



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **DETECHA, chemické výrobní družstvo, IČ: 000 29 785**, se sídlem Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1208, zastoupen PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., IČ: 26039354, se sídlem České Budějovice, Husova 5, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 7. 2013, č. j. O-358448/D65460/2012/ÚPV,

T a k t o:

- I. Žaloba se zamítá.**
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 15. 8. 2013 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví 18. 7. 2013, č. j. O-358448/D65460/2012/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 9. 2012 o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 272023 ve znění „ASTRID Placenta“, jejímž majitelem je společnost ASTRID T. M., a.s. IČ: 250 87 312, se sídlem Praha 7, U průhonu 700/10, za neplatnou.

Dne 7. 10. 2005 podal žalobce návrh návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 272023 ve znění „ASTRID Placenta“ za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. g) a k) zákona podle § 7 odst. 1 písm. a) 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), ve znění pozdějších předpisů. Tvrdil, že je uživatelem staršího nezapsaného označení „PLACENTA“ pro výrobky „količky, tyčinky, balzámy či pomády na rty“, a že majitel napadené ochranné známky nebyl v době podání přihlášky v dobré víře.

Napadená slovní ochranná známka č. 272023 ve znění „ASTRID Placenta“ byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 26. 4. 2005 s právem přednosti ode dne 12. 8. 2004 pro výrobky zařazené do třídy 3: kosmetické výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Správní orgán prvního stupně dne 13. 7. 2006 návrh zamítnul s tím, že neshledal důvodným ani jedno z návrhových tvrzení, rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 5. 2008 byl zamítnut rozklad žalobce.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. října 2010, č. j. 7 Ca 180/2008-58, žalobu proti rozhodnutí rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 5. 2008 pro nedůvodnost zamítnul. Žalobce poté podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, k níž se vyjádřil i majitel napadené ochranné známky, který uvedl, že slovo „ASTRID“ je zcela dominantním prvkem, který vylučuje jakoukoli možnost záměny s označením stěžovatele. Označení „placenta“ je označením popisným pro kosmetické výrobky. S odkazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), uvedl, že taková označení, která jsou spotřebiteli vnímána jako označení druhu, vlastností, kvality atd., mohou být bez dalšího součástí i dalších označení. Banální, nedistinktivní označení, která postrádají rozlišovací schopnost, sice mohou být užívána a mohou dosáhnout dokonce ochrany ve formě zápisu do rejstříku ochranných známek, nicméně jejich uživatel si musí být vědom toho, že nemůže být jediným oprávněným k užívání takového označení pro dané výrobky a služby. Institut dobré víry má zamezit zápisu spekulativní známky. Nedostatek dobré víry je možné uplatnit pouze v případech zvláštních, zřetele hodných připomínek (důvodů). Historie společnosti ASTRID je třikrát starší než historie stěžovatele. Ochranná známka „ASTRID“ s prioritou od 11. 9. 1935 byla dokonce prohlášena za proslulou. Záměna napadené ochranné známky s jiným výrobcem je proto zcela vyloučena.

Nicméně Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 3. března 2011, č. j. 7 As 10/2011 – 111, rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 7 Ca 180/2008-58 zrušil a věc vrátil zdejšímu soudu k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku poukázal mj. na rozsudek Tribunálu ve vztahu k ochranné známce Společenství ve věci T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), podle něhož „[...]získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky vyžaduje, aby alespoň podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky ochranné známce dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku [...]. Při určování, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, musí příslušný orgán globálně posoudit důkazy, které mohou prokazovat, že ochranná známka získala schopnost identifikovat dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišovat tyto výrobky a služby od výrobků a služeb jiných podniků. V tomto ohledu je třeba zohlednit zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných

profesních sdružení, jakož i výzkumy veřejného mínění.“ To platí pro posuzování rozlišovací způsobilosti nejen v případě přihlašovaných ochranných známek, nýbrž také nezapsaných označení. Provedený výčet skutečností, které je nutno vzít v úvahu, je však pouze příkladný a vždy se odvíjí od konkrétních okolností každého jednotlivého případu. (body 129 - 130)

Nejvyšší správní soud se v rozsudku č. j. 7 As 10/2011 – 111 vyjádřil i k otázce naplnění důvodu pro prohlášení ochranné známky za neplatnou na základě ust. § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, k čemuž musí být splněno několik kumulativních podmínek. Není-li splněna byť jen jedna z nich, nemůže být na základě tohoto důvodu ochranná známka prohlášena za neplatnou. Žalovaný i Městský soud v Praze ve svých rozhodnutích z této úvahy vycházeli, přičemž dospěli k závěru, že vzhledem k popisnosti označení „PLACENTA“, nemůže být stěžovatel jeho užíváním ze strany třetích osob nijak poškozen. Užívání popisného označení je totiž přístupné širokému okruhu subjektů. S touto argumentací se Nejvyšší správní soud ztotožňuje, ovšem pouze za předpokladu, že namítané nezapsané označení přes svou popisnost nenabýlo rozlišovací způsobilost užíváním.

Poté Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. února 2012, č. j. 7 A 66/2011-136, rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 5. 2008 zrušil.

Následně Úřad průmyslového vlastnictví postupoval v intencích tohoto zrušujícího rozsudku Městského soudu v Praze. Nejprve došlo ke zrušení prvostupňového rozhodnutí ze dne 13. 7. 2006 a v novém řízení bylo vydáno nové rozhodnutí dne 7. 9. 2012. Rozklad proti tomuto rozhodnutí, v němž žalobce napadl závěr správního orgánu prvního stupně, že namítané nezapsané označení „PLACENTA“ nezískalo užíváním na tyčinkách na rty chybějící rozlišovací způsobilost, byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 7. 2013, č. j. O-358448/D65460/2012/ÚPV,

Žalovaný návrh na prohlášení slovní ochranné známky č. 272023 ve znění „ASTRID Placenta“ zamítl z důvodu, že žalobce neprokázal existenci rozlišovací způsobilosti jím užívaného nezapsaného označení „PLACENTA“ a návrh podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách tedy nemůže být úspěšný, a ze stejného důvodu nemohla žalobci přihláškou vzniknout újma ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona.

Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí poukázal na některá obecně uznávaná pravidla platná pro posuzování zásahu do práv k nezapsaným označením, resp. pro hodnocení skutkové podstaty ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, zmíněná v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 10/2011 – 111, Tribunálu ve věci T-405/05, Powerserv Personalservice, včetně žalobcem v rozkladu namítaného rozsudku SDEU“ ve věci C-353/03 Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd. Právo k namítanému nezapsanému označení musí být takové kvality, aby mu mohla být poskytnuta ochrana před zásahem do tohoto práva zápisem později přihlášené ochranné známky. Nepostačuje, pokud navrhovatel je jen jedním z mnohých, kdo takové označení užívá.

Žalovaný popsal dosavadního řízení o návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 272023 ve znění „ASTRID Placenta“ za neplatnou. Konstatoval, že Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 7 As 10/2011-111 (i Městský soud v Praze) se ztotožnil s jeho závěry ohledně toho, že i nezapsané označení namítané na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách musí disponovat rozlišovací způsobilostí, a že žalobcem namítané

označení „PLACENTA“ postrádá vnitřní rozlišovací způsobilost ve vztahu ke kosmetickým výrobkům. Původní rozhodnutí bylo zrušeno z důvodu, že žalovaný opomněl posoudit, zda namítané označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním. V novém rozhodnutí žalovaný tedy tuto otázku posoudil a dospěl k závěru, že získání rozlišovací způsobilosti prokázáno nebylo.

Žalobce v průběhu známkoprávního řízení tvrdil a snažil se předloženými dokumenty prokázat, že namítané označení „PLACENTA“ získalo užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost. Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí zdůraznil rozdíl mezi prostým užíváním a získáním rozlišovací způsobilosti užíváním. Pokud jde o užívání, postačuje prokázat, že určité označení se vyskytuje na trhu v souvislosti s příslušnými výrobky nebo službami, a že jeho majitel se snaží získat v dané oblasti určitý podíl na trhu. Není nutné prokázat, jaká část spotřebitelů označení zná. Na druhé straně pokud jde o získání rozlišovací způsobilosti užíváním, je nutné prokázat, že alespoň podstatná část relevantní veřejnosti identifikuje právě díky danému označení dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku.

Žalovaný nezpochybnil, že žalobce užívá výraz „PLACENTA“ v obchodním styku v souvislosti s tyčinkami na rty. To však není pro závěr o tom, že označení získalo rozlišovací způsobilost, dostačující. Druhá označení sice mohou získat rozlišovací způsobilost právě užíváním, musí však jít o užívání natolik masívní, že spotřebitelé dané označení přestanou vnímat jako popis vlastností výrobku, a začnou jej vnímat jako identifikátor obchodního původu. Je nicméně na tom účastníkovi řízení, který tvrdí, že taková situace nastala, aby to prokázal.

Žalobce pro prokázání, že namítané označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním, předložil a jako důkazy označil celkem devět podkladů.

- Podklad č. 2 - kopie výrobních knih z let 1970 – 1990.
- Podklad č. 3 - kopie objednávkových listů z let 1993 – 2004; kupní smlouva č. 30203 ze dne 27. 9. 1993 na 1.000 ks výrobku „Placenta“ bez podpisu kupujícího; objednávka č. 56950058 ze dne 2. 2. 1995 na 4.720 ks výrobku „Placenta – tyčinka 3.1 G“; objednávka č. 038/7313769 ze dne 19. 2. 1999, objednávka č. 11993 ze dne 15. 6. 2004 na 600 ks výrobku „Regina – Placenta 3.1 g“, objednávka ze dne 16. 9. 2004 na 1.200 ks výrobku „Placenta 3.1 g“.
- Podklad č. 4 - faktury z let 1990, 1993, 2001 a 2005 (celkem 20 ks) s doprovodnými doklady, vždy s údajem „Placenta“ bez uvedení, jaký výrobek byl tímto označením opatřen.
- Podklad č. 5 - příbalový leták (barevná skládačka) s vyobrazením výrobků „MEDICALCARE“ a „REGINA“ s popisky k nim. Leták není datován a chybí údaje o dodavateli. Obsahuje mj. tyto výrobky: „Pomáda Placenta 4,8 g“, „PLACENTA“, „JELENÍ LŮJ s PLACENTOU“, dále výstup z internetových stránek www.medicalcare.cz ze dne 3. 10. 2005 s vyobrazením výrobku „Pomáda Placenta“.
- Podklad č. 6 - výstup ze dne 4. 10. 2005 z internetového vyhledávače Seznam po zadání slova „placenta“ – prvních 10 záznamů. Druhá z odpovědí se týká tyčinky „Regina Placenta 3.1 g“ ve spojení s adresou www.lekarna.cz a sedmá z odpovědí se týká výrobku „PLACENTA TYČINKA 3.1 G“ s adresou www.moje-lekarna.cz.
- Podklad č. 7 - výstupy z internetových stránek www.medicalcare.cz ze dne 8. 8. 2006, www.drogerie.unas.cz a www.moje-lekarna.cz ze dne 9. 8. 2006, www.lekarna.cz, www.azlekarna.cz, www.medicalcare.cz a www.reginakosmetika.cz ze dne 14. 8.

2006, rubrika „Kosmetika – Péče o rty“ s nabídkou výrobků mj. „POMÁDA PLACENTA“ a „REGINA PLACENTA TYČINKA 3.1 G ZELENÁ“.

Žalovaný předložené podklady popsal a podrobně zhodnotil, a to jak každý dokument jednotlivě, tak všechny v jejich souhrnu. Celkový závěr učinil na základě souvislostí zřejmých ze souhrnu všech dokumentů, tj. že žalobce neprokázal rozlišovací způsobilosti označení na základě dvou hlavních argumentačních linií. Za prvé, že označení je užíváno způsobem, který podporuje jeho vnímání spotřebiteli jako pouhou informaci o vlastnostech výrobků, a za druhé, že kvalitativně dokumenty dostatečně nevypovídají o tom, že spotřebitelé vnímají namítané označení jako identifikátor obchodního původu.

Co se týče způsobu užívání, žalovaný v napadeném rozhodnutí podrobně rozebral a zdůvodnil svůj závěr o tom, že způsob, jakým žalobce označení užívá, vede spotřebitele k tomu, že označení vnímá jako pouhou informaci o tom, že daný výrobek obsahuje placentu. Žalobce mezi dokumenty předloženými za účelem prokázání získání rozlišovací způsobilosti i fotografie výrobků, z nichž je zřejmé, že na výrobcích je vždy dominantním a rozlišujícím prvkem buď výraz „REGINA“, anebo „MEDICALCARE“. Jako doplňující jsou uvedeny další prvky, např. „jelení lůž s placentou“, „pomáda s UV filtrem“, „jelení lůž s jitrocelem“ apod. Stejným způsobem je užito i označení „placenta“. Průměrný spotřebitel bude při vnímání výrobku s označením „REGINA pomáda s UV filtrem“ nebo „REGINA pomáda s měsíčkem zahradním“ za název (tj. identifikátor obchodního původu výrobku) považovat prvek „REGINA“ a další prvky bude považovat za informace o vlastnostech daného typu tyčinky REGINA, tj. že jde o pomádu obsahující UV filtr či výtažek z bylin. Podle názoru žalovaného nelze předpokládat, že by spotřebitel výraz „PLACENTA“, který kopíruje stejný systém uvedení na výrobku, vnímal jinak než jako tyčinku na rty REGINA obsahující výtažek z placenty. Otázka, zda je spotřebitel obeznámen s významem slova „placenta“ a zda je informován o tom, že se extrakty z placenty používají v kosmetice, je otázkou týkající se vnitřní rozlišovací způsobilosti tohoto slova, která již byla žalovaným vyřešena a potvrzena Nejvyšším správním soudem v rozsudku č. j. 7 As 10/2011-111.

V souladu s citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu žalovaný zamítl i návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podaný na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, neboť při neprokázání získané rozlišovací způsobilosti namítaného označení nemá žalobce výlučné právo užívání výrazu „PLACENTA“ a nemůže mu tedy užíváním napadené ochranné známky vzniknout žádná újma.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a tvrdil, že bylo zaregistrováno ochranné označení, které je v kolizi s jeho starším zákonem chráněným právem.

Namítal zásadní chyby ve skutkovém a právním posouzení věci, totiž chybný závěr o nesplnění zákonných podmínek pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou. Konkrétně namítal neadekvátní hodnocení důkazů, které předložil ve známkoprávním řízení, a které byly označeny jako podklady č. 2, č. 3 a 4, č. 5 a 6, č. 7.

Námítky z titulu dotčení na právech přihláškou podanou ve zlé víře podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách žalobce neuplatnil.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 27. 9. 2013 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 18. 7. 2013.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního se žalobce ani žalovaný nevyjádřili.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Nejprve soud porovnal rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 7. 2013, č. j. O-358448/D65460/2012/ÚPV, s argumentací Nejvyššího správního soudu v rozsudku č. j. 7 As 10/2011 – 111, tj. že namítané nezapsané označení „PLACENTA“ přes svou popisnost by mohlo nabýt rozlišovací způsobilost užíváním, a že v takovém případě by toto označení požívalo ochrany a jeho zneužitím by žalobci mohla vzniknout újma, přičemž břemeno tvrzení a důkazní primárně spočívá na žalobci, který podal návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

V intencích citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu se Městský soud v Praze zabýval otázkou, zda se žalovaný řádně vypořádal s námitkou, že označení „PLACENTA“ mělo nabýt rozlišovací způsobilosti ve vztahu k výrobkům žalobce užíváním, zda při tom provedl hodnocení v souladu s citovanou judikaturou Nejvyššího správního soudu a Tribunálu, a zda je i toto jeho dílčí hodnocení logicky možným závěrem vycházejícím ze zjištěných skutečností. Soud musel konstatovat, že žalovaný se nijak neodchýlil od závěrů Nejvyššího správního soudu.

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

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. května 2013, č. j. 7 As 140/2012 – 28, oproti právní úpravě v § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, která stanovila dvouletý test pro určení existence nezapsaného označení, současná úprava v § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, tento ani jiný časový test neupravuje, což je vyjádřením vůle zákonodárce poskytnout správním orgánům širší meze správního uvažování při posuzování jednotlivých případů.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. října 2008, č. j. 1 As 22/2008 – 100, ochrana obdobná ochraně známkové nemůže být přiznána nezapsanému označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Existence alespoň jednoho distinktivního prvku v namítaném

nezapsaném označení dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je podmínkou, bez jejíhož splnění nemůže být ochrana nezapsaného označení úspěšně namítána.

SDEU v rozsudku ve věci C-553/08 P Powerserv Personalservice GmbH v. OHIM judikoval, že „podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, ve spojení s odstavcem 2 téhož článku se nezapíše ochranná známka, jestliže je tvořena výlučně označeními nebo údaji, které jí propůjčují popisný charakter v části Společenství. Krom toho se podle čl. 7 odst. 3 zmíněného nařízení odst. 1 písm. c) téhož článku nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je požadován její zápis, rozlišovací způsobilost. Z toho vyplývá, že ochranná známka může být zapsána na základě čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení pouze tehdy, pokud je poskytnut důkaz, že získala užíváním rozlišovací způsobilost v části Společenství, ve které měla *ab initio* popisný charakter ve smyslu odst. 1 písm. c) téhož článku. (viz body 58–60)

Žalobce se ve svém podání soudu dovolával rozsudku SDEU ve věci C-353/03 Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd, podle něhož rozlišovací způsobilost ochranné známky uvedená v čl. 3 odst. 3 první směrnice 89/104 o ochranných známkách může být získána v důsledku užívání této ochranné známky jako součásti zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní. I když totiž, pokud jde o získání rozlišovací způsobilosti užíváním, výrobek nebo služba musí být zúčastněnými kruhy identifikovány jako pocházející z určitého podniku díky užívání ochranné známky jako ochranné známky, tato posledně uvedená podmínka ke svému naplnění nevyžaduje nezbytně, aby ochranná známka, jejíž zápis je požadován, byla užívána nezávisle. Taková identifikace může rovněž vyplývat jak z užívání prvku zapsané ochranné známky jako součásti této ochranné známky, tak z užívání odlišné ochranné známky ve spojení se zapsanou ochrannou známkou. (viz body 26–27, 30, 32 a výrok)

Žalobcem namítaný rozsudek SDEU řeší obdobný problém, jako je řešen v inkriminované věci, tj. nedostatek rozlišovací způsobilosti a rozlišovací způsobilost vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky může být nabyta v důsledku užívání. Termín „užívání ochranné známky jako ochranné známky“ podle SDEU musí být chápán tak, že se vztahuje pouze na užívání ochranné známky pro účely toho, aby výrobek nebo služba byly identifikovány zúčastněnými kruhy jako pocházející z určitého podniku. Taková identifikace, a tedy získání rozlišovací způsobilosti může přitom vyplývat jak z užívání prvku zapsané ochranné známky jako součásti této ochranné známky, tak z užívání odlišné ochranné známky ve spojení se zapsanou ochrannou známkou. V obou případech stačí, že v důsledku tohoto užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímají výrobek nebo službu, označené pouze ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, jako pocházející z určitého podniku. Skutečnosti, které mohou prokázat, že ochranná známka se stala způsobilou identifikovat dotýcný výrobek nebo službu, musejí být posouzeny globálně a že v rámci tohoto posouzení lze vzít v úvahu zejména část trhu ovládaného touto ochrannou známkou, intenzitu, geografický rozsah a dobu užívání této ochranné známky, výši investic, které podnik vynaložil na její reklamní podporu, podíl zúčastněných kruhů, který díky ochranné známce identifikuje výrobky nebo služby jako pocházející z určitého podniku, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení (viz rozsudek SDEU ve spojených věcech C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee **Produktions- und**

Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber und Franz Attenberger, body 49 a 51).

Z citovaných judikátů SDEU je zřejmé, že žalovaný se při svém rozhodování neodchýlil od ustálené judikatury SDEU, a že žalobce neunesl důkazní břemeno. Doklady, které žalobce ve správním řízení označil, jako důkazy neprokazují, že by namítané nezapsané označení „PLACENTA“ se stalo způsobilým identifikovat výrobky žalobce, nedoložil jaká část trhu je ovládaná tímto označením, nedoložil intenzitu, geografický rozsah a dobu jeho užívání, výši investic, které podnik vynaložil na její reklamní podporu, podíl zúčastněných kruhů, který díky namítanému nezapsanému označení „PLACENTA“ identifikuje výrobky jako pocházející z podniku žalobce, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor. Tuto námitku musel soud odmítnout jako neodůvodněnou.

Žalobce ve svém podání tvrdil, že průměrný spotřebitel nepřemýšlí o míře distinktivnosti jednotlivých prvků ochranné známky, ale vyhodnotí, jak se tyčinka na rty jmenuje. Proti tvrzení, že průměrný spotřebitel neřeší distinktivitu jednotlivých prvků označení, nelze nic namítat. Nelze však souhlasit s tvrzením, že považuje popisné prvky za názvy výrobků. Podle názoru soudu žalovaný správně vyhodnotil, že 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. Tak tomu bude i v případě, že výraz „Placenta“ bude proveden velkými písmeny uprostřed výrobku a přesto průměrný spotřebitel prvek „placenta“ bude považovat za informaci o tom, že daný výrobek obsahuje výtažek z placenty, nikoli za jméno výrobku. V napadeném rozhodnutí k tomuto bodu žalovaný rovněž uvedl, že při akceptování argumentace žalobce by vzhledem k totožnému způsobu užívání bylo nutno rovněž dospět k závěru o tom, že se pro něj vžily výrazy jako „pomáda“ či „UV filtr“, a že žalobce má nárok na jejich výlučné užívání v obchodním styku.

V inkriminované věci je však zapotřebí hodnotit získání rozlišovací způsobilosti pro namítané nezapsané označení „PLACENTA“ užíváním a žalobce za tím účelem ve správním řízení předložil důkazní prostředky, které žalovaný hodnotil v souladu s doporučením Nejvyššího správního soudu, resp. jeho odkazem na ustálenou judikaturu soudů Evropské unie.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 7 As 10/2011 – 111 poukázal na rozsudek Tribunálu ve věci T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH, který se zabývá konkrétním případem získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaných ochranných známek, popř. nezapsaných označení. Z rozsudku Tribunálu, jehož závěry potvrdil SDEU v rozsudku ve věci C-553/08 P, vyplývá, 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.

Z citovaného rozsudku Tribunálu T-405/05 je tedy zřejmý předpoklad skutečně extrémně masivního užívání a majoritní podíl na trhu. Žalobce sice tvrdil, že prokázal dlouhodobé a intenzivní užívání namítaného označení, ale podle názoru žalovaného, jakož i soudu tak neučinil. Dlouhodobé a intenzivní užívání je pouze základní podmínkou pro získání rozlišovací způsobilosti. Bez dlouhodobého a intenzivního užívání si spotřebitelé nemohou začít spojovat dané druhové označení s konkrétním podnikem.

Nicméně dlouhodobé a intenzivní užívání samo o sobě nemusí být pro získání rozlišovací způsobilosti dostatečné. Dlouhodobý prodej výrobků označeného „POMÁDA PLACENTA“ nebo „REGINA PLACENTA TYČINKA 3.1 G ZELENÁ“ ještě automaticky neznamena, že daná označení průměrný spotřebitel nevnímá jako druhová, ale jako označení identifikující určitého konkrétního výrobce. Stejně tak nelze pouze na základě prokázání dlouhodobého užívání přiznat výlučné právo užívání ani napadenému označení.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí konstatoval, že na základě poskytnutých dokumentů nelze jednoznačně dospět k závěru, že průměrný spotřebitel si spojuje namítané nezapsané označení „PLACENTA“ s určitým konkrétním podnikem. Na základě citovaného rozsudku Tribunálu T-405/05 je při určování, zda označení získalo schopnost identifikovat dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku, třeba zohlednit zejména *podíl na trhu, který označení zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání tohoto označení, výši investic vynaložených podnikem na jeho propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky označení, prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení, jakož i výzkumy veřejného mínění.*

V kontextu citovaného rozsudku Tribunálu T-405/05, zda namítané nezapsané označení „PLACENTA“ získalo rozlišovací způsobilost užíváním, měl žalovaný posoudit důkazy předložené žalobcem, jestli mohou prokazovat, že namítané nezapsané označení „PLACENTA“ získalo schopnost identifikovat dotčené výrobky jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišovat tyto výrobky a služby od výrobků a služeb jiných podniků. Žalobce předložil dokumenty prokazující, že výroba produktů s výrazem „placenta“ započala zřejmě 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.

Intenzita užívání tvrzená žalobcem je navíc velmi diskutabilní, neboť tyčinky na rty jsou levným vysoko obrátkovým zbožím každodenního použití určeným nejširší veřejnosti, a nelze tedy mluvit o intenzivním užívání při prodejkách v řádu jednotek tisíc za rok (kdy navíc takové prodeje byly žalobcem doloženy pouze za několik po sobě nenásledujících let).

Z výše uvedených kritérií vyplývajících z ustálené judikatury tedy žalobce 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.

Městský soud v Praze přihlédl při svém rozhodování k současné rozhodovací praxi Tribunálu, a to rozsudku ve věci T-411/14 *The Coca-Cola Company v. OHIM*, který se opírá o veškerou ustálenou judikaturu zabývající se otázkou nedostatkem rozlišovací způsobilosti a nedostatkem rozlišovací způsobilosti získané užíváním.

Z tohoto rozsudku opírajícího se o ustálenou judikaturu, a to včetně rozsudku SDEU ve věci C-353/03 Nestlé, vyplývá, že skutečnost, že ochranná známka získá rozlišovací způsobilost užíváním, vyžaduje, aby přinejmenším podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky ochranné známce dotčené výrobky nebo služby jako výrobky nebo služby pocházející od určitého podniku. Z podkladů předložených žalobcem rozhodně nelze závěr v tomto smyslu učinit.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-411/14 Coca-Cola Company interpretuje ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, které stanoví, že absolutní důvody pro zamítnutí zápisu uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) téhož nařízení nebrání zápisu ochranné známky, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost. V situaci uvedené v čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je totiž skutečnost, že relevantní veřejnost označení tvořící předmětnou ochrannou známku skutečně vnímá jako označení obchodního původu výrobku nebo služby, výsledkem hospodářského úsilí přihlašovatele ochranné známky (viz rozsudky Tribunálu ve věci T-7/09 Schunk v. OHIM (Vyobrazení části lisovnicku) bod 38, T-409/10 Bottega Veneta International v. OHIM (Tvar kabelky) bod 74).

K tomu, aby bylo posouzeno získání rozlišovací způsobilosti užíváním, je třeba vzít v úvahu takové faktory, jako je podíl, který ochranná známka zaujímá na trhu, intenzitu, zeměpisné rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, velikost investic provedených podnikem na její propagaci, podíl zúčastněných kruhů, který na základě ochranné známky identifikuje, že výrobek pochází od určitého podniku, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení. Pokud na základě takových skutečností zúčastněné kruhy nebo přinejmenším podstatná část těchto kruhů identifikuje na základě ochranné známky, že výrobek pochází od určitého podniku, je třeba dospět k závěru, že podmínka vyžadovaná čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 k zápisu ochranné známky je splněna (viz rozsudky Tribunálu ve věci T-7/09 Schunk v. OHIM (Vyobrazení části lisovnicku) bod 66, T-409/10 Bottega Veneta International v. OHIM (Tvar kabelky) bod 77).

Podle ustálené judikatury (rozsudky Tribunálu ve věcech T-411/14, T-409/10, T-7/09) musí být rozlišovací způsobilost ochranné známky, včetně rozlišovací způsobilosti získané užíváním, posouzena rovněž 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 nebo služeb. Nicméně žalobce v průběhu správního řízení žádné takové skutečnosti ani netvrdil, ani nedoložil.

Z ustálené judikatury vyplývá, že důkaz o rozlišovací způsobilosti získané užíváním nelze uplatnit pouhým předložením objemů prodeje a reklamních materiálů. Rovněž tak ani pouhá skutečnost, že označení bylo na území Unie užíváno již určitou dobu, nestačí k prokázání, že veřejnost, které jsou dotčené výrobky určeny, jej vnímá jako označení obchodního původu (v tomto smyslu viz rozsudek Tribunálu ve věci T-141/06 Glaverbel v. OHIM (Vyobrazení struktury povrchu skla) bod 68).

V inkriminované věci žalovaný žádné podklady předložené žalobcem neodmítnul a řádně je v napadeném rozhodnutí vyhodnotil.

Pokud jde o průzkumy ohledně vnímání průměrného běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele dotčené kategorie výrobků označených namítaným nezapsaným označením „PLACENTA“ žalobce žádné nepředložil, neboť zjevně žádné neuskutečnil. Žalobce neprokázal, že namítané nezapsané označení „PLACENTA“ získalo rozlišovací způsobilost užíváním pro podstatnou část relevantní veřejnosti předtím, než byla přihláška napadené ochranné známky podána k zápisu do rejstříku ochranných známek.

Pokud jde o investice, které byly provedeny do reklamy a do komunikace, z judikatury vyplývá, že velikost investic, které podnik realizoval pro podporu ochranné známky, lze zohlednit pro určení, zda tato ochranná známka mohla získat rozlišovací způsobilost užíváním. V inkriminované věci však žalobce žádné číselné údaje neposkytl.

Pokud jde o číselné údaje týkající se prodeje a reklamní materiály, jsou považovány pouze za druhotné důkazy, které mohou případně podepřít takové přímé důkazy o rozlišovací způsobilosti získané užíváním, které byly předloženy na základě průzkumů provedených zainteresovanou osobou. Nicméně číselné údaje předložené žalobcem je nutno hodnotit jako nedostatečné.

Žalobce v podané žalobě namítal nedostatečné hodnocení uvedených podkladů ze strany žalovaného správního orgánu. Jedná se o tyto podklady:

- Podklad č. 2 - kopie výrobních knih z let 1970 – 1990.
- Podklad č. 3 - kopie objednávkových listů z let 1993 – 2004; kupní smlouva č. 30203 ze dne 27. 9. 1993 na 1.000 ks výrobku „Placenta“ bez podpisu kupujícího; objednávka č. 56950058 ze dne 2. 2. 1995 na 4.720 ks výrobku „Placenta – tyčinka 3.1 G“; objednávka č. 038/7313769 ze dne 19. 2. 1999, objednávka č. 11993 ze dne 15. 6. 2004 na 600 ks výrobku „Regina – Placenta 3.1 g“, objednávka ze dne 16. 9. 2004 na 1.200 ks výrobku „Placenta 3.1 g“.
- Podklad č. 4 - faktury z let 1990, 1993, 2001 a 2005 (celkem 20 ks) s doprovodnými doklady, vždy s údajem „Placenta“ bez uvedení, jaký výrobek byl tímto označením opatřen.
- Podklad č. 5 - příbalový leták (barevná skládačka) s vyobrazením výrobků „MEDICALCARE“ a „REGINA“ s popisky k nim. Leták není datován a chybí údaje o dodavateli. Obsahuje mj. tyto výrobky: „Pomáda Placenta 4,8 g“, „PLACENTA“, „JELENÍ LŮJ s PLACENTOU“, dále výstup z internetových stránek www.medicalcare.cz ze dne 3. 10. 2005 s vyobrazením výrobku „Pomáda Placenta“.
- Podklad č. 6 - výstup ze dne 4. 10. 2005 z internetového vyhledávače Seznam po zadání slova „placenta“ – prvních 10 záznamů. Druhá z odpovědí se týká tyčinky „Regina Placenta 3.1 g“ ve spojení s adresou www.lekarna.cz a sedmá z odpovědí se týká výrobku „PLACENTA TYČINKA 3.1 G“ s adresou www.moje-lekarna.cz.
- Podklad č. 7 - výstupy z internetových stránek www.medicalcare.cz ze dne 8. 8. 2006, www.drogerie.unas.cz a www.moje-lekarna.cz ze dne 9. 8. 2006, www.lekarna.cz, www.azlekarna.cz, www.medicalcare.cz a www.reginakosmetika.cz ze dne 14. 8. 2006, rubrika „Kosmetika – Péče o rty“ s nabídkou výrobků mj. „POMÁDA PLACENTA“ a „REGINA PLACENTA TYČINKA 3.1 G ZELENÁ“.

Žalovaný správní orgán vyhodnotil tyto podklady jako nedostatečné, a Městský soud v Praze musel s jeho hodnocením souhlasit. Důkazy obsahující fotografie, články a výňatky z internetu k prokázání, že namítané nezapsané označení „PLACENTA“ bylo užíváno v rámci obchodní komunikace, publikací na internetu, je třeba konstatovat, že se téměř

všechny tyto důkazy netýkají namítaného označení. Kopie výrobních knih z let 1970 až 1990 jsou interním podnikovým dokladem, nejsou důkazem o tom, jaké množství tyčinek na rty opatřeným označením „PLACENTA“ se dostalo ke spotřebitelům. Objednávkové listy a faktury z let 1990 až 2005 dokazují, že do velkoobchodní i maloobchodní sítě bylo dodáno velké množství výrobků označených jako „PLACENTA“, „PLACENTA – TAČINKA“ nebo „Jelení lůj s placentou“.. jedná se opět o doklady s nimiž se koncový uživatel, tj. průměrný spotřebitel vůbec nesetkává. Je proto třeba mít za to, že žalobce nepředložil žádný důkaz o získání rozlišovací způsobilosti, pokud jde o dotčené výrobky. Žádný z předložených dokladů uplatněných žalobcem nemohl být shledán opodstatněným. Žalobce prokázal, že výrobky s namítaným označením uvádí na trh, nicméně nepodařilo se mu prokázat, že spotřebitelé vnímají dané označení jako ochrannou známku, tedy jako identifikaci toho, že výrobek nesoucí výraz „PLACENTA“ pochází od určitého konkrétního podniku.

Napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě správně zjištěného skutkového stavu, jehož rozsah byl determinován podaným návrhem na prohlášení slovní ochranné známky č. 272023 ve znění „ASTRID Placenta“ za neplatnou. Právní posouzení návrhu je v souladu se zákonem o ochranných známkách, jakož i Rozhodnutí žalovaného je v souladu s ustálenou judikaturou SDEU, je řádně odůvodněno.

Městský soud v Praze se při vypořádání žalobních námitek řídil nálezem Ústavního soudu ze dne 12. února 2009, III. ÚS 989/08, podle něhož *není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná.* (bod 68).

Podle Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li

poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 26. ledna 2017

**JUDr. Slavomír Novák, v.r.
předseda senátu**

Za správnost vyhotovení:
Jana Válková