesnější údaj není zřejmý ani z rozsudku městského soudu, ani z rozsudku NSS), označení Zdravotnické noviny začal užívat již na počátku 50. let. Tato odlišnost tedy odůvodňuje i odlišné závěry NSS.

IV. Závěr a náklady řízení

[36] Nejvyšší správní soud shledal důvodnou námitku, podle níž žalovaný i městský soud nesprávně či nedostatečně hodnotili kritéria získané rozlišovací způsobilosti; proto zrušil rozsudek městského soudu i rozhodnutí o rozkladu a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 a 2 s. ř. s.). V dalším řízení je žalovaný vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu.

[37] Jelikož NSS zrušil rozsudek městského soudu a současně s ním i rozhodnutí správního orgánu, je povinen rozhodnout kromě nákladů řízení o kasační stížnosti i o nákladech řízení, které předcházelo zrušenému rozhodnutí městského soudu (§ 110 odst. 3 věta druhá s. ř. s.). Náklady řízení o žalobě a náklady řízení o kasační stížnosti tvoří v tomto případě jeden celek a NSS rozhodne o jejich náhradě jediným výrokem vycházejícím z § 60 s. ř. s.

[38] Při rozhodování o náhradě nákladů řízení vychází soudní řád správní z celkového úspěchu ve věci. Ten přísluší stěžovateli (dříve žalobci), neboť NSS zrušil napadené rozhodnutí žalovaného. Žalovaný ve věci neměl celkový úspěch, náhrada nákladů řízení mu proto nenáleží. Stěžovatel měl ve věci plný úspěch, a proto mu soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. přiznal náhradu nákladů řízení proti žalovanému. Tyto náklady řízení jsou tvořeny jednak částkou 8 000 Kč za soudní poplatky (3 000 Kč za žalobu a 5 000 Kč za kasační stížnost), jednak částkou 16 456 Kč.

[39] Stěžovatelův zástupce v řízení před městským soudem učinil celkem tři úkony právní služby, kterými jsou převzetí a příprava zastoupení, žaloba a účast při jednání [§ 11 odst. 1 písm. a), d) a g) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)]. V řízení před NSS podal zástupce kasační stížnost [úkon podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu]. Sám zástupce ve svém podání ze dne 23. 11. 2016 vyčíslil pro kasační řízení dva úkony právní

služby; takovým úkonem však není ani toto podání (neboť se netýká věci samé), ani převzetí a příprava zastoupení v kasačním řízení, protože zástupce již stěžovatele zastupoval v řízení o žalobě.

[40] Celkově tedy zástupce učinil čtyři úkony právní služby, za něž mu náleží mimosmluvní odměna ve výši 4 x 3 100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bodem 5 advokátního tarifu]. Ke každému úkonu právní služby je pak třeba připočíst 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. To činí dohromady (4 x 3 100 + 4 x 300 =) 13 600 Kč. Zástupce je plátcem daně z přidané hodnoty, celková částka náhrady se proto zvyšuje o částku 2 856 Kč odpovídající dani v sazbě 21 %, kterou je zástupce povinen odvést z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů, na částku 16 456 Kč.

[41] Celková výše náhrady nákladů řízení před městským soudem a Nejvyšším správním soudem včetně zaplacených soudních poplatků tedy činí 24 456 Kč. Tuto částku je žalovaný povinen zaplatit do rukou stěžovatelova zástupce ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

[42] Osoba zúčastněná na řízení by měla právo na náhradu jen těch nákladů řízení, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti uložené soudem (§ 60 odst. 5 s. ř. s.); to ale v této věci nenastalo.

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

V Brně dne 4. května 2017

Daniela Zemanová
předsedkyně senátu