

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: **Detecha, chemické výrobní družstvo**, IČ: 000 29 785, se sídlem Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupen Mgr. Alenou Biskupovou, advokátkou se sídlem Husova třída 1847/5, 370 01 České Budějovice, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví,** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, týkající se žaloby proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 18. 7. 2013, č. j. O-358448/D65460/2012/ÚPV, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2017, č. j. 8 A 134/2013 – 61,

takto:

I. Kasační stížnost **se zamítá**.

II. Žalobce **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalovanému **se nepřiznává** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I.
Vymezení věci

[1] Návrhem ze dne 7. 10. 2005 se žalobce domáhal prohlášení neplatnosti ochranné známky č. 272023 ve znění „ASTRID Placenta“ (jejímž vlastníkem je společnost ASTRID T.M., a.s.) dle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) a k) 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 (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) [dále jen „zákon o ochranných známkách“]. Žalobce namítal, že je uživatelem nezapsaného označení „PLACENTA“, které užívá již od roku 1970 pro kosmetické výrobky, zejména tyčinky a balzámy na rty. Je přesvědčen, že toto nezapsané označení s ním spojuje i spotřebitel.

[2] Žalovaný návrh žalobce zamítl rozhodnutím ze dne 13. 8. 2006, č. j. 65667/2005. Uvedl, že označení „PLACENTA“ je ve vztahu ke kosmetickým výrobkům označením popisným ve smyslu zákona o ochranných známkách, tj. je chápáno jako jedna z obsahových složek kosmetických výrobků. Živočišná placenta je hojně využívána v pleťových krémech, maskách a šamponech i v případě jiných výrobců na trhu. Rozklad žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítl předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 13. 5. 2008, č. j. O-358448. Žaloba proti uvedenému rozhodnutí byla zamítnuta rozsudkem Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 27. 10. 2010, č. j. 7 Ca 180/2008 – 58.

[3] Rozsudek městského soudu byl ke kasační stížnosti žalobce zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 3. 2011, č. j. 7 As 10/2011 – 111. Nejvyšší správní soud nezpochybnil závěr žalovaného, že označení „placenta“ je ve vztahu ke kosmetickým výrobkům označením popisným. Městský soud však chybně zhodnotil, že popisné označení nemůže nikdy nabýt rozlišovací způsobilost. Dle platné právní úpravy může i popisné označení nabýt rozlišovací způsobilost užíváním, což ostatně namítal i žalobce.

[4] Věc se poté vrátila zpět žalovanému, který návrh žalobce opětovně zamítl rozhodnutím ze dne 7. 9. 2012, č. j. O-358448/65667/2005/ÚPV. Rozklad žalobce zamítl předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 18. 7. 2013, č. j. O-358448/D65460/2012/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“). Správní orgány shodně dospěly k závěru, že žalobce v řízení neprokázal, že by se označení „PLACENTA“ stalo natolik vžitým, že by si s ním spotřebitelé spojovali pouze nebo převážně jen výrobky žalobce. Primární důkazní povinnost přitom leží právě na žalobci. Bylo prokázáno, že žalobce samotné označení „PLACENTA“ používal ve svých vnitřních dokladech a v obchodním styku s odběrateli. Z vyobrazení skutečného balení výrobků (tyčinek na rty), jak se s nimi setká konečný spotřebitel, však není spojení s žalobcem patrné. Výraz „PLACENTA“ je na nich uveden vždy ve spojení s výraznějšími označeními „REGINA“ nebo „MEDIALCARE“, která jsou zdůrazněna obrazovými prvky. Termín „PLACENTA“ tak spotřebitele spíše informuje o konkrétních přísadách, stejně jako u dalších tyčinek na rty vyráběných žalobcem s označením „POMÁDA S MĚSÍČKEM ZAHRADNÍM“, „JELENÍ LŮJ S JITROCELEM“ či „POMÁDA S UV FILTREM“. Žalobce tedy předloženými doklady neprokázal, že označení „PLACENTA“ získalo užíváním na trhu pro jeho výrobky jinak chybějící rozlišovací způsobilost. Rozlišovací způsobilost nelze dovodit pouze z délky a intenzity působení na trhu.

[5] Žalobu proti napadenému rozhodnutí městský soud jako nedůvodnou zamítl rozsudkem ze dne 26. 1. 2017, č. j. 8 A 134/2013 – 61 (dále jen „napadený rozsudek“). Městský soud se ztotožnil se závěrem žalovaného, že žalobce neunesl důkazní břemeno ohledně prokázání skutečnosti, že popisné označení „PLACENTA“ nabylo ve vztahu

k jeho výrobkům rozlišovací způsobilosti ve smyslu judikatury Soudního dvora Evropské unie. Doklady, které žalobce ve správním řízení označil, neprokazují, že by se předmětné nezapsané označení stalo způsobilým identifikovat výrobky žalobce. Žalobce nedoložil, jaká část trhu je ovládaná tímto označením, nedoložil intenzitu, geografický rozsah a dobu jeho užívání, výši investic, které vynaložil na její reklamní podporu, podíl zúčastněných kruhů, které identifikují označené výrobky jako výrobky pocházející od žalobce, ani prohlášení obchodních a průmyslových komor. Žalovaný správně vyhodnotil, že např. u výrobku žalobce označeného „Regina – Placenta 3.1 g“ průměrný spotřebitel bez podrobné analýzy rozlišovací způsobilosti jednotlivých prvků bude za jeho název považovat prvek „Regina“, přičemž prvek „Placenta“ bude považovat za informaci o tom, že daný výrobek obsahuje placentu.

[6] Základní podmínkou pro získání rozlišovací způsobilosti je dlouhodobé a intenzivní užívání, samo o sobě nicméně nemusí být podmínkou dostatečnou. Žalobce předložil dokumenty prokazující, že výroba produktů s výrazem „placenta“ započala již v sedmdesátých letech minulého století, přičemž do roku 1990 jsou jediným dokladem výrobní knihy (a nelze tedy určit, jaké množství tyčinek bylo skutečně prodáno). Od roku 1990 jsou k dispozici dokumenty o prodeji v řádu jednotek tisíc výrobků ročně na území ČR v některých z let 1990 až 2005. Žalobce tedy prokázal pouze dlouhodobé užívání, a to pouze v rozsahu, který vzhledem k charakteru výrobků jen těžko může být dostatečný pro to, aby na jeho základě průměrný spotřebitel přestal vnímat označení jako informaci o složení výrobku a začal je vnímat jako indikátor určitého konkrétního výrobce. Žalobce neposkytl žádné informace ohledně jeho podílu na trhu, žádné údaje ohledně propagace nebo podpory prodeje, žádné prohlášení profesního sdružení a ani žádný spotřebitelský průzkum, který je nejspolehlivějším způsobem, jak prokázat způsob vnímání označení průměrným spotřebitelem.

II.
Kasační stížnost

[7] Žalobce /stěžovatel/ napadl rozsudek městského soudu kasační stížností. Dle městského soudu neunesl důkazní břemeno, když nedoložil, jaká část trhu je ovládána stěžovatelem, nedoložil intenzitu, geografický rozsah a dobu užívání označení, výši investic na reklamu či prohlášení průmyslových a obchodních komor. Uvedený výčet kritérií je však dle judikatury toliko příkladmý a vždy se odvíjí od konkrétních okolností každého případu. Měla by se zohlednit také skutečnost, že návrh na neplatnost byl podán již v roce 2005 a tehdejší dokládací praxe byla odlišná. Ne vždy musí být doloženy statistiky a nákladné průzkumy trhu, pokud z předložených dokladů vyplývá dostatečně intenzivní užívání.

[8] Dle stěžovatele není pro prokázání užívání nezapsaného označení nutné, aby bylo užíváno „skutečně extrémně masivně“ a mělo „majoritní podíl na trhu“. Zákon o ochranných známkách pro nezapsané označení požaduje, aby bylo a) užívané v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky – prokázáno výrobními knihami, fakturami, katalogem a fotografií výrobků; b) shodnost nebo podobnost s přihlašovaným označením – užívané označení je cele obsaženo v napadeném označení; c) má větší než místní dosah – vyplývá z dlouhodobého a kontinuálního užívání; d) právo k označení vzniklo přede dnem

podání přihlášky – prokázáno doklady o výrobě a distribuci, tj. výrobními knihami a fakturami.

[9] Žalovaný i městský soud potvrdili, že stěžovatel doložil užívání označení „PLACENTA“ od 70. let minulého století. Průkazné údaje o prodejích a výrobě v té době neexistovaly, resp. nebyly archivovány. Skutečností je, že byly kontinuálně vyráběny desetitisíce kusů pomády na rty „PLACENTA“ a ty byly samozřejmě uváděny na trh. Je nepochybné, že se jedná o užívání nezapsaného označení, které se stalo typickým právě pro jeden výrobek – tyčinky na rty.

[10] Pokud by žalovaný a městský soud hodnotili předložené doklady ve své souvislosti, distribuce značného množství výrobků pod slovním označením „PLACENTA“ po cca 40 let logicky musí mít u spotřebitelů za důsledek vytvoření spojení s konkrétním výrobkem. Zákon nepožaduje, aby byl spotřebitel schopen identifikovat výrobce, postačí, pokud se s výrobkem setkává v takové míře, že jej vnímá jako značku konkrétního výrobku, tj. speciálního obchodního původu.

[11] Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

III.
Posouzení kasační stížnosti

[12] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil zákonné náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost byla podána včas, osobou oprávněnou, proti rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost ve smyslu § 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), přípustná. Poté Nejvyšší správní soud přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v souladu s ustanovením § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů. Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 4 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

[13] Po přezkoumání kasační stížnosti dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost **není** důvodná.

[14] Podle § 1 zákona o ochranných známkách může být ochrannou známkou takové označení schopné grafického znázornění, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Prvním nezbytným znakem ochranné známky podle tohoto ustanovení je požadavek, aby označení bylo schopné grafického znázornění. Druhým požadavkem je, aby označení plnilo základní funkci ochranné známky, kterou je způsobilost rozlišit výrobky a služby různých výrobců, resp. poskytovatelů služeb. Musí být pro spotřebitele zárukou původu označovaného zboží nebo služby. Obecně proto platí, že zápisnou způsobilost má toliko takové označení, které má rozlišovací způsobilost (distinktivitu), a to buď přirozenou (je samo dostatečně originální, aby identifikovalo osobu výrobce či poskytovatele služby), nebo získanou (užíváním se stalo pro určitou osobu, jako výrobce konkrétních výrobků, příznačným) [srov. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015 – 59].

[15] Tomuto vymezení odpovídá tuzemská právní úprava, podle níž se do rejstříku nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost [§ 4 písm. b) – d) zákona o ochranných známkách]. I označení spadající pod tuto výluku může získat rozlišovací způsobilost užíváním, stát se příznačným pro určitého výrobce konkrétního výrobku či poskytovatele konkrétní služby, a tím splnit základní funkci ochranné známky a překonat tak zápisnou nezpůsobilost. K zápisu takového označení do rejstříku ochranných známek však může dojít až na základě prokázání vžitosti tohoto označení u spotřebitelů (§ 5 zákona o ochranných známkách). V podstatě totožná úprava ve vztahu k ochranným známkám Společenství (nyní ochranné známky Evropské unie) byla obsažena i v přímo použitelných předpisech evropského práva (Nařízení Rady (ES) č. 40/94, resp. č. 207/2009, o ochranné známce Společenství). Absence rozlišovací schopnosti označení je jedním z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství. Toto pravidlo se však nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost. Z uvedených důvodů lze v předmětné věci vycházet také ze závěrů Soudního dvora k obdobným otázkám.

[16] Jak již v předchozím rozsudku ze dne 3. 3. 2011, č. j. 7 As 10/2011 - 111, Nejvyšší správní soud s odkazem na evropskou judikaturu uvedl (str. 117), získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky vyžaduje, aby alespoň podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky označení 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 odlišovat dotčené 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 (srov. rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 15. 10. 2008, č. T-405/05, *Powerserv Personalservice GmbH proti Office for Harmonisation in the Internal Market,* obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 5. 1999, č. C-108/97 a C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH proti Boots- und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenberger,* nebo rozsudek Soudního dvora ze dne 18. 6. 2002 č. C-299/99*, Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd.*). Rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posouzena vzhledem k výrobkům nebo službám, pro něž je zápis ochranné známky požadován, a s přihlédnutím k předpokládanému vnímání průměrného běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele dotčené kategorie výrobků a služeb. Nejvyšší správní soud tak již dovodil, že obdobné principy platí i pro případ získání rozlišovací způsobilosti nezapsaného označení, jehož ochrany se stěžovatel domáhal podáním návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky „ASTRID Placenta“ dle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) a k) zákona o ochranných známkách.

[17] Stěžovatel argumentuje tím, že zákon o ochranných známkách v případě ochrany nezapsaného označení nevyžaduje tak přísné podmínky jako městským soudem citovaná

evropská judikatura. Tvrdí, že u ochrany nezapsaného označení postačí prokázání užívání shodného nebo podobného označení v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky [§ 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách]. Stěžovatel ovšem zcela pomíjí skutečnost, že i v případě nezapsaného označení je předpokladem jeho ochrany především to, že se jedná o označení s rozlišovací způsobilostí (distinktivitou). Pokud tuto rozlišovací způsobilost označení postrádá, nelze mu ochranu přiznat. Žalovaný i městský soud se tedy v intencích předchozího rozsudku Nejvyššího správního soudu správně zabývali tím, zda tvrzené označení má rozlišovací způsobilost ve smyslu zákona o ochranných známkách. Nejvyšší správní soud přitom již v citovaném rozsudku ze dne 3. 3. 2011, č. j. 7 As 10/2011 – 111, aproboval závěr žalovaného, že označení „PLACENTA“ bez dalšího není ve vztahu ke kosmetickým výrobkům distinktivní, jelikož odkazuje na složení výrobku. V dalším řízení tudíž byla správně zaměřena pozornost na otázku, zda se žalobci podařilo předloženými doklady prokázat, že ve vztahu k jeho výrobkům nabylo předmětné označení rozlišovací způsobilost užíváním. Jen v případě prokázání, že nezapsané označení i přes svou popisnost nabylo rozlišovací způsobilost užíváním, lze učinit závěr, že mu přísluší poskytnout ochranu a stěžovatel může být poškozen zápisem, resp. užíváním napadené ochranné známky.

[18] K návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky „ASTRID Placenta“ stěžovatel připojil kopie výrobních knih z let 1970 – 1990, z nichž vyplývá, že v jednotlivých letech bylo vyrobeno řádově desítky tisíc výrobků označených v knize jako „placenta“. Toto označení je však zachyceno pouze ve výrobních knihách, z kterých není jasné, zda a jak bylo toto označení prezentováno na výrobcích, ani vzhled výrobku pro konečného spotřebitele (zda jako značka výrobku nebo naopak jako údaj o jeho přísadě). Není tedy zřejmé, jak výrobek skutečně vypadal a zda nenesl (tak jako v následujících letech) i jiné, ve vztahu ke spotřebitelům dominantnější a nepopisné označení – např. „Regina“, „Medicalcare“ nebo firmu stěžovatele. Tuto skutečnost neosvědčují ani předložené objednávkové listy a faktury vystavené odběratelům z řad velkoobchodních a maloobchodních prodejců. Z těchto listin vyplývá pouze to, že stěžovatel ve styku s obchodními partnery dlouhodobě používal pro své výrobky označení „Placenta“, „Regina Placenta“, příp. „Rtěnka Regina Placenta“, ve spojení s ním jej tak mohli vnímat jeho odběratelé, nikoli koncoví zákazníci (spotřebitelé). Z doložených vyobrazení výrobků, tak, jak se s nimi setkal konečný spotřebitel, vyplývá, že výraz „PLACENTA“ je vždy použit ve spojení s dominantním distinktivním označením „REGINA“, doplněným grafickým vyobrazením královské koruny, resp. s dominantním distinktivním označením „MEDICALCARE“, taktéž s grafickým prvkem odkazujícím na korunu či lotosový květ. Ani výpis z výsledků vyhledávání pro výraz „placenta“ na vyhledávacím serveru seznam.cz nepřináší žádné relevantní informace k rozlišovací způsobilosti ve vztahu k výrobkům stěžovatele. Z prvních deseti výsledků vyhledávání, které stěžovatel doložil, se osm výsledků vztahuje k obecnému významu slova (tedy plodové lůžko samic savců). Pouze druhý výsledek odkazuje k výrobku stěžovatele „Regina Placenta 3.1g“ a pod šestým výsledkem je zboží popsáno jako „PLACENTA TYCINKA 3.1 G“. Ani zde však není vyobrazen výrobek tak, jak jej může vnímat konečný spotřebitel. Obdobné povahy byla i dokumentace následně doložená stěžovatelem v řízení o rozkladu proti prvnímu rozhodnutí o návrhu na vyslovení neplatnosti ochranné známky. Žalovaný přitom v průběhu řízení zjistil, že výraz „Placenta“ je v kosmetickém průmyslu používán i jinými

obchodníky, např. společností BEMA CZ s.r.o. v souvislosti s vlasovou kosmetikou, společností ZOPAS v.o.s. pro ampule proti padání vlasů, či společností 3K s.r.o. právě pro balzámy na rty.

[19] Získání rozlišovací způsobilosti jako určité kvality příslušného označení lze dovodit pouze na základě toho, že by označení „PLACENTA“ průměrný spotřebitel v rámci relevantní veřejnosti vnímal v předmětné kategorii produktů (tj. kosmetické přípravky nebo balzámy na rty), jako příznačné právě a jen pro výrobky stěžovatele (srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2011, č. j. 7 As 35/2011 – 246). Stěžovatel tak byl povinen prokázat, že významná část relevantní veřejnosti je schopna na základě uvedeného označení jednoznačně odlišit výrobky stěžovatele od ostatních výrobků jiných soutěžitelů. Nejvyšší správní soud v posuzovaném případě neshledal pochybení žalovaného, potažmo jeho předsedy, pokud s ohledem na předložené doklady dospěli k závěru, že se stěžovateli nepodařilo získání rozlišovací způsobilosti označení „PLACENTA“ prokázat. Městský soud se poté v napadeném rozsudku srozumitelným způsobem vypořádal s veškerou podstatnou žalobní argumentací.

[20] Dílčí pochybení městského soudu lze spatřit v tom, že na str. 8 napadeného rozsudku uvádí, že *z rozsudku Tribunálu T-405/05 je tedy zřejmý předpoklad skutečně extrémně masivního užívání a majoritní podíl na trhu*. Tyto závěry nemají oporu v textu citovaného rozhodnutí a nadto jsou nesprávné. Jakkoliv je pojem „extrémně masivní užívání“ obecný, je zřejmé, že právní úprava ani shora nastíněná judikatura splnění takové podmínky nepožaduje. Tím spíše pak není pro získání rozlišovací způsobilosti popisného označení vyžadován majoritní podíl posuzovaného výrobku na relevantním trhu. Podstatné je v tomto ohledu pouze to, zda je převážná část spotřebitelské veřejnosti schopna dotčené výrobky díky označení identifikovat jako výrobky pocházející od konkrétního podniku. Uvedená dílčí nesprávnost odůvodnění napadeného rozsudku však nemá vliv na zákonnost napadeného rozsudku a závěr, že se stěžovateli nepodařilo v řízení před žalovaným prokázat, že označení „PLACENTA“ získalo rozlišovací způsobilost užíváním.

IV.
Závěr a náklady řízení

[21] Ze všech výše uvedených důvodů vyplývá, že napadený rozsudek není nezákonný z důvodů namítaných v kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl podle § 110 odst. 1 s. ř. s.

[22] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 1 větu první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého, nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel v řízení úspěch neměl, proto mu nevzniklo právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému žádné náklady s tímto řízením nevznikly.

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

V Brně dne 8. listopadu 2017

Mgr. Jana Brothánková
předsedkyně senátu