



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: **Barrandov Studio a.s.**, se sídlem Praha 5 – Hlubočepy, Kříženeckého nám. 322/5, IČ: 28172469, zast. JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: **Dermacol, a.s.**, se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, zast. JUDr. Robertem Jehnem, advokátem se sídlem Praha 1, Školská 32, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27.9.2010, zn. sp.: O – 52109, č.j.: O – 52109/E27649/2009/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterým předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) zamítl jeho rozklad a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 29.7.2009, zn.sp.: O-52109, č.j.: O – 52109/E7313/2008/ÚPV. Tímto rozhodnutím byl zamítnut návrh žalobce na zrušení slovní ochranné známky č. 164702 ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ podaný podle ust. § 31 odst. 1 písm. c) 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 (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“), jejímž vlastníkem byla ke dni vydání tohoto rozhodnutí společnost Alphaduct, a.s.

S ohledem na skutečnost, že se vlastníkem napadené ochranné známky stala ke dni 25.1.2011 společnost Dermacol, a.s., a společnost Alphaduct, a.s., ve stanovené lhůtě soudu nesdělila, že bude v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, jednal soud jako s osobou zúčastněnou na řízení pouze se společností Dermacol, a.s., (dále jen „osoba zúčastněná na řízení“).

Žalobce v podané žalobě předně tvrdil, že napadené rozhodnutí a rozhodnutí Úřadu jsou nezákonná. Správní orgány nesprávně zjistily skutkový stav, neboť dovodily, že napadená ochranná známka se po svém zápisu do rejstříku ochranných známek nestala klamavou.

Konkrétně tvrdil, že napadená rozhodnutí jsou skutkově i právně vadná, neboť jsou založena na nesprávném vyhodnocení reálného skutkového stavu a z něho plynoucí právní závěry odporují smyslu zákona a konstantní správní a soudní judikatuře, jakož i zásadě předvídatelnosti správního rozhodnutí. Správní orgány v napadených rozhodnutích bez logického a přesvědčivého zdůvodnění řádně nezohlednily a nevzaly v úvahu nejdůležitější argumenty žalobce, namísto toho výroky rozhodnutí byly postaveny na zjevně irelevantních zjištěních a nepřijatelných spekulacích. Tvrdil, že převodem řádně registrované známky na společnost ALPHADUCT, a.s., Brno, nastala situace, s níž zákon č. 441/2003 Sb. v ust. § 31 odst. 1 písm. c) spojuje možnost zrušení takovéto známky z důvodu možnosti klamání veřejnosti. V tomto případě jde o ochrannou známku, obsahující jednak zeměpisný prvek „BARRANDOV“, jednak prvek „FILMSTUDIO“, označující konkrétní produkt, respektive službu (činnost), přičemž oba tyto prvky jsou ve vztahu ke společnosti ALPHADUCT, a.s. klamavé. Poznamenal, že posuzování klamavosti je pojímáno velice široce, přičemž plně postačuje, aby nebezpečí klamavosti byť i jen hrozilo. Pro konstatování, že určité označení je označením klamavým, není zapotřebí, aby jeho klamavost byla přímo prokázána, respektive aby k záměně označení již došlo, plně postačuje, pokud zde nebezpečí klamavosti pouze hrozí. Při zohlednění výše uvedené zásady nemůže být pochyb o tom, že ochranná známka, obsahující prvky „Filmstudio Barrandov“, je ve vztahu ke kosmetice a sídlu společnosti ALPHADUCT, a.s. zjevně klamavá. Prvek „Barrandov“ je označením místopisným, respektive označením zeměpisného původu. Z pohledu průměrného spotřebitele je slovo „Barrandov“ navíc prvkem příznačným a asociujícím ve vztahu k žalobci - jež je vlastníkem známkové řady 14 známek, jejichž goodwill je založen právě na tomto prvku - a k filmové produkci žalobce. Prvek „Filmstudio“ průměrný spotřebitel vnímá jako označení místa určeného pro filmovou tvorbu, nikoli jako výrobu či prodejnu kosmetiky. Pokud si tedy průměrný spotřebitel zakoupí výrobek označený slovními prvky „Filmstudio Barrandov“, nemůže jej logicky spojovat s kosmetikou z Brna, nýbrž s filmovou tvorbou žalobce z pražského Barrandova a tudíž se musí cítit být klamán. K tomu žalobce poukázal na skutečnost, že společnost ALPHADUCT, a.s. není nástupnickou společností původního vlastníka předmětné známky. Tou je naopak žalobce.

Žalobce byl přesvědčen, že napadené známkové označení je klamavé směrem k veřejnosti tak, jak je uvedeno v předmětném ustanovení. Závěry, které žalovaný učinil v odůvodnění napadeného rozhodnutí, jsou spekulativní a účelové. To se týká nejen následujících tvrzení:

- „Slovní prvek „Filmstudio“ obsažený v rámci napadené ochranné známky nebude průměrný spotřebitel vnímat jako informaci o tom, že nabízený kosmetický produkt byl vyroben filmovým studiem, ale bude jej pravděpodobně vnímat tak, že jde o kosmetiku určenou pro dokonalé líčení, které lze přirovnat k filmovému.“ Žalobce byl přesvědčen o opaku. Namítal, že průměrný spotřebitel si bude dávat výrobek takto označený do souvislosti s tím, že byl vyroben filmovým studiem, a to zejména s ohledem na to, že po slovním prvku FILMSTUDIO následuje slovní prvek BARRANDOV. Průměrný spotřebitel pak v žádném

případě nebude očekávat kosmetiku z Brna. Závěry žalovaného jsou tak spekulativní a nijak nepodložené.

- „...navrhovatel je filmovým studiem a jako takový je znám veřejnosti, ale nemá své ochranné známky zapsány pro kosmetické výrobky, kosmetiku neprodukuje, a tudíž ani veřejností s kosmetickými výrobky nemůže být spojován. Není žádný důvod pro to domnívat se, že spotřebitel mohl nabýt dojmu, že kosmetický výrobek opatřený napadenou ochrannou známkou bude spotřebitel spojovat s navrhovatelem.“ Rovněž tento názor je dle žalobce čistě spekulativní. Je naopak zřejmé z prostého nahlédnutí do obchodního rejstříku, že předmět podnikání žalobce je široký a obsahuje i položky, které s provozem filmového studia nijak nesouvisí.

Konečně namítal, že žalovaný posuzoval, zda jsou vůči veřejnosti klamavé pouze jednotlivé slovní prvky ochranné známky, nezkoumal však klamavost ochranné známky jako celku po spojení takových slovních prvků.

S ohledem na výše uvedené žalobce navrhl, aby soud žalobou napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí Úřadu, zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V napadeném rozhodnutí žalovaný nejprve shrnul dosavadní průběh správního řízení. Následně konstatoval, že napadená slovní ochranná známka ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 30.1.1981 a zapsána do rejstříku ochranných známek dne 20.2.1981 pro seznam výrobků zařazených do tříd 3 a 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb, konkrétně pro prostředky a potřeby kosmetické, jako pleťová mléka, pleťové vody, pleťové krémy, koupelová mléka, opalovací mléka, opalovací krémy, líčidla pro film, divadlo, televizi a běžné použití, make-up, oční linky a stíny, maskara, odličovací prostředky, pudry sypké a lisované.

Dále uvedl, že ust. § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. řeší situaci, kdy se ochranná známka v důsledku svého užívání stává dodatečně klamavou. Klamavost označení se posuzuje vždy ve vztahu k vlastníkově ochranné známky a ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je označení zapsáno. Důvodem vyloučení zápisu klamavých označení z rejstříku ochranných známek je ochrana veřejných zájmů, přičemž klamavost a nepravdivost označení by měla být zřejmá především ze samotné ochranné známky, tj. např. na základě porovnání údajů obsažených v ochranné známce se seznamem výrobků a služeb a s ostatními údaji v ochranné známce obsaženými. Za klamavé nebo nepravdivé lze považovat takové údaje, které vyvolávají nesprávnou představu o podstatě zboží, jeho složení, vlastnostech nebo jakosti, zeměpisné údaje neodpovídající skutečnému místu původu či nepravdivé časové údaje. Jedná se o absolutní výluky ze zápisné způsobilosti, která se zkoumá objektivně, ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám, nikoliv ve vztahu ke konkrétním třetím osobám. Za klamavá jsou obecně považována ta označení, z jejichž obsahu by bylo možno usoudit, že zboží takovým označením opatřené má určité vlastnosti (pokud jde o druh, jakost, účinek výrobku apod.), které ve skutečnosti nemá, označení, jejichž užití v obchodě je schopno klamat veřejnost, pokud jde o původ, způsob zhotovení, vhodnost použití nebo množství zboží apod., nebo poukazuje-li označení na nepravdivé okolnosti, které přímo či nepřímo vytvářejí dojem, že jde o výrobek či službu jiného subjektu. Tento postup odpovídá rovněž závazku, který na sebe vzala Česká republika v článku 10 bis Pařížské unijní úmluvy a v článku 22 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Podstatou tohoto ustanovení není tedy zkoumat, zda se označení stalo klamavým ve vztahu k nějaké konkrétní osobě, resp. k žalobci, ale pouze obecně ve vztahu k veřejnosti jako takové, tedy ve vztahu k nespécifikovanému a neohraňčenému množství osob, jejichž společné veřejné zájmy by mohly být klamavostí označení dotčeny, a to po dni zápisu napadené ochranné známky do rejstříku ochranných známek, k němuž došlo dne 20.2.1981.

Následně se žalovaný v napadeném rozhodnutí zabýval historií zápisu napadené ochranné známky do rejstříku, jejímž přihlašovatelem původně bylo Filmové studio Barrandov, Praha, které se po zápisu tohoto označení do rejstříku ochranných známek stalo ke dni 20.2.1981 jejím vlastníkem. Napadená ochranná známka tak měla chronologicky tyto vlastníky:

- Filmové studio Barrandov, Praha, s účinností ode dne 20.2.1981 do dne 1.1.1991;
- DERMACOL - státní podnik, Praha, s účinností ode dne 1.1.1991 do dne 1.5.1992, a to na základě Zakladací listiny státního podniku DERMACOL; zakladatelem tohoto subjektu bylo Ústřední ředitelství Československého filmu, což byla nadpodniková hospodářská organizace, již bylo Filmové studio Barrandov, Praha, tedy původní vlastník předmětné ochranné známky, podřízeno;
- Dermacol a.s., Praha, s účinností ode dne 1.5.1992 do dne 29.1.2008, na níž přešel v rámci privatizace majetek státního podniku DERMACOL, a to včetně napadené ochranné známky;
- Alphaduct, a.s., Brno, s účinností ode dne 29.1.2008; tento vlastník je se společností Dermacol a.s. personálně propojen, přičemž obchodní spolupráce těchto dvou subjektů je zřejmá i z podání vlastníka napadené ochranné známky obsažených v tomto spisu a v souvisejících spisech zn. O-460431 a O-176522.

Z předloženého CD obsahující filmový dokument „Dermacol Barrandov“ vyplynulo, že v rámci spolupráce Filmového Studia Barrandov, Praha a odborníků z Ústavu lékařské kosmetiky v Praze, byl v šedesátých letech minulého století vyvinut silně krycí make-up. Z toho je zřejmé, že se jednalo o výrobek určený především k líčení herců a hereček v rámci filmování. Z dokladu – Výzkum hodnocení kosmetických značek předloženého společností ALPHADUCT, a.s. lze dospět k závěru, že devět procent spotřebitelů si vybaví ve spojení se značkou „DERMACOL“ filmovou kosmetiku Barrandov. Na této skutečnosti nic nemění to, že napadená ochranná známka není v současnosti vlastněna společností Dermacol a.s., ale byla převedena na společnost Alphaduct, a.s.

Co se týká dokladů předložených žalobcem žalovaný dospěl k závěru, že doklad č. 1 (přehled ochranných známek žalobce) prokázal pouze to, že žalobce je vlastníkem známkové řady ochranných známek, z nichž některé obsahují mj. slovní prvky „Barrandov“, „Filmové“ a „studio“, přičemž žádná z těchto ochranných známek není zapsána pro výrobky ve třídách 3 a 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb, které jsou chráněny napadenou ochrannou známkou. Druhým z předložených dokladů, jímž je dokument nazvaný „Rešerše právního nástupnictví Filmového Studia Barrandov“, chtěl žalobce prokázat, že je právním nástupcem Filmového studia Barrandov, Praha. Tento doklad však nelze přijmout jako relevantní, neboť se jedná o rešerši zpracovanou advokátní kanceláří jakožto soukromoprávním subjektem, přičemž v dokladu obsažené informace jsou pouze tvrzeními, která nebyla nijak doložena, např. nebyly předloženy kupní smlouvy v textu zmíněné, či smlouvy o prodeji části podniku apod.

Pokud jde o slovní prvek „FILMSTUDIO“ žalovaný dospěl k závěru, že ve vztahu k tomuto prvku nelze klamavost napadeného označení po jeho zápisu do rejstříku ochranných známek spatřovat, jelikož v případě, že si spotřebitel zakoupí kosmetický výrobek, nebude se domnívat, že jde o produkt filmového průmyslu či filmového studia. Přestože současný vlastník napadené ochranné známky není filmovým studiem, nelze dospět k závěru, že se tento slovní prvek ve vztahu k vlastníkovi či k výrobkům, pro které je napadená ochranná známka zapsána v rejstříku ochranných známek, jež lze souhrnně nazvat kosmetickými prostředky, stal prvkem klamavým. V této souvislosti uvedl, že v současnosti již není obvyklé, aby byla kosmetika vyvíjena a vyráběna filmovými studii ve spolupráci s dermatology, jak tomu bylo dříve, resp. i v době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku, nýbrž kosmetickými společnostmi. S ohledem na tuto skutečnost žalovaný dospěl k

závěru, že slovní prvek „FILMSTUDIO“ obsažený v rámci napadené ochranné známky nebude průměrný spotřebitel vnímat jako informaci o tom, že nabízený kosmetický produkt byl vyroben filmovým studiem, ale bude jej pravděpodobně vnímat tak, že jde o kosmetiku určenou pro dokonalé líčení, které lze přirovnat k „filmovému“. Spotřebitelé tedy v důsledku přítomnosti slovního prvku „FILMSTUDIO“ v rámci napadené ochranné známky nebudou u výrobků současného vlastníka napadené ochranné známky očekávat vlastnosti, které tyto výrobky nemají. S ohledem na tuto skutečnost žalovaný konstatoval, že slovní prvek „FILMSTUDIO“ se nestal klamavým ve vztahu k současnému vlastníkovi napadené ochranné známky.

Co se týká slovního prvku „BARRANDOV“, žalovaný konstatoval, že je nepravděpodobné, že by z užití tohoto slovního prvku v rámci napadené ochranné známky spotřebitel nabyl dojmu, že nabízené výrobky jsou vyráběny v Praze v lokalitě Barrandov, což u společnosti ALPHADUCT, a.s. není naplněno. K tomuto závěru dospěl žalovaný po zvážení skutečnosti, že území Barrandova je známé jako místo, v němž se nacházejí filmové ateliéry, ale nejde oblast, která by byla tradičně spjata s výrobou kosmetických prostředků, pro něž je zapsána napadená ochranná známka. V rámci posouzení návrhu na zrušení napadené ochranné známky podaného podle ust. § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. je nutno zohlednit faktory, které se na otázce klamavosti označení podílejí. Na základě výše uvedeného ustanovení se nelze domnívat, že ze zápisu do rejstříku ochranných známek je nutno automaticky vyloučit všechna označení obsahující zeměpisný údaj, který se neshoduje se sídlem přihlašovatele, resp. vlastníka napadené ochranné známky. Tento postup je nutno uplatňovat v případě označování zboží nebo služeb, jejichž vlastnosti jsou zeměpisnou lokalitou ovlivněny, tj. které taková lokalita výlučně umožňuje (přírodní podmínky, jedinečný, resp. jinde neopakovatelný způsob výroby atd.). V tom případě by poskytnutí ochrany výrobkům či službám pod specifickým zeměpisným označením pro subjekty působící v odlišné geografické oblasti nutně klamavost vyvolalo. Konstatoval, že při posuzování klamavosti je nutno zejména zkoumat, zda dané označení, respektive jeho slovní prvek, shodné se zeměpisným údajem, skutečně může u průměrného spotřebitele vyvolat mylnou představu ohledně původu výrobků nebo služeb vlastníka ochranné známky či přihlašovatele, ale pouze za situace, kdy je předmětná lokalita známá jako oblast tradiční produkce určitého druhu výrobků či poskytování druhu služeb, jako je např. Švýcarsko u spotřebitelů chápáno jako území spjaté s tradiční výrobou čokolády apod. Naproti tomu, jak vyplývá z dosavadní rozhodovací praxe na národní i mezinárodní úrovni, není překážkou zápisu označení do rejstříku, když např. označení přihlašované pro zmrzlinu obsahuje zeměpisný údaj „MANHATTAN“, neboť tato zeměpisná oblast není produkcí zmrzlin nijak proslulá. Takové označení v uvedeném případě tedy nelze chápat jako klamavé, i když obsahuje zeměpisný údaj, který s označením, osobou vlastníka ani s místem původu výrobků nemá žádnou souvislost (obdobně jako v případech ochranných známek ve znění „Rimmel London“ a „MAYBELLINE NEW YORK“). Stejně tak je tomu v posuzovaném případě, neboť oblast Barrandova je sice lokalitou, která je u veřejnosti proslulá tím, že tam sídlí filmové ateliéry, ale nejedná se o území, které by bylo spotřebitelům známo jako oblast tradiční výroby kosmetiky. Za této situace tedy není na závalu, když vlastník napadené ochranné známky obsahující slovní prvek „BARRANDOV“ zapsané pro různé kosmetické výrobky sídlí v Brně. S ohledem na tuto skutečnost žalovaný konstatoval, že ani slovní prvek „BARRANDOV“ se nestal klamavým ve vztahu k současnému vlastníkovi napadené ochranné známky.

Dále se žalovaný zabýval tvrzením žalobce, že se napadená ochranná známka stala klamavou jejím převodem na současného vlastníka, společnost Alphaduct, a.s., Brno, jenž je podle žalobce subjektem, pro jehož činnost a sídlo se slovní prvky „FILMSTUDIO“ a „BARRANDOV“ staly klamavými. Žalobce toto své tvrzení odůvodnil tím, že současný

vlastník napadené ochranné známky není právním nástupcem v rámci pokračování tradiční výroby kosmetiky ve spojení s filmovými ateliéry v Praze - Barrandově, kterým se cítí být žalobce. Žalovaný k tomu poukázal na skutečnost, že z obsahu rozkladu není zcela zřejmé, v čem konkrétně spatřuje žalobce klamavost napadené ochranné známky ve vztahu k jejímu současnému vlastníkovi. Rozhodnou skutečností je to, kým je napadená ochranná známka vlastněna, nikoliv kdo je právním nástupcem v případě tradiční výroby kosmetiky ve filmových ateliérech na Barrandově. Původním vlastníkem bylo ode dne 20.2.1981, kdy byla napadená ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek, Filmové studio Barrandov, přičemž napadená ochranná známka byla s účinností ode dne 1.1.1991 převedena na DERMACOL - státní podnik. Za dané situace z hlediska tohoto řízení není rozhodné, kdo je právním nástupcem Filmového studia Barrandov, neboť napadená ochranná známka byla převedena na jiný subjekt, který k ní získal práva. Žalobce v rozkladu uvedl, že klamavost napadené ochranné známky spatřuje až ve vztahu k současnému vlastníkovi. Není však zřejmé, proč spatřuje klamavost konkrétně ve vztahu k němu a ne k vlastníkům předchozím, jimiž byli DERMACOL - státní podnik a Dermacol a.s. Lze usoudit, že žalobce má pravděpodobně na mysli posouzení klamavosti prvků „FILMSTUDIO“ a „BARRANDOV“ ve vztahu k současnému vlastníkovi napadené ochranné známky, která byla podrobně rozebrána výše. Pokud měl žalobce v rámci formulace svého tvrzení na mysli i klamavost prvku „DERMACOL“ ve vztahu k současnému vlastníkovi uvedl žalovaný, že na společnost Alphaduct, a.s., která je dle dostupných informací současným distributorem kosmetiky DERMACOL pro Českou republiku, byla napadená ochranná známka převedena, a za této situace nelze klamavost slovního prvku „DERMACOL“ spatřovat.

Dále se žalovaný zabýval tvrzením žalobce, že užívání slovních prvků „Filmstudio/studio“ a „Barrandov“ společně v rámci jednoho označení je pro něho příznačné, neboť je vlastníkem známkové řady založené na existenci těchto prvků s tím, že když zmíněné prvky budou obsaženy v rámci označení výrobku jiného subjektu, bude se spotřebitel domnívat, že jde o produkt navrhovatele bez ohledu na komoditu. Toto tvrzení žalovaný posoudil jako nedůvodné s ohledem na skutečnost, že žalobce je filmovým studiem a jako takový je také znám veřejnosti, ale nemá své ochranné známky zapsány pro kosmetické výrobky, kosmetiku neprodukuje, a tudíž ani veřejností s kosmetickými výrobky nemůže být spojován. Není žádný důvod pro to domnívat se, že by spotřebitel mohl nabýt dojmu, že kosmetický výrobek opatřený napadenou ochrannou známkou bude spotřebitel spojovat se žalobcem. Doplnil, že s právem přednosti ode dne 13.1.1995 byly do rejstříku ochranných známek zapsány ochranné známky č. 195961 ve znění „KRÁTKÝ FILM BARRANDOV“ a č. 195962 ve znění „K Film Barrandov“ pro jiného vlastníka, jímž byla společnost KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s., které zanikly uplynutím doby jejich ochrany, z čehož je zřejmé, že užití slovního prvku „Barrandov/BARRANDOV“ a slovního prvku „FILM“ či prvku od něho odvozeného nelze spojovat pouze se žalobcem.

Na základě shora uvedeného dospěl žalovaný k závěru, že napadená ochranná známka se po svém zápisu do rejstříku ochranných známek v důsledku změny svého vlastníka nestala klamavou. S ohledem na tyto skutečnosti dospěl žalovaný k závěru, že návrh na zrušení napadené ochranné známky podaný podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. je neopodstatněný.

V písemném vyjádření k podané žalobě žalovaný zopakoval svá tvrzení z napadeného rozhodnutí a navrhl, aby soud žalobu zamítl. Dále uvedl, že nelze souhlasit s tvrzením žalobce, podle kterého nezkoumal klamavost ochranné známky ve vztahu k veřejnosti jako celek, nýbrž posuzuje klamavost jednotlivých slovních prvků. Dle žalovaného je to naopak žalobce, který se zaměřuje pouze na slovní prvky „FILMSTUDIO“ a „BARRANDOV“ a slovní prvek „DERMACOL“ ve všech svých podáních zcela opomíjí. Žalovaný je pak nucen

věnovat se převážně (ne však výlučně) vyvrácení těchto námitek. Tuto námitku tak žalovaný považoval za nesprávnou.

Osoba zúčastněná na řízení v plném rozsahu souhlasila s argumentací žalovaného obsaženou v napadeném rozhodnutí. Dále uvedla, že historické souvislosti vzniku značky „DERMACOL” jsou zásadní podstatou případu. Žalobce netvrdil a ani neprokázal, že by kosmetika „DERMACOL” nevznikla ve filmových studiích na Barrandově, přičemž takovou skutečnost ani žádným způsobem prokázat nemůže. V ohledu tradice značky „DERMACOL” není totiž vůbec možné hovořit o jakékoliv klamavosti, kdy zúčastněné osobě jako současnému vlastníkovi napadané ochranné známky nemůže být bráněno, aby v rámci produkce výrobků „DERMACOL” na tradici těchto výrobků legitimně odkazovala, přičemž má ve svém majetku kromě známkové řady, čítající 50 ochranných známek s prvkem „DERMACOL”, i další dvě ochranné známky se shodnými slovními prvky, přičemž se jedná o kombinovanou ochrannou známku „DC Dermacol Filmstudio Barrandov” a slovní ochrannou známku „Dermacol Filmstudio Barrandov Prague — rafinované kolekce barev” (číslo spisu 0-460431).

K námitce žalobce, že ochranná známka obsahující slovní prvky „Filmstudio Barrandov” je ve vztahu ke kosmetice a brněnskému sídlu (předchozího vlastníka společností Alphaduct, a.s.) klamavá, uvedla, že se stala vlastníkem napadané ochranné známky ke dni 25.1.2011, kdy předchozím majitelem byla společnost Alphaduct, a.s. Změna vlastníka se kromě jiného odrazila i ve změně sídla vlastníka ochranné známky. Zúčastněná osoba má sídlo v Praze, čímž zcela odpadá argumentace žalobce ohledně klamavosti sídla v Brně.

Dále uvedla, že podstata posouzení otázky klamavosti přihlašovaného označení spočívá v tom, zda vlastník ochranné známky může legitimně odkazovat na místo samotného vzniku a okolnost dlouhodobého propojení celé kosmetické řady značky „DERMACOL” s filmovými studií na Barrandově, nebo zda je takový odkaz možné chápat jako nepřipadný. Podle zúčastněné osoby v případě, že takový odkaz je jednoznačně pravdivý, přičemž ve filmových studiích na Barrandově kosmetická značka „DERMACOL” přímo vznikla, což samo o sobě podtrhuje intenzitu tohoto spojení kosmetické značky v jejích počátcích s filmovými studií na Barrandově, nelze vlastníkovi napadané ochranné známky spravedlivě nijak odepírat právo upozornit na historický vznik označení, protože by se jednalo o neodůvodněné odmítnutí poskytnutí ochrany určitému pravdivému označení a snížení jeho soutěžní funkce jako ochranné známky. Pokud majitel v rámci ochranné známky pravdivě odkazuje na její samotný původ, není důvodu, proč chápat takový odkaz jako klamavý.

Průměrný spotřebitel si nikdy nebude kupovat výrobek označený pouze slovními prvky „Filmstudio Barrandov”, ale vždy pouze označený slovními prvky „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL”. Není možné vyzdvihnout nebo naopak potlačit jeden z prvků ochranné známky a posuzovat její zaměnitelnost odděleně od ostatních bez ohledu na vizuální působení ochranné známky jako celku tak, jak činí právě žalobce v rámci své argumentace o klamavosti slovních prvků „Filmstudio” a „Barrandov”.

S ohledem na znalost a rozšířenost kosmetické značky „DERMACOL” mezi veřejností nemůže v žádném případě být v zájmu majitele napadané ochranné známky jakkoliv napodobovat označení užívaná žalobce či jakýmkoliv způsobem oklamávat spotřebitele. V této souvislosti je možné poukázat i na rozhodovací praxi žalovaného a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), dle které není považované za klamavé označení, jež v sobě odkazuje například odkaz na historický rok vzniku nebo místo vzniku označení, přestože majitelem takové ochranné známky je společnost, která vznikla později a nemá s datem vzniku ani s místem vzniku označení nic společného. Takových příkladů je poměrně mnoho, přičemž je možné poukázat například na kombinovanou ochrannou známku „Ludwig

Anno 1972 Bořetice”, evidovanou pod číslem spisu 0-464315 pro majitele společnosti VINNÉ SKLEPY ROZTOKY s.r.o., apod.

Uzavřela, že označení obsažená v napadané ochranné známce nelze v žádném případě chápat jako použití klamavého označení s ohledem na řádně prokázaný historický vznik tradici a dlouhodobé propojení značky „DERMACOL” s filmovými studii na Barrandově. S ohledem na výše uvedené zastávala zúčastněná osoba stanovisko, podle kterého je napadené rozhodnutí nutno považovat za věcně správné, obsahující řádné právní posouzení vycházející ze správně zjištěného skutkového stavu.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadená rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“). Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

Při posouzení věci soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ust. § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

Soud posoudil námitky žalobce takto:

V projednávaném případě se žalobce podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ve věci jeho návrhu na zrušení zapsané ochranné známky ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“. S ohledem na výše uvedené je pro posouzení projednávaného případu rozhodné zjištění, zda byl dán zákonný důvod pro zrušení již zapsané ochranné známky, či nikoliv. Zákonný důvod pro zrušení ochranné známky tj. možné klamání veřejnosti, je dle ust. § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. dán 3 hledisky: hlediskem časovým, tj. že se ochranná známka, již řádně zapsaná v rejstříku ochranných známek, mohla stát klamavou po dni svého zápisu, dále hlediskem způsobu užívání - v důsledku užívání svým vlastníkem, hlediskem znaků (vlastností), jimiž může ochranná známka klamat veřejnost, a to povahou, jakostí, zeměpisným původem výrobků a služeb.

Časové hledisko znamená, že i u ochranné známky řádně zapsané do rejstříku ochranných známek může dojít k určité změně po jejím zápisu tak, že tato změna může vést ke klamání veřejnosti, ač původně zapsaná ochranná známka žádnou klamavost nevyvolávala. Je podstatné, že důvod klamání veřejnosti může spočívat v objektivních okolnostech, nezaviněných vlastníkem ochranné známky, které nastanou po zápisu ochranné známky a které při jejím zápisu nikdo ze zúčastněných nepředvídal. Je proto nepodstatné, zda a kdo změny rozhodující pro posouzení klamavosti způsobil či vyvolal a není relevantní rovněž motivace nastalých změn. Smyslem známkoprávní ochrany je ochrana práv vlastníka a uživatele ochranné známky ve spojení s pravdivou informací pro spotřebitelskou veřejnost a představou spotřebitele o původu výrobků. S ohledem na výše uvedené bylo nutno předně posuzovat, jak ochranná známka po dni jejího zápisu působí, a to v souvislosti s druhým hlediskem, zda a jaké změny nastaly v důsledku užívání jejím vlastníkem.

V projednávaném případě je mezi účastníky řízení nesporné, že slovní ochranná známka „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 20.2.1981. Rovněž nespornou skutečností je, že původním vlastníkem výše uvedené ochranné známky bylo Filmové studio Barrandov, Praha. Toto filmové studio ve spolupráci s Ústavem lékařské kosmetiky v Praze vyvinulo v 60. letech silně krycí make-up Dermacol, a to nepochybně za účelem líčení herců během natáčení filmů. Výrobek, který byl původně určen pro potřeby filmového průmyslu, se záhy začal vyrábět i pro potřeby běžných spotřebitelů. Jednotlivé slovní prvky se tak ocitly v označení tvořící předmětnou ochrannou známku v souvislosti s důvody vzniku kosmetiky Dermacol, tj. líčení herců během natáčení filmů, a ve snaze navodit spojitost s filmovým líčením. Následně došlo k převodu předmětné slovní ochranné známky, a to na státní podnik DERMACOL, poté na společnost DERMACOL a.s. a konečně na společnost Alphaduct, a.s. Výše uvedené společnosti užívaly předmětnou ochrannou známku ve spojení s kosmetikou značky Dermacol, a to ve snaze připomenout okolnosti vzniku této kosmetiky a vyvolat spojitost s filmovým líčením. Na základě shora uvedeného nelze dle náhledu soudu dospět k závěru, že by se okolnosti užívání předmětné ochranné známky změnilы takovým způsobem, že by se tato ochranná známka stala klamavou. Společnost Alphaduct, a.s., jež je dle výpisu z obchodního rejstříku personálně propojena se společností DERMACOL a.s., předmětnou ochrannou známku užívala v rámci distribuce kosmetiky značky Dermacol. Předmětná ochranná známka tak je i nadále navázána na užívání kosmetiky značky Dermacol, která má svůj počátek ve Filmovém studiu Barrandov, Praha. Společnost Alphaduct, a.s. užívala napadenou slovní ochrannou známku obdobně jako předchozí vlastníci této známky. Na výše uvedeném nemůže nic změnit skutečnost, že zatímco předchozí vlastníci předmětné ochranné známky sídlili v Praze, společnost Alphaduct, a.s. měla ke dni vydání napadeného rozhodnutí sídlo v Brně. Sídlo společnosti Alphaduct, a.s. (a rovněž ani předchozích vlastníků předmětné ochranné známky) nemělo na užívání předmětné ochranné známky, případně na kvalitu a vlastnosti kosmetických výrobků žádný vliv.

Pokud jde o slovní prvek „FILMSTUDIO“ soud (stejně jako Úřad) přisvědčil tvrzení žalobce, že jej bude průměrný spotřebitel vnímat jako označení místa určeného pro filmovou tvorbu, nikoliv jako výrobu nebo prodejnu kosmetiky. Uvedený slovní prvek totiž navozuje souvislost s filmovou produkcí. Vzhledem k tomu, že hlavním předmětem činnosti filmových studií je právě filmová tvorba, nikoliv výroba a distribuce kosmetických výrobků, nebude se průměrný spotřebitel, který si zakoupí kosmetický produkt se slovním prvkem „FILMSTUDIO“, domnívat, že tento kosmetický produkt vyrobilo filmové studio. Průměrný spotřebitel si jako klasického výrobce kosmetických produktů představí kosmetickou společnost. Od kosmetického produktu se slovním prvkem „FILMSTUDIO“ bude průměrný spotřebitel očekávat, že mu napomůže k dokonalému nalíčení filmových hvězd. Soud tak přisvědčil závěru žalovaného, že slovní prvek „FILMSTUDIO“ se nestal klamavým v důsledku užívání společností Alphaduct, a.s. Dle náhledu soudu úsudek žalovaného o slovním prvku „FILMSTUDIO“ je rozumným a logickým závěrem, který vychází ze zjištěného skutkového stavu, a nikterak nevybočil z mezí správní úvahy daných zákonem č. 441/2003 Sb.

Obdobně v případě slovního prvku „BARRANDOV“. I v tomto případě lze přisvědčit žalovanému, že území Barrandova je známé, jako tradiční sídlo filmových ateliérů. Nejedná se o oblast, která by proslula výrobou kosmetiky. Vlastnosti a kvalita kosmetiky Dermacol nebyla a není touto lokalitou nikterak podmíněna. Toto označení se stalo součástí předmětné slovní ochranné známky v důsledku okolnosti, že kosmetika Dermacol byla vyvinuta pro Filmové studio Barrandov, Praha. Vzhledem k tomu, že vlastnosti kosmetiky Dermacol

nejsou nikterak předurčeny zeměpisnou lokalitou Barrandov a dále proto, že tato lokalita v minulosti nikterak neproslula jako oblast tradiční výroby kosmetiky, nelze dospět k závěru, že by průměrný spotřebitel byl přítomností slovního prvku „Barrandov“ klamán o povaze nebo zeměpisném původu kosmetických výrobků. Správní uvážení žalovaného o tom, že v projednávaném případě nedojde ke klamání spotřebitele užíváním slovního prvku ochranné známky „BARRANDOV“, je tak plně v souladu s pravidly logiky a nevybočuje z mezí zákona č. 441/2003 Sb.

Skutečnost, že po slovním prvku „FILMSTUDIO“ následuje slovní prvek „BARRANDOV“ nemůže mít na výše uvedené posouzení vliv. Jednak proto, že za uvedenými slovními prvky je zařazen slovní prvek „DERMACOL“, jenž tedy zcela konkrétně poukazuje na kosmetiku Dermacol. Především však proto, že oba uvedené slovní prvky navozují souvislost s filmovou tvorbou, nikoliv s kosmetickými výrobky. Průměrný spotřebitel tak bude uvedené slovní spojení vnímat, buď jako odkaz na historii vzniku kosmetiky „DERMACOL“ (viz výše) nebo jako informaci o tom, že jde o kosmetiku, kterou používají maskéři filmových hvězd, tj. kosmetiku umožňující dokonalé filmové líčení. Sídlo společnost Alphaduct a.s. je v této souvislosti zcela podružné.

Tvrzení, podle kterého je slovní prvek „BARRANDOV“ příznačný právě pro žalobce neshledal soud oprávněným. Uvedené tvrzení žalobce prokazoval toliko přehledem svých ochranných známek. Z přehledu ochranných známek žalobce lze dovodit toliko, že žalobce ve svých ochranných známkách užívá slovní prvek „BARRANDOV“. Z uvedeného přehledu však nelze nikterak dovodit, že by tento slovní prvek byl příznačným pro žalobce. Nahlédnutím do rejstříku ochranných známek lze snadno zjistit, že jsou zde zapsány i další ochranné známky obsahující slovní prvek „Barrandov“, které nejsou vázány na žalobce (např. KASKÁDY BARRANDOV, DUO BARRANDOV, Barrandov Hills). Za tohoto stavu věci tak nelze mít za to, že slovní prvek „BARRANDOV“ je příznačný pro žalobce. Navíc žalobce nevyrábí a nedistribuuje kosmetické produkty a neposkytuje kosmetické služby. Průměrný spotřebitel se tak nesetká s kosmetickými výrobky a službami v souvislosti se žalobcem. Žalobce je filmovým studiem a jako tradiční filmové studio je i v podvědomí širší veřejnosti. Za tohoto stavu věci pak není ani možné, aby si průměrný spotřebitel u kosmetických výrobků vybavil právě žalobce.

Poukaz žalobce na skutečnost, že společnost Alphaduct, a.s. není nástupnickou společností původního vlastníka předmětné známky, neshledal soud relevantní. Je tomu tak proto, že ve smyslu ust. § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. je pro posouzení návrhu žalobce podstatné, zda užívání ochranné známky jejím současným vlastníkem může vést ke klamání veřejnosti, a nikoliv, kdo je právním nástupcem původního vlastníka předmětné ochranné známky. Otázka, kdo je právním nástupcem původního vlastníka, tak není z hlediska návrhu podaného podle ust. § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. rozhodná. Společnost Alphaduct, a.s. byla ke dni vydání napadeného rozhodnutí vlastníkem slovní ochranné známky „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ a tuto slovní ochrannou známku užívala v rámci distribuce kosmetiky Dermacol. S ohledem na skutečnost, že pro posouzení návrhu žalobce na prohlášení slovní ochranné známky za neplatnou není podle ust. § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. rozhodné, kdo je právním nástupcem původního vlastníka napadené ochranné známky, ale užívání ochranné známky jejím současným vlastníkem, není výše uvedený poukaz žalobce pro posouzení projednávaného případu relevantní.

Námítka žalobce, podle které je názor žalovaného, že „...navrhovatel je filmovým studiem a jako takový je znám veřejnosti, ale nemá své ochranné známky zapsány pro

kosmetické výrobky, kosmetiku neprodukuje, a tudíž ani veřejností s kosmetickými výrobky nemůže být spojován. Není žádný důvod pro to domnívat se, že spotřebitel mohl nabýt dojmu, že kosmetický výrobek opatřený napadenou ochrannou známkou bude spotřebitel spojovat s navrhovatelem...“, čistě spekulativní neshledal soud oprávněnou. Je tomu tak proto, že i když lze přisvědčit tvrzení žalobce, že má velmi široký předmět podnikání, který zahrnuje i položky, které s provozem filmového studia nesouvisí, nic to nemění na skutečnosti, že žalobce nevyrábí a nedistribuuje kosmetické produkty, respektive výrobky, pro které je zapsaná předmětná ochranná známka (dále jen „kosmetické výrobky“). Průměrný spotřebitel se tak nesetká s kosmetickými výrobky v souvislosti se žalobcem. Za tohoto stavu věci pak není ani možné, aby si průměrný spotřebitel u kosmetických výrobků vybavil právě žalobce, případně očekával filmovou tvorbu žalobce. Úvahu žalovaného tak nelze označit za spekulativní.

Neoprávněné je tvrzení žalobce, podle kterého žalovaný nezkoumal klamovost ochranné známky jako celku. K uvedené námitce soud předně poukazuje na návrh žalobce na prohlášení ochranné známky za neplatnou a rovněž na rozklad žalobce. V uvedených podání žalobce poukazoval zejména na klamovost slovních prvků „BARRANDOV“ a „FILMSTUDIO“ ve vztahu ke společnosti Alphaduct, a.s., přičemž zcela opominul přítomnost slovního prvku „DERMACOL“ v napadené slovní ochranné známce. Obdobně tomu je ostatně i v podané žalobě. Z uvedeného důvodu rozhodnutí Úřadu a napadené rozhodnutí se v rámci vypořádání námitek žalobce věnují zejména posouzení klamavosti slovních prvků „BARRANDOV“ a „FILMSTUDIO“. V prvostupňovém rozhodnutí však Úřad neopomněl zhodnotit rovněž spojení slovních prvků „BARRANDOV“ a „FILMSTUDIO“, když mj. konstatoval, že „...prvek „FILMSTUDIO“, zvláště pak ve spojení s prvkem BARRANDOV“, může být vnímán jako informace, že jde o kosmetiku určenou pro výrazné či extravagantní líčení, jaké používají maskéři filmových hvězd“. V napadeném rozhodnutí se pak žalovaný věnoval mj. posouzení námitky žalobce, podle které užívání slovních prvků „FILMSTUDIO/STUDIO“ a BARRANDOV“ společně v rámci jednoho označení je příznačné pro žalobce, s tím, že když zmíněné prvky budou obsaženy v rámci výrobku jiného subjektu, bude se spotřebitel domnívat, že jde o produkt žalobce bez ohledu na komoditu (viz strana 15 napadeného rozhodnutí). S ohledem na skutečnost, že žalobce ve svých podáních neuplatnil námitku klamavosti ochranné známky jako celku, když klamavost napadené slovní ochranné známky spatřoval zejména v užití slovních prvků „BARRANDOV“ a „FILMSTUDIO“, a touto námitkou se správní orgány zabývaly, neshledal soud tvrzení žalobce oprávněným.

S ohledem na výše uvedené dospěl soud k závěru, že napadená rozhodnutí byla vydána na základě správného skutkového zjištění a právního posouzení a jsou řádně odůvodněna. Správní uvážení žalovaného a Úřadu je rozumným a logickým hodnocením skutkového stavu, nelze jej tak označit za spekulativní a účelové. Z uvedeného důvodu soud neshledal, že by správní orgány vybočily z mezí stanovených zákonem č. 441/2003 Sb., případně judikatury správních soudů.

Ze všech uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v souladu se zákonem. Soud proto podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu jako nedůvodnou zamítl. Za splnění podmínek zakotvených v ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce a žalovaný nevyjádřili ve lhůtě do dvou týdnů od doručení výzvy soudu a ani později svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce nebyl ve věci úspěšný, žalovanému správnímu orgánu, který měl v řízení úspěch, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

O nákladech osoby zúčastněné na řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 5 věty první s.ř.s. Osobě zúčastněné na řízení nebyla uložena soudem žádná povinnost.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 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 28. května 2014

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.