



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobců: **a) Ing. L. B., CSc., b) MVDr. V. V., CSc.**, oba zast. JUDr. PhDr. Jaromírem Saxlem, advokátem se sídlem Údolní 33, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 5. 2010, č. j. O-433574/E45768/2010/ÚPV, za účasti osob zúčastněných na řízení: **I) inPHARM, spol. s r.o.**, organizační složka, se sídlem V Lipkách 647, Praha 5, zast. Mgr. Štěpánem Janáčem, advokátem se sídlem Na Poříčí 12, Praha 1, **II) Bioveta, a.s.**, se sídlem Komenského 212, Ivanovice na Hané, zast. JUDr. PhDr. Jaromírem Saxlem, advokátem se sídlem Údolní 33, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobců a) a b) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2014, č. j. 8 A 173/2010 – 106,

t a k t o :

- I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2014, č. j. 8 A 173/2010 – 106, **se zrušuje.**
- II. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 5. 2010, č. j. O-433574/E45768/2010/ÚPV **se zrušuje** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.
- III. Žalovanému **se nepřiznává** náhrada nákladů řízení.
- IV. Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobci a) a žalobci b) náhradu nákladů řízení o žalobě a kasační stížnosti v celkové výši **44 330,66 Kč**, k rukám jejich zástupce JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla, advokáta se sídlem Údolní 33, Brno, do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.
- V. Osoby zúčastněné na řízení **nemají** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Podanou kasační stížností se žalobce a) a žalobce b) (dále jen „stěžovatelé“) domáhají zrušení shora uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle ustanovení § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 5. 2010, č. j. O-433574/E45768/2010/ÚPV. Tímto rozhodnutím byl zamítnut rozklad stěžovatelů proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 16. 12. 2009 o prohlášení slovní ochranné známky č. 283298 ve znění „CANDIVAC“ (dále jen „ochranná známka CANDIVAC“) za neplatnou pro část výrobků na základě návrhu podaného společností inPHARM, spol. s r.o., se sídlem Bratislava, Růžová dolina 6, Slovensko (dále jen „navrhovatel“).

[2] Ochranná známka ve znění „CANDIVAC“ byla prohlášena za neplatnou pro veškeré výrobky ve třídě 5 a pro následující výrobky ve třídách 29 a 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb: (5) „výrobky farmaceutické a para farmaceutické, vakcíny humánní a veterinární, vitamíny a minerály a stopové prvky, dietní a nutriční přípravky a léčiva, medicínální sirupy, výtažky z léčivých bylin a kombinované přípravky vitamínů, stopových prvků a bylinných výtažků, potravinové doplňky obohacené vitamíny nebo minerály nebo stopovými prvky, vitamínové přípravky, vitamíny a multivitaminové preparáty, minerály a multiminerálové preparáty, bylinné čaje, léčivé byliny, cukrovinky nebo pastilky nebo tabletky nebo tobolky nebo kapsle nebo žvýkačky s léčivými přísadami, dietetické látky upravené pro lékařské účely, minerální vody a dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny upravené pro lékařské účely, doplňky výživové pro lékařské účely, bílkovinné přípravky nebo potrava pro lékařské účely, bakteriální lyzáty pro lékařské účely, balzámy a krémy a masti pro lékařské účely, chemické přípravky pro lékařské účely, léčivé oleje, oleje pro lékařské účely, tuky pro lékařské účely, léčivé soli, tinktury pro lékařské účely, bylinné výtažky nebo sirupy, vitamínová a minerální výživa ve formě koncentrátů, proteinové koncentráty jako výživové přídatky k potravinám, droždí pro farmaceutické účely, potravinové doplňky s léčebnými účinky, doplňky stravy s léčebnými účinky, výživné nebo dietetické přípravky pro lékařské účely pro denní doplnění stravy jako instantní strava nebo samostatná směs, která se skládá hlavně z mléka v prášku nebo ze živočišných nebo zeleninových proteinů, také s přidavkem vitamínů nebo bakteriálních lyzátů“; (29) „doplňky stravy s obsahem potravinových doplňků, potravinové doplňky ne pro lékařské účely (zařazené v této třídě) a obsahující látky živočišného původu, protein pro lidskou spotřebu, proteinové výrobky a přípravky pro výživu, přípravky zvláštní výživy pro sportovce nebo osoby s vysokým energetickým výdejem, extrakty z chaluh jako výživa, výživné přípravky pro denní doplnění stravy, která se skládá hlavně z mléka v prášku nebo živočišných nebo zeleninových proteinů, také s přidavkem vitamínů nebo minerálů nebo stopových prvků nebo cukru“; (30) „potravinové doplňky ne pro lékařské účely (zařazené v této třídě) a obsahující látky rostlinného původu, propolis pro lidskou potřebu“

[3] Ochranná známka „CANDIVAC“ zůstala v platnosti pro tyto výrobky ve třídách 29 a 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) „jedlá želatina, želatinové výrobky a přípravky pro lidskou výživu, tuky jedlé, oleje jedlé, mléko, mléčné výrobky, jogurty, konzervované, sušené, vařené nebo nakládané ovoce nebo zelenina, polévky, vývary, bujóny“; (30) „cukrovinky, žvýkačky, bonbóny, zmrzliny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky, kakao, káva, čaj, čokoláda, nápoje čokoládové, čajové, kakaové nebo kávové, potraviny a pokrmy z obilovin pro lidskou spotřebu, těstoviny, müsli, med“.

I. Vymezení věci

[4] Předmětem sporu v projednávané věci je otázka, zda bylo navrhovatelem ve správním řízení dostatečně prokázáno, že podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,

přisedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění účinném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o ochranných známkách“), je uživatelem staršího nezapsaného označení ve znění „CANDILAC“ (dále též „nezapsané označení „CANDILAC“), a proto se mohl v souladu s výše uvedeným zákonem domáhat prohlášení ochranné známky „CANDIVAC“ za neplatnou.

[5] Městský soud vzal za prokázané, že navrhovatel byl uživatelem namítaného označení ve znění „CANDILAC“. Dovodil to z kopie licenční smlouvy o užívání nezapsaného označení výrobku a smlouvy o spolupráci, podepsanou v Praze dne 5. 1. 2005 mezi poskytovatelem GENERICA CZ, IČ: 34 119 116, Vrbovská 39, Piešťany, Slovenská republika (dále jen „společnost GENERICA“), a nabyvatelem InPHARM, spol. s r.o., organizační složka, IČ: 271 09 640, V Lipkách 647, Praha 5. Námitku neplatnosti uvedené smlouvy odmítl. Na základě této skutečnosti rovněž dovodil, že navrhovateli svědčila aktivní legitimace ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, byť byl distributorem výrobků vyráběných v zahraničí na trh v České republice.

[6] Na základě důkazů ve správním spise, tj. dostatečného počtu faktur (35) přípravku Candilac distributorům jako Phoenix lékárenský velkoobchod a.s. Praha, Alliance Unichem CZ, s.r.o. Praha, GEHE Pharma Praha s.r.o. a Pharmos a.s. Ostrava – Radvanice, dospěl k závěru, že namítané nezapsané označení „CANDILAC“ nemělo místní dosah, nýbrž bylo distribuováno po celém území České republiky. Pokud šlo o faktury, je lhostejné, zda šlo o vzorek anebo o všechny faktury, podstatné pro něj bylo, že prokazují distribuci nikoliv v místním rozsahu. Městský soud rovněž konstatoval, že informace o namítaném označení ve znění „CANDILAC“ byly veřejně dostupné, v médiích se objevovaly od roku 2005 a byly tedy pro spotřebitelskou veřejnost obecně známé. Navrhovatel proto prokázal užívání nezapsaného označení v zákonem požadovaném dosahu (větším než místním). S jeho výrobky se mohla seznámit spotřebitelská veřejnost prostřednictvím reklam v časopisech a letácích. Průměrný spotřebitel byl s to seznat, že uživatelem označení „CANDILAC“ je navrhovatel.

[7] Městský soud poukázal na skutečnost, že předseda žalovaného i správní orgán prvního stupně bezchybně posoudily zaměnitelnost střetnuvších se označení, neboť tyto závěry byly odůvodněny přezkoumatelně, pečlivě, přesvědčivě a logicky bezvadně. Dále odmítl žalobní námitky stěžovatelů týkající se nemožnosti spotřebitelské veřejnosti se seznámit s výrobkem „CANDILAC“ s odůvodněním, že se jedná o spekulativní tvrzení, které nebylo nijak doloženo. Podle zákona o ochranných známkách postačuje, jestliže jsou výrobky takto vnímány tzv. „relevantní veřejností“. Pokud relevantní veřejnost v České republice u navrhovatele poptávala výrobky a ten jí takto označené výrobky dodával, byť je sám nakupoval u jiného zahraničního subjektu, dospěl městský soud ve shodě s žalovaným k závěru, že na základě předložených dokladů je navrhovatel subjektem, který před datem podání přihlášky uváděl na trh v České republice v množství větším než malém a s větším než místním dosahem podobné výrobky, jejichž označení jsou si podobná.

II. Obsah kasační stížnosti stěžovatelů a vyjádření žalovaného

[8] Stěžovatelé brojí proti rozsudku městského soudu kasační stížností z důvodů dle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. V předcházejícím soudním řízení byla nesprávně posouzena právní otázka splnění podmínek § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách spočívající v užívání nezapsaného označení ve větším než místním dosahu. Poukazují rovněž na to, že nebyly provedeny jimi navrhované důkazy, což mohlo mít vliv na zákonnost napadeného rozsudku.

[9] Namítají, že navrhovatel nebyl aktivně legitimován k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, neboť nebyl uživatelem nezapsaného označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Takový závěr nelze dovodit pouze ze smlouvy o užívání nezapsaného označení, kterou považuje za neplatnou z důvodu, že společnost GENERICA nebyla majitelem práva užívat označení „CANDILAC“, neboť jí toto právo na základě žádného předpisu nevzniklo. Tímto důvodem neplatnosti se městský soud nezabýval.

[10] Jsou přesvědčeni, že navrhovatel neprokázal, že nezapsané označení „CANDILAC“ se vžilo pro jeho výrobky či služby. Uživatelem eventuálně aktivně legitimovaným k podání návrhu by mohl být pouze výrobce. Nebylo tedy prokázáno, že si konečný spotřebitel spojí s výrobkem „CANDILAC“ právě navrhovatele. Soud v této souvislosti neprovedl důkazy, a to výpisem navrhovatele z živnostenského rejstříku, výpisem navrhovatele a společnosti GENERICA z obchodního rejstříku, popř. výtisky nabídky přípravku CANDILAC v internetových lékárnách.

[11] Předložené faktury (35) vystavené třem velkoobchodům se sídlem v Praze a jednomu velkoobchodu se sídlem v Ostravě neprokazují distribuci výrobku „CANDILAC“ po celém území České republiky. Nebylo tedy uneseno důkazní břemeno ve vztahu k užívání nezapsaného označení ve větším než místním rozsahu. Nebylo prokázáno, v jakém objemu byly výrobky označené nezapsaným označením „CANDILAC“ prodávány spotřebitelské veřejnosti, ani zda tento výrobek byl vůbec v obchodní síti nabízen. Doklady předložené navrhovatelem neprokazují, že se toto nezapsané označení vžilo v souvislosti s ním, a to z důvodu absence jeho identifikačních údajů na propagačních materiálech. Právní posouzení soudu, že spotřebitelská veřejnost se mohla s výrobky distribuované navrhovatelem seznámit prostřednictvím reklam v časopisech a letácích, nemá oporu ve spise.

[12] Stěžovatelé odmítají závěr městského soudu, který jejich tvrzení o možnosti seznámení se konečnými spotřebiteli s výrobky navrhovatele (opřený o přepočít kusů), označil za spekulaci, s odůvodněním, že důkazní břemeno pro prohlášení kolizní ochranné známky za neplatnou nese uživatel nezapsaného označení, tj. navrhovatel. Dále rozvádí, že ze Sbírky listin obchodního rejstříku vyplývá, že navrhovatel nepředložil pouze zlomek faktur, jak tvrdí žalovaný, ale faktury odpovídající 73,7 % veškerých tržeb. Nesouhlasí se závěrem soudu, že je lhostejné, zda šlo o vzorek anebo o všechny faktury, neboť dle městského soudu předložené faktury prokazují distribuci nikoliv v místním rozsahu, aniž by bylo dále doloženo, kde byly přípravky CANDILAC prodávány přímým prodejcům (lékárnám) nebo spotřebitelům. Takové posouzení nemá oporu ve spise a je v rozporu se zákonem. V této souvislosti doplňují, že soud neprovedl jimi navrhované důkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztrát organizační složky navrhovatele za rok 2005, kopie nabídky doplňku stravy CANDILAC v Katalogu INPHARM 1/2005).

[13] Z uvedených důvodů navrhuje, aby Nejvyšší správní soud rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[14] Žalovaný se ztotožňuje se závěry městského soudu, a proto navrhuje zamítnutí kasační stížnosti.

[15] Osoby zúčastněné na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřily.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[16] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost je podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a stěžovatelé jsou zastoupeni advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Poté přezkoumal napadený rozsudek

městského soudu v rozsahu kasační stížnosti a v rámci uplatněných důvodů (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), ověřil při tom, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlídnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

[17] Předmět sporu spočívá v tom, zda se uživatel staršího nezapsaného označení ve znění „CANDILAC“ mohl v souladu se zákonem o ochranných známkách domáhat prohlášení ochranné známky „CANDIVAC“ za neplatnou.

[18] Pro posouzení této otázky je klíčové vyjít z příslušné právní úpravy a k tomu související judikatury zdejšího soudu popř. Tribunálu, jakožto soudu prvního stupně, který tvoří společně se Soudním dvorem součást Soudního dvora Evropské unie.

[19] Zákon o ochranných známkách v § 32 odst. 3 stanoví, že Úřad průmyslového vlastnictví prohlásí ochrannou známku za neplatnou v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených. V posuzovaném případě se domáhal prohlášení ochranné známky za neplatnou uživatel nezapsaného označení, a proto bylo aplikováno ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Navrhovatel prohlášení neplatnosti v tomto případě musí prokázat, že je uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby v obchodním styku, 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.

[20] Nejvyšší správní soud se výkladem § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách již zabýval. Podle tohoto ustanovení je chráněn subjekt, který není majitelem ochranné známky a nesvědčí mu žádné formální právo s ní spojené, proti přihlašovatel ochranné známky, která je shodná a označuje stejné zboží či služby. Tento uživatel nezapsaného označení je držitelem právního titulu k nezapsanému či jinému označení a je povinen prokázat existenci tohoto svého práva na základě zákonných požadavků uvedených v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. V takovém případě prohlásí Úřad postupem podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách zapsanou známku za neplatnou. K tomu, aby mohla být tato zákonná ochrana uživateli nezapsaného označení přiznána, je třeba splnit kumulativně několik podmínek. První z nich je existence obchodního styku mezi uživatelem nezapsaného označení a průměrným spotřebitelem. Další podmínkou je shodnost nebo alespoň podobnost nabízených výrobků či služeb, větší než místní dosah označení a prokázání vzniku práva k tomuto označení před dnem podání přihlášky kolizní ochranné známky. Zákonné požadavky pro prohlášení kolizní ochranné známky za neplatnou je uživatel nezapsaného označení povinen prokázat (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2013, č. j. 7 As 140/2012 – 28).

[21] Vedle toho zdejší soud již v rozsudku ze dne 9. 10. 2008, č. j. 1 As 22/2008 - 100, dospěl k závěru, že „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.“ 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.

[22] Z obsahu správního spisu ve vztahu k právě projednávané věci vyplynulo, že navrhovatel, tj. uživatel nezapsaného označení ve znění CANDILAC (doplňku stravy), nabídl k prokázání toho, že mu svědčí ochrana dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách tyto důkazy: kopii licenční smlouvy o užívání nezapsaného označení výrobku a smlouvu o spolupráci ze dne 5. 1. 2005

uzavřené mezi navrhovatelem a společností GENERICA (dále jen „licenční smlouva“); kopii letáku s informacemi o přípravku „CANDIVAC“, z něhož vyplývá, že přípravek s tímto názvem je určen k léčbě vaginálních mykóz, jako výrobce uvedena osoba zúčastněná na řízení II); kopii letáku s informacemi o přípravku „CANDILAC“, z něhož vyplývá stejné určení jako v případě přípravku „CANDIVAC“; výtisk části obsahu internetových stránek navrhovatele, na kterých je uvedena charakteristika přípravku „CANDILAC“; katalog přípravků INPHARM 1/2005 (dále jen „katalog“), ve kterém je mimo jiné obsažen i přípravek s označením „CANDILAC“; kopii titulní stránky časopisu „Katka“, číslo 26 z června roku 2008, s připojenou kopií inzerátu na přípravek „CANDILAC“; kopii titulní strany časopisu „Rytmus života“ ze dne 18. 6. 2007 s kopií inzerátu na přípravek „CANDILAC“; kopii titulní strany přílohy k časopisu Vlasta „Léky bez receptu“ z března roku 2005 s inzerátem na přípravek „CANDILAC“; kopie 71 faktur z let 2005 až 2008, na kterých je jako dodavatel uveden navrhovatel a které obsahují mj. i přípravek „CANDILAC“; kopii dopisu ze dne 20. 11. 2006 zaslaného navrhovatelem původnímu zástupci stěžovatelů.

[23] Za relevantní důkazy označil Úřad pouze licenční smlouvu, katalog (prokazoval, že navrhovatel nabízel produkt „CANDILAC“ jako distributor) a 35 faktur, ze kterých bylo zřejmé, že navrhovatel dodával na trh výrobky s označením „CANDILAC“ velkoobchodům s léky a zdravotnickým materiálem (PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., Praha; Pharmos, a.s. Ostrava; GEHE Pharma Praha, spol. s r.o., Praha; Alliance Unichem CZ, s.r.o., Praha) v době před podáním přihlášky na zapsání ochranné známky ve znění „CANDIVAC“. Faktury byly uznány jako způsobilé prokázat užívání namítaného označení ze strany navrhovatele. Zároveň tyto faktury dle Úřadu byly způsobilé prokázat užívání ve větším než místním dosahu, což bylo odůvodněno hlavně tím, že lékárenské velkoobchody produkty dále distribuují lékárnám a zdravotnickým zařízením, a proto není možné prokázat dodání léčebných přípravků od hlavního distributora konečným spotřebitelům. Ohledně objemu těchto faktur vyslovil přesvědčení, že lze předpokládat, že se jedná o jejich zlomek, tudíž že navrhovatel distribuuje přípravek „CANDILAC“ ještě ve větším množství. Navrhovatel tak prokázal, že v době před podáním přihlášky napadené ochranné známky, užíval označení „CANDILAC“ v obchodním styku, a to ve větším než místním dosahu. Byla konstatována podobnost označení výrobků i podobnost výrobků samotných, což nakonec před městským soudem nebylo ze strany stěžovatelů vůbec zpochybňováno.

[24] Na základě těchto skutkových okolností a jejich právního posouzení vznikly sporné otázky týkající se platnosti licenční smlouvy a v této souvislosti i oprávněnosti podat návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky (aktivní legitimace), popř. dále otázky prokázání většího než místního dosahu a rozlišovací způsobilosti označení „CANDILAC“.

[25] K otázce stěžovateli zpochybněné platnosti licenční smlouvy je nutné ze strany Nejvyššího správního soudu konstatovat, že městský soud se platností licenční smlouvy a důsledků s ní spojených zabýval velmi podrobně (srov. 6 napadeného rozsudku). Dospěl k závěru, že jde o smlouvu inomínatní, která neodporuje smluvní volnosti. Smlouvu posoudil jako platnou. Na základě tohoto skutkového zjištění považoval za nesporné, že je navrhovatel uživatelem označení „CANDILAC“. Nejvyšší správní soud k tomu dodává, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z licenční smlouvy nejsou v rozporu s obsahem a účelem zákona. Sjednaná práva a povinnosti mají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Zdejší soud neshledal důvodu se odchýlit od závěrů městského soudu. Rovněž nesdílí přesvědčení stěžovatelů, že společnost GENERICA jakožto výrobce přípravku „CANDILAC“ nemohla převést právo užívat označení „CANDILAC“ na navrhovatele. I když si tato společnost nenechala toto označení formálně zapsat dle zákona o ochranných známkách, neznamená to, že tímto užívacím právem nedisponovala (na základě skutečnosti, že byla výrobcem přípravku) a nemohla jej smluvně na někoho převést. Bylo totiž zcela autonomním rozhodnutím společnosti GENERICA využít k distribuci svého výrobku a práv s tím spojených společnost navrhovatele. O fungování určitého právního vztahu mezi společností

GENERICA a navrhovatelem svědčí i katalog přípravků navrhovatele z roku 2005, ze kterého vyplývá, že navrhovatel přípravky vyráběné společností GENERICA distribuoval dále.

[26] Nejvyšší správní soud dále nesdílí námitku stěžovatelů, že navrhovatel nebyl aktivně legitimován k podání návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Otázka, zda navrhovatel splnil podmínky výše uvedeného ustanovení je otázkou věcné legitimace, nikoli legitimace procesní (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2011, č. j. 8 As 25/2011 – 107). K otázce věcné legitimace lze jen dodat, že uvedené ustanovení hovoří o uživateli nezapsaného nebo jiného označení, nikoli pouze o výrobci. Uživatelem je ten, kdo své výrobky nebo služby pod tímto označením vyrábí nebo poskytuje, a v důsledku toho se toto označení pro něho a jeho výrobky vžilo (získalo rozlišovací způsobilost), za podmínky, že nemá pouze místní dosah. Za splnění výše uvedeného a dalších podmínek vymezených § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách může být věcně legitimován i distributor určitých výrobků.

[27] Mezi stranami je dále sporná otázka prokázání většího než místního dosahu. Úřad byl přesvědčen, že předložené faktury (dle kterých navrhovatel dodával na trh výrobky s označením „CANDILAC“ velkoobchodům s léky a zdravotnickým materiálem) byly způsobilé prokázat užívání ve větším než místním dosahu. Správní orgán prvního stupně považoval množství dodaných výrobků za dostatečné, a proto běžní spotřebitelé měli možnost se s výrobky seznámit. Odvolací orgán ve svém hodnocení vyšel především z toho, že lékárenské velkoobchody produkty dále distribuují lékárnám a zdravotnickým zařízením, a proto není možné prokázat dodání léčebných přípravků od hlavního distributora konečným spotřebitelům. Městský soud tyto závěry aproboval a pouze dodal, že s výrobky navrhovatele se mohla seznámit spotřebitelská veřejnost prostřednictvím reklam v časopisech a letácích a bylo tak prokázáno užívání nezapsaného označení v zákonem požadovaném dosahu (větším než místním). Stěžovatelé tvrdí, že nebylo navrhovatelem uneseno důkazní břemeno ve vztahu k užívání nezapsaného označení ve větším než místním dosahu. Tvrzení městského soudu o možnosti seznámení se spotřebitelské veřejnosti prostřednictvím reklam v časopisech a letácích s výrobkem navrhovatele označil za rozporné se správním spisem. Námitku stěžovatelů lze považovat za částečně důvodnou.

[28] Právo k nezapsanému označení nebo k označení užívanému v obchodním styku lze přiznat pouze v případě, pokud toto označení nemá pouze místní dosah. Pojem místní dosah by neměl být vykládán doslovně, tzn. pouze ve smyslu územním či geografickým, ale zejména ve smyslu rozsahu užívání co do jeho kvantity a kvality. Rozhodující skutečností pro překročení místního dosahu je intenzita užívání namítaného označení v obchodním styku. Rozhodnou skutečností pro hodnocení intenzity užívání namítaného označení v obchodním styku může být např. objem užívání, délka užívání, rozšíření výrobků a služeb a propagace označení. Při posuzování je však třeba vždy brát zřetel na všechny okolnosti a skutečnosti konkrétního případu (srov. HORÁČEK, R. a kolektiv, *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*, 2. vydání, Praha 2008, s. 108 – 109).

[29] Tvrzení odvolacího orgánu o dodání výrobků velkoobchodům a následné distribuci lze považovat za logické a správné předně ve vztahu k užší interpretaci pojmu místní dosah, tj. pouze ke geografickému významu tohoto pojmu. Nicméně tvrzení Úřadu o dostatečném množství dodaných výrobků nelze považovat ve vztahu k rozsahu užívání co do jeho kvantity a kvality za dostatečně odůvodněné. Není zřejmé, zda oněch 35 faktur, které svědčí o určitém objemu výrobků, bylo způsobilé prokázat intenzitu užívání namítaného označení v obchodním styku. Zdejší soud nemá s čím srovnat, zda ono množství je způsobilé překonat místní dosah, protože není vůbec jasné, v jakém objemu společnosti operující na trhu lékárenských výrobků a zdravotnického materiálu dodávají své výrobky prostřednictvím velkoobchodů lékárnám. Zda v množství v řádech

tisíců nebo desetitisíců. Od toho se odvíjí i náležité posouzení otázky užívání ve větším než místním dosahu. Ve správním řízení tedy nebyla zhodnocena otázka, zda na základě předložených faktur označení „CANDILAC“ překonalo místní dosah v rozsahu a intenzitě užívání.

[30] Nejvyšší správní soud se pozastavuje nad úvahou městského soudu, že se spotřebitelé mohli s výrobkem „CANDILAC“ distribuovaným navrhovatelem seznámit prostřednictvím reklam v časopisech a letáčích. Až na kopii titulní strany přílohy k časopisu Vlasta „Léky bez receptu“ z března roku 2005 s inzerátem na přípravek „CANDILAC“ byly ostatní předložené letáky či časopisy označeny správním orgánem za irelevantní, protože pocházely z doby až po přihlášce ochranné známky ve znění „CANDIVAC“. Ve vztahu k časopisu Vlasta navíc žalovaný konstatoval, že se jedná o důkaz neprůkazný. Městský soud tuto jeho úvahu žádným způsobem nezpochybnil. Lze se proto ztotožnit se stěžovateli, že toto tvrzení městského soudu nemá oporu ve správním spise.

[31] Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkou stěžovatelů týkající se neprokázání toho, že nezapsané označení „CANDILAC“ se vžilo pro výrobky či služby navrhovatele. Jinými slovy, zda je toto označení pro navrhovatele jakožto uživatele příznačné, umožňuje jeho identifikaci v souvislosti s jím distribuovanými výrobky, tj. zda si konkrétně s ním relevantní veřejnost spojí označení „CANDILAC“. Nezapsané označení proto musí mít tzv. rozlišovací způsobilost. Tato námitka stěžovatelů byla shledána jako důvodná.

[32] Tribunál ve svém rozsudku ve věci T-405/05, *Powerserv Personalservice v. OHIM*, Sb. rozh. 2008 (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 pouze příkladný a vždy se odvíjí od konkrétních okolností každého jednotlivého případu.

[33] V posuzovaném případě se městský soud ani správní orgány rozlišovací způsobilosti označení „CANDILAC“ ve vztahu k navrhovateli vůbec nezabývaly. I když na str. 3 rozkladu stěžovatelé výslovně uplatnili námitku, že předložené doklady vůbec neprokazují, že nezapsané označení „CANDILAC“ se u spotřebitelské veřejnosti na území ČR vžilo v souvislosti s navrhovatelem a označeným výrobkem. Dle stěžovatelů tomu bylo tak proto, že identifikační údaje navrhovatele nejsou uvedeny na samotných výrobcích, když ve vztahu k těmto výrobkům figuruje jako distributor a údaj o distributorovi není obligatorní ani běžnou součástí balení a příbalové informace těchto přípravků. Stejná námitka byla uplatněna i v žalobě na str. 4.

[34] Nejvyššímu správnímu soudu tedy není zřejmá úvaha správního orgánu v otázce rozlišovací způsobilosti, tj. zda podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky nezapsanému označení „CANDILAC“ dotčené výrobky jako pocházející od navrhovatele. Kritéria, která je v této souvislosti třeba hodnotit vymezila výše citovaná judikatura Tribunálu. Patří mezi ně zejména podíl na trhu, intenzita využívání, geografické rozšíření a doba užívání tohoto nezapsaného označení, výše investic vynaložených podnikem na jeho propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky nezapsanému označení, prohlášení obchodních

a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení, jakož i výzkumy veřejného mínění. Lze jen dodat, že tato kritéria může splnit jak výrobce, tak distributor.

[35] Ze shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že městský soud posoudil spornou právní otázku místního dosahu nesprávně, přičemž současně přezkoumal nepřezkoumatelné rozhodnutí žalovaného jednak v části místního dosahu, a zároveň i v části týkající se otázky rozlišovací způsobilosti.

[36] V posuzovaném případě tak již v řízení před městským soudem byly důvody pro to, aby bylo žalobou napadené rozhodnutí zrušeno. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil kasační stížností napadený rozsudek městského soudu, věc mu však nevrátil k dalšímu řízení, neboť současně konstatoval, že pro zrušení rozhodnutí žalovaného byly důvody již v řízení před městským soudem, který by v dalším řízení, při respektování názoru vysloveném Nejvyšším správním soudem v tomto rozhodnutí a vzhledem k charakteru vytýkaných pochybení, nemohl vady napadeného rozhodnutí žalovaného nikterak zhojit. Nejvyšší správní soud proto současně se zrušením rozhodnutí městského soudu rozhodl postupem podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. a zrušil jak rozsudek městského soudu, tak i rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení [§ 109 odst. 4 ve spojení s § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s., za přiměřeného použití 78 odst. 4 s. ř. s.]. Právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku je správní orgán za přiměřeného použití § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán.

[37] V případě, že Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek městského soudu a současně zrušil i rozhodnutí správního orgánu dle § 110 odst. 2 s. ř. s., je povinen rozhodnout kromě nákladů řízení o kasační stížnosti i o nákladech řízení, které předcházely zrušenému rozhodnutí krajského 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 Nejvyšší správní soud rozhodne o jejich náhradě jediným výrokem vycházejícím z § 60 s. ř. s. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2008, č. j. 1 As 61/2008 - 98).

[38] Žalovaný ve věci úspěch neměl, náhrada nákladů řízení mu proto nenáleží. Stěžovatelé měli ve věci plný úspěch, a proto jim zdejší soud dle § 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 14 000 Kč za soudní poplatky (dva soudní poplatky za žalobu ve správním soudnictví proti rozhodnutí žalovaného ve výši 2 000 Kč za každého stěžovatele a dva soudní poplatky za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč za každého stěžovatele). Dále jsou náklady řízení tvořeny částkou 30 330,66 Kč.

[39] Zástupce stěžovatelů, JUDr. PhDr. Jaromír Saxl, učinil v řízení o žalobě proti napadenému rozhodnutí žalovaného celkem čtyři společné úkony právní služby, kterými jsou převzetí a příprava zastoupení [§ 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění účinném k 31. 12. 2012, (dále jen „advokátní tarif“) a dvě písemná podání ve věci samé (žaloba a replika k vyjádření žalovaného) ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu. Za každý úkon právní služby v dané věci náleží mimosmluvní odměna ve výši 2 100 Kč [§ 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s § 7 bodem 5. advokátního tarifu], přičemž dle § 12 advokátního tarifu jde-li o společné úkony při zastupování nebo obhajobě dvou nebo více osob, náleží advokátovi za každou takto zastupovanou nebo obhajovanou osobu mimosmluvní odměna snížená o 20 % ($4\,200\text{ Kč} \times 0,8 = 3\,360\text{ Kč}$), která se zvyšuje o 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem tedy za jeden společný úkon právní služby náleží 3 660 Kč. Jelikož v řízení o žalobě proběhlo dne 28. 1. 2014 od 9:00 do 10:23 hodin ústní jednání, kterého se zástupce stěžovatelů osobně zúčastnil, lze tuto účast považovat v souladu s § 11 odst. 1 písm. g) za čtvrtý společný úkon právní služby. Ten byl učiněn až po novele advokátního tarifu provedené vyhláškou č. 486/2012 Sb., a proto náleží zástupci stěžovatelů

mimosmluvní odměna ve výši 4 960 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bodem 5. a § 12 advokátního tarifu], která se zvyšuje o 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, tj. celkem 5 260 Kč.

[40] Náhrada nákladů řízení před městským soudem je dále tvořena náhradou cestovních výdajů advokáta vozidlem Ford Fiesta za 420 km cesty z Brna do Prahy a zpět (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu). Podle § 157 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, náleží zástupci za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Základní náhrada činí 3,70 Kč za 1 km jízdy [§ 1 písm. b) vyhlášky č. 435/2013 Sb.], celková základní náhrada tak činí 1 512 Kč ($420 \times 3,60$ Kč). Náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu činí 854,66 Kč [průměrná cena benzínu automobilového 95 oktanů činí 35,70 Kč dle § 4 písm. a) vyhlášky č. 435/2013 Sb.; kombinovaná spotřeba podle technického průkazu činí 5,7 l na 100 km; $35,70 \text{ Kč} \times 5,7 \times 4,2 = 854,66 \text{ Kč}$]. Náhrada cestovních výdajů advokáta tak činí celkem 2 366,66 Kč ($1\,512 \text{ Kč} + 854,66 \text{ Kč}$).

[41] Další položkou náhrady nákladů řízení před městským soudem je dle § 14 advokátního tarifu náhrada za promeškaný čas ve výši 100 Kč za každou i jen započatou půlhodinu (srov. § 14 odst. 3 advokátního tarifu). Z ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu vyplývá, že advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Zároveň je třeba vzít v úvahu i odst. 4 téhož ustanovení, ze kterého plyne, že náhrada za promeškaný čas advokátu nenáleží, má-li za stejné časové období nárok na odměnu za úkon právní služby (§ 11). Jelikož za samotnou účast na jednání náleží zástupci stěžovateli odměna ve smyslu § 11 odst. 1 písm. g) advokátního tarifu, tak v právě posuzovaném případě zástupci stěžovateli náleží odměna za cestu na soudní jednání z Brna do Prahy a zpět ve výši 1 200 Kč (12 započatých půlhodin na cestě z Brna do Prahy a zpět).

[42] Náhrada nákladů řízení před městským soudem činí 19 806,66 Kč ($3 \times 3\,660 \text{ Kč} + 5\,260 \text{ Kč} + 2\,366,66 \text{ Kč} + 1\,200 \text{ Kč}$).

[43] Náklady řízení před Nejvyšším správním soudem tvoří jeden společný úkon právní služby, tj. podání kasační stížnosti jakožto písemné podání nebo návrh ve věci samé [§ 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu v aktuálním znění]. Za zmíněný úkon náleží odměna výši 4 960 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bodem 5. a § 12 advokátního tarifu], která se zvyšuje o 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Odměna za právní služby před Nejvyšším správním soudem a náhrada hotových nákladů tak činí 5 260 Kč. Součástí náhrady nákladů řízení o kasační stížnosti není náhrada za úkon právní služby dle § 11 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu (tj. „*převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb*“), jelikož daný advokát stěžovatele zastupoval již v řízení před městským soudem, s věcí i s rozsudkem tak musel být dobře seznámen na základě řízení před městským soudem. V takovém případě však nelze hovořit o tom, že by příprava zastoupení pro řízení o kasační stížnosti představovala dodatečnou činnost advokáta, za kterou by příslušela odměna, odměna se neposkytuje jen za sepsání plné moci. Zde lze poukázat na to, že odměnu za úkon dle § 11 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu v situaci, kdy advokát zastupoval klienta již před krajským soudem, zdejší soud nepřiznal též např. v rozsudcích ze dne 21. 7. 2010, č. j. 3 Ads 80/2010 - 72 a ze dne 29. 9. 2011, č. j. 8 Afs 12/2011 - 183.

[44] Zástupce stěžovateli je plátcem daně z přidané hodnoty, dle § 57 odst. 2 s. ř. s. se tak částka odměny za zastupování a náhrad určených dle § 35 odst. 2, věty druhé, s. ř. s. zvyšuje o částku této daně, která v nynější věci činí 5 264 Kč [sazba daně činí 21 % dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění; základ násobený touto sazbou představuje částku 5 263,9986 Kč, což je po zaokrouhlení dle § 37 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty 5 264 Kč ($16\,240 \text{ Kč} + 5\,260 \text{ Kč} + 2\,366,66 \text{ Kč} + 1\,200 \text{ Kč} = 25\,066,66 \text{ Kč} \times 0,21 = 5\,263,9986 \text{ Kč}$)].

[45] Celková částka náhrady nákladů řízení před městským soudem a před Nejvyšším správním soudem tak činí 44 330,66 Kč. Tuto částku je povinen žalovaný uhradit k rukám zástupce JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla, advokáta se sídlem Údolní 33, Brno. Náhrada nákladů řízení je splatná ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

[46] Výrok o náhradě nákladů řízení v případě osob zúčastněných na řízení se opírá o § 60 odst. 5, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Protože soud v dané věci osobám zúčastněným na řízení žádné povinnosti neuložil, rozhodl tak, že tyto osoby nemají právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Brně dne 6. listopadu 2014

JUDr. Barbara Pořízková
předsedkyně senátu