



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 – 460431, č.j.: O – 460431/E27647/2009/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 - 176522, č.j.: O - 176522/E7318/2008/ÚPV. Tímto rozhodnutím byly zamítnuty námitky žalobce, podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“), proti zápisu zveřejněného označení „Dermacol Filmstudio Barrandov Prague – rafinovaná kolekce barev“ zn.sp.: O – 460431 do rejstříku ochranných známek.

S ohledem na skutečnost, že se vlastníkem napadené ochranné známky stala ke dni 25.1.2011 společnost Dermacol, a.s. a předchozí vlastník společnost Alphaduct, a.s. sdělil, že práva osoby zúčastněné bude vykonávat nový majitel, 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 namítal, že rozhodnutí žalovaného a Úřadu jsou nezákonná. Správní orgány nesprávně zjistily skutkový stav, když dovodily, že vlastník prokázal, že podal přihlášku v dobré víře a není tak naplněna podmínka stanovená v ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. Tvrdil, že závěr žalovaného, podle kterého není naplněna podmínka relativní zápisné nezpůsobilosti stanovená v ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., neboť vlastník prokázal, že podal přihlášku v dobré víře, je nesprávný, absurdní, zjevně spekulativní a irrelevantní pro posuzování daného případu. Uvedl, že absenci dobré víry či zlou víru lze ve stručnosti charakterizovat jako nepoctivý úmysl na straně přihlašovatele, který jedná určitým způsobem, přestože si je vědom bezprávnosti svého jednání nebo by si jí s ohledem na okolnosti měl být vědom. Pro účely posouzení dobré víry ve známkovém právu se zejména bere na zřetel, zda osoba, která podala přihlášku ochranné známky, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení nebo nemohla být logicky neznalá takového práva v době podání přihlášky ochranné známky, a zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněně poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem jiného práva. Dokazování nedobré víry je z povahy věci problematické, lze však na ni či na její nedostatek usuzovat z okolností provázející podání předmětné přihlášky ochranné známky. Konkrétně uvedl, že přihlašovatel podal přihlášku ochranné známky obsahující prvky „FILMSTUDIO BARRANDOV PRAGUE“ pro kosmetiku ve třídě (3), ačkoliv nade vši pochybnost věděl nebo musel vědět, že jde z hlediska všech užitých slovních prvků o významově klamavé označení. Přihlašovatel nemá nic společného s filmovou tvorbou, filmy nevytváří, neprodukuje, nepropaguje. Přihlašovatel vyrábí a prodává kosmetiku, nemá sídlo v Praze na Barrandově, nýbrž v Brně. Přihlašovatel musel vědět, že existuje žalobce, jehož obchodní firma a po desetiletí budovaná a notoricky známá známková řada je založena na stejných slovních prvcích jako předmětná přihláška ochranné známky. Přihlašovatel musí být z povahy věci jasné, že pokud si průměrný spotřebitel koupí výrobek označený na obalu „FILMSTUDIO BARRANDOV PRAGUE“, nebude očekávat kosmetiku z Brna, nýbrž něco z produkce žalobce. S ohledem na výše uvedené je nepochybné, že přihláška byla podána mala fide.

Tvrdil, že historické souvislosti, na které poukazuje žalovaný, jsou zcela irrelevantní. Přihlašovatel ani společnost Dermacol, a.s. se žalobcem nijak nespolupracují a v době podání přihlášky nespolupracovali, o čemž svědčí již fakt, že žalobce podal námitky proti zveřejněné přihlášce ochranné známky. Přihlašovatel v době podání přihlášky muselo být známo, že žalobce je majitelem prioritně starších ochranných známek, jejichž goodwill je založen právě na slovním prvku Barrandov, který je u 5 známek doplněn i slovním prvkem „studio“. Tyto slovní prvky většina průměrných spotřebitelů spojuje s filmovou tvorbou a službami žalobce. Je nepochybné, že prvky „Barrandov“, „Film“, „Studio“, „Praha“ užitě pohromadě v rámci jednoho označení jsou prvky příznačnými pro žalobce a jeho produkci, nikoli pro výrobky přihlašovatele. Pokud se předmětné slovní prvky objeví v označení výrobků či služeb jiného subjektu, bude takový výrobek či služba drtivou většinou spotřebitelské veřejnosti vnímána jako produkt žalobce, a to bez ohledu na komoditu. Na této skutečnosti nemůže mít žádný vliv ani to, že přihlašovatel, který s filmovým studiem, Prahou a Barrandovem nemá zhora nic společného - koupil ochrannou známku s těmito slovními prvky. S ohledem na výše uvedené měl žalobce za to, že námitkami napadené označení nemělo být zapsáno do rejstříku ochranných známek, neboť zasahuje do práv žalobce, který námitku podal ust. § 7 odst. 1

písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. řádně a důvodně uplatnil, žalovaný proto pochybil, dovodili, že přihlašovatel podal přihlášku v dobré víře.

Rovněž namítal, že žalovaný měl přihlídnout k tvrzení žalobce o tom, že přihlašovaná ochranná známka je klamavá a o tom, že se jedná ze strany přihlašovatele o jednání nekalosoutěžní. Žalovaný na straně 13 napadeného rozhodnutí konstatoval, že k tvrzení žalobce o tom, že jednání přihlašovatele je i jednáním nekalosoutěžním, není oprávněn se vyjádřit, protože řešení této otázky není v pravomoci žalovaného, přičemž dle Úřadu žalobce konkrétně neuvedl, o jaká rozhodnutí se opírá jeho tvrzení, že podle konstantní judikatury je žalovaný povinen zohlednit ve správním rozhodnutí i nekalosoutěžní aspekty projednávané věci, a proto se nebylo možné k tomuto tvrzení vyjádřit. Žalobce namítal, že žalovaný byl povinen zohlednit ve svém rozhodnutí zcela zřejmé nekalosoutěžní aspekty jednání přihlašovatele, a to především v souvislosti s tím, že přihlašované označení je označením zcela zjevně klamavým, čehož si přihlašovatel musel být vědom. Žalobce v této souvislosti odkázal na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30.5.2002, ve kterém je mj. konstatováno, že i v řízení o ochranných známkách je třeba závazek plynoucí z článku 10. bis Pařížské unijní úmluvy mít na zřeteli, a to především jako výkladové pravidlo při posuzování, zda zápisem označení či ochranné známky v dané věci není odnímána smlouvou zaručená ochrana. Žalovaný se však v rozporu s výše uvedeným pravidlem, jakkoli odmítl zabývat tvrzením žalobce o nekalosoutěžních aspektech daného případu.

S ohledem na výše uvedené žalobce navrhl, aby soud po provedeném řízení zrušil žalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející rozhodnutí Úřadu a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V napadeném rozhodnutí žalovaný nejprve shrnul dosavadní průběh správního řízení. Následně konstatoval, že slovní označení ve znění „Dermacol Filmstudio Barrandov Prague - rafinovaná kolekce barev“, zn.sp. O-460431, bylo přihlášeno s právem přednosti ode dne 1.7.2008 a zveřejněno dne 20.8.2008 pro seznam výrobků zařazených do třídy 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb, konkrétně pro kosmetiku. Žalovaný tak přistoupil k přezkoumání podaných námitek, uplatněných podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., založených na tom, že přihlašovatel nebyl při podání napadené přihlášky ochranné známky v dobré víře. V souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 As 3/2008 ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci ochranné známky namítajícího. Opačný přístup by znamenal citelné snížení ochrany vlastníků obchodních známek, či potenciálních namítajících, neboť dokazování pouhé subjektivní vědomosti přihlašovatele by v některých případech nemuselo být proveditelné, resp. by bylo značně komplikované, ne-li nemožné. Při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., je nutné posoudit několik podmínek. Za prvé, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky či práva na označení namítajícího, dále zda přihlášením ochranné známky k ochraně došlo k poškození namítajícího a zda existuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítajícím. Jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru namítajícím doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel.

Dále uvedl, že si je vědom obtížnosti dokazování nedobré víry, neboť ta představuje vnitřní psychický vztah jednatelického subjektu, který sám o sobě nelze přímo dokazovat. Lze však na něj, či na jeho nedostatek, usuzovat z okolností, za nichž se tento psychický stav projevuje. Jelikož princip dobré či nedobré víry není v zákoně konkrétně definován, při posuzování její existence je nutné přihlížet k judikatuře v této věci, tj. k rozhodovací praxi

soudů a OHIM. K této otázce se vztahuje rozhodnutí zrušovací divize Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu č. C000616979/1 ze dne 16.10.2000 a č. C000479899/1 ze dne 25.10.2000. Zde je nedobrá víra chápána jako opak dobré víry, kromě jiného všeobecně zahrnující nebo znamenající skutečný či nepřímý podvod nebo cíl uvést někoho v omyl či jej oklamat, nebo jiný nepoctivý motiv. Lze ji tedy koncepčně chápat jako nepoctivý úmysl, resp. jako nekalé jednání postrádající čestný úmysl na straně přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky.

Konstatoval, že na namítajícím tedy leží důkazní břemeno, pokud jde o prokazování toho, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranných známek namítajícího a rovněž zda přihlášením ochranné známky k ochraně došlo k poškození namítajícího. S ohledem na okolnost, že filmová studia v Praze na Barrandově mají mnohaletou tradici a vzhledem ke skutečnostem, které ve svých podáních uváděl a v předložených dokladech prokazoval přihlašovatel, lze dospět k jednoznačnému závěru, že přihlašovatel v době podání napadené přihlášky ochranné známky věděl o činnosti žalobce či jeho právních předchůdců v rámci existence filmových studií na Barrandově, a lze usoudit i to, že s vysokou pravděpodobností věděl či alespoň mohl mít představu o existenci ochranných známek žalobce či jeho právních předchůdců. V této otázce lze tedy dospět k závěru, že ač žalobce k prokázání svých tvrzení předložil pouze jediný doklad (přehled ochranných známek), jímž poukázal na své zapsané ochranné známky tvořící známkovou řadu, s ohledem na logiku věci lze s vysokou mírou pravděpodobnosti splnění této podmínky předpokládat.

Nejinak je tomu však i v případě druhé z podmínek, jejíž prokazování je rovněž věcí namítajícího, tedy zda přihlášením ochranné známky k ochraně došlo k poškození žalobce, resp. zda podáním napadené přihlášky ochranné známky mohl být žalobce dotčen ve svých právech. Žalobce se domníval, že splnění této podmínky je nasnadě, a žalovaný tomuto tvrzení odchylně od Úřadu přisvědčil, neboť ač nebylo splnění této podmínky žalobcem přímo prokázáno, lze k závěru o jejím splnění dospět na základě logické úvahy, neboť je reálné, že by se spotřebitelé mohli domnívat, že v případě výrobků přihlašovatele jde o výrobky produkované žalobcem. Žalovaný tak usoudil po zohlednění rozhodnutí ve zn. sp. 0-423276. K tomuto závěru přispěl i doklad č. 1 (přehled ochranných známek žalobce), z něhož vyplývá, že žalobce vlastní velké množství ochranných známek, tvořících známkovou řadu, založených na slovním prvku „Barrandov“.

Žalovaný v intencích rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 As 3/2008 dále zjišťoval, zda se přihlašovatel předloženými doklady podařilo prokázat, že podal napadenou přihlášku ochranné známky v dobré víře, a dospěl k následujícím závěrům.

Pro objasnění skutečností rozhodujících pro toto řízení bylo nutno nejprve se zabývat historií zápisu ochranné známky č. 164702 ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“, na níž vlastník napadené ochranné známky ve svých podáních odkazoval, jejímž přihlašovatelem bylo Filmové studio Barrandov, Praha, které se po zápisu tohoto označení do rejstříku ochranných známek stalo jejím vlastníkem. Ochranná známka č. 164702 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 Zakládací listiny státního podniku DERMACOL; zakladatelem tohoto subjektu bylo Ústřední ředitelství Československého filmu, což byla nadpodniková hospodářská organizace, jíž bylo Filmové studio Barrandov, Praha, tedy původní vlastník předmětné ochranné známky č. 164702, 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 ochranné známky č. 164702;

Alphaduct, a.s., Brno, s účinností ode dne 29.1.2008.

Tento současný vlastník ochranné známky č. 164702 a přihlašovatel napadeného označení č. O-460431 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-176522 a O-52109, na něž přihlašovatel odkazoval. Z těchto spisů je rovněž zřejmé, že si přihlašovatel napadené označení nezvolil náhodně, ale že jde o označení, jež je tvořeno shodnými slovními prvky jako ochranná známka přihlašovatele č. 262708 ve znění „DC DERMACOL Filmstudio Barrandov“ (zn. sp. O-176522) a ochranná známka č. 164702 ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ (zn. sp. O-52109), kterou přihlašovatel v současnosti vlastní. Z obsahu spisu je rovněž zřejmé, že se společností Dermacol a.s., Praha, jež je původním vlastníkem ochranné známky č. 164702, namítající v době podání napadené přihlášky ochranné známky obchodně spolupracoval. Dále z dokladu č. 11 (CD obsahující filmový dokument „Dermacol Barrandov“) vyplývá, že v rámci spolupráce Filmového Studia Barrandov, Praha, jež bylo původním vlastníkem ochranné známky č. 164702, 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, a z dokladu č. 11 (dokument „Výzkum hodnocení kosmetických značek“) předloženého přihlašovatelem 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 předmětné označení není přihlašováno společností Dermacol a.s., když zapsaná ochranná známka č. 164702 ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ byla původně vlastněna společností Dermacol a.s. a následně byla převedena na společnost Alphaduct, a.s., tedy v tomto řízení přihlašovatele. Společnost Alphaduct, a.s., která je od počátku přihlašovatelem napadeného označení, je dle dostupných informací distributorem této kosmetiky pro Českou republiku, přihlašovatel se společností Dermacol a.s. úzce spolupracuje, přičemž tato společnost měla v případě zásahu do svých práv možnost bránit se proti napadené přihlášce ochranné známky námitkami, avšak neučinila tak. Za dané situace nelze spatřovat nic negativního na tom, že ač přihlašovatel není tradičním výrobcem kosmetiky „DERMACOL“, odkazuje v rámci svých aktivit na tradici této značky i tou formou, že si přihlásí k ochraně označení naznačující, že jde o kosmetické přípravky určené pro dokonalé líčení, které lze přirovnat k „filmovému“, což je v myslích spotřebitelů tradičně spojováno s oblastí v Praze na Barrandově. Lze tedy dospět k závěru, že se přihlašovateli podařilo prokázat, že v době podání napadené přihlášky ochranné známky byl v dobré víře a že jeho cílem nebylo, přihlásit si napadené označení k ochraně s nepoctivými či spekulativními úmysly za účelem dosažení zisku z očekávané známkové transakce, nýbrž odkázat na tradici a historické kořeny značky „DERMACOL“, kterou distribuuje v rámci České republiky, a přidat k jím v současnosti vlastněným ochranným známkám č. 164702 ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ a č. 262708 ve znění „DC DERMACOL Filmstudio Barrandov“ další označení obsahující zmíněné slovní prvky. Žalovaný shledal jako velmi pravděpodobné, že přihlašovatel obsaženými slovními prvky chtěl odkázat obecně na souvislost značky „DERMACOL“ s filmovou tvorbou či filmováním jako takovým, uskutečňovaným tradičně v Praze v lokalitě Barrandov, a nikoliv odkázat konkrétně na žalobce, jež tyto prvky ve svých označeních také užívá.

Na základě výše uvedených zjištění dospěl žalovaný k závěru, že žalobce unesl důkazní břemeno, pokud jde o prokazování oprávněnosti námitek podaných podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., neboť na základě jeho tvrzení bylo možno dospět logickou úvahou k závěru, že přihlašovatel věděl či měl vědět o existenci namítaných ochranných známek a dále že byl přihlášením napadeného označení k ochraně dotčen ve svých právech, avšak přihlašovateli se zároveň podařilo jím předloženými doklady prokázat, že při podání napadené přihlášky ochranné známky byl v dobré víře a tím i ospravedlnil své jednání. Vzhledem k těmto okolnostem bylo nutno konstatovat, že námitky podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. nebyly opodstatněné.

K tvrzením žalobce naznačujícím, že přihlašované označení je klamavé, což by odpovídalo dikci ust. § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., uvedl žalovaný, že tato otázka byla řešena Úřadem v rámci posouzení podaných připomínek, přičemž proti výsledku jejich posouzení nemůže být podán rozklad, a jedná se tak o otázku, jejíž posouzení není předmětem tohoto řízení před žalovaným, týkajícího se podaných námitek, které nemohou být ve

spojitosti s tímto ustanovením uplatňovány. S ohledem na tuto skutečnost nebyly brány v úvahu ani argumenty přihlašovatele vztahující se k užívání označení obsahujících slovní prvek „HOLLYWOOD“ subjekty, které nemají sídlo v Los Angeles apod., přičemž nejinak je tomu i v případě tvrzení přihlašovatele týkajících se otázky, zda mezi označeními žalobce a přihlašovatele může nastat nebezpečí záměny, neboť řešení této otázky není předmětem tohoto řízení.

Konstatoval, že k tvrzení žalobce, že jednání přihlašovatele je i jednáním nekalosoutěžním, není oprávněn se vyjádřit, protože řešení této otázky není v pravomoci Úřadu, přičemž žalobce konkrétně neuvedl, o jaká rozhodnutí se opírá jeho tvrzení, že podle konstantní judikatury je Úřad povinen zohlednit ve správním rozhodnutí i nekalosoutěžní aspekty projednávané věci, a proto se nebylo možno k tomuto tvrzení blíže vyjádřit.

Žalovaný se dále vyjádřil k tvrzení 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 žalobce 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 veřejnosti s kosmetickými výrobky nemůže být spojován. Není žádný důvod pro to domnívat se, že by spotřebitel mohl nabýt dojmu, že kosmetický výrobek opatřený napadeným označením bude spotřebitel spojovat se žalobcem. Žalovaný v této souvislosti zmínil, 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 výše uvedeného žalovaný rozklad žalobce zamítl a potvrdil rozhodnutí Úřadu.

V písemném vyjádření k podané žalobě žalovaný zopakoval svá tvrzení z napadeného rozhodnutí a navrhl, aby soud žalobu zamítl.

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 i další dvě ochranné známky se shodnými slovními prvky. K tomu odkázal na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11.7.2009, č.j.: C-529-07 ve věci „Zajíček Lindt“, ve kterém Evropský soudní dvůr vytyčil pro posouzení neexistence dobré véry následující faktory:

1. Skutečnost, že si je přihlašovatel vědom, nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba používá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá.

Žalobce nemá žádnou ochrannou známku, která by byla zapsána pro kosmetické výrobky či jiné výrobky, jež by mohly být nějakým způsobem zaměnitelné s kosmetickými produkty značky „DERMACOL“ zúčastněné osoby. Tím tedy nemůže být splněna výše uvedená podmínka.

2. Úmysl přihlašovatele zabránit této třetí osobě v dalším používání takového označení.

Zúčastněná osoba jako vlastník napadané ochranné známky nemá a nikdy neměla žádný úmysl jakkoliv žalobce omezovat při užívání jeho zapsaných ochranných známek. Tím tedy není splněna ani tato podmínka.

3. Úroveň právní ochrany, které požívají označení třetích osob a označení, jeho zápis je požadován.

Zúčastněná osoba je stále vlastníkem ochranné známky „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“, číslo spisu 52109 (tedy ochranné známky se stejnými slovními prvky, které obsahuje namítaná ochranná známka), která požívá práva přednosti ode dne 30.1.1981 před veškerými namítanými ochrannými známkami žalobce, jež požívají práva přednosti nejdříve od roku 1995. Napadaná ochranná známka je pouze rozšířením známkově řady zúčastněné osoby jako vlastníka výše uvedené ochranné známky s dřívějším právem přednosti, přičemž v době podání přihlášky napadané ochranné známky neměl žalobce proti této přihlášce žádná negativní stanoviska, jinak by proti přihlášce jistě podal námitky.

Dle zúčastněné osoby není v projednávaném případě splněna ani jedna z podmínek stanovených Evropským soudním dvorem pro naplnění předpokladu neexistence dobré víry u přihlašovatele namítané ochranné známky.

K tvrzením žalobce o nekalosoutežním jednání zúčastněná osoba sdělila, že tato nemohou být vůbec v předmětném řízení projednávána, a to ani okrajově. Podstata posouzení otázky klamavosti přihlašovaného označení spočívá v posouzení obecné otázky, zda vlastník ochranné známky může legitimně odkazovat na místo samotného vzniku označení tvořícího ochrannou známku, za konkrétních okolností daného případu tedy zda vlastník napadané ochranné známky může v rámci své ochranné známky legitimně odkazovat 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 pravdivý, přičemž ve filmových studiích na Barrandově kosmetická značka „DERMACOL“ přímo vznikla, nelze vlastníkovu napadané ochranné známky spravedlivě 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 vlastník napadané ochranné známky v rámci jednotlivých prvků ochranné známky pravdivě odkazuje na její samotný původ, není důvodu, proč chápat takový odkaz jako klamavý. 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 O-464315 pro majitele společnosti VINNÉ SKLEPY ROZTOKY s.r.o., apod.

Uzavřela, že s ohledem na znalost a rozšířenost kosmetické značky „DERMACOL“ mezi veřejností nemůže v žádném případě být v zájmu vlastníka napadané ochranné známky jakkoliv napodobovat označení užívaná žalobcem. Dominantními prvky napadané ochranné známky jsou prvky „DC“ a „DERMACOL“. Pokud by snad vlastník napadené ochranné

známky měl v úmyslu klamat veřejnost, pravděpodobně by zvolil jako dominantní prvky „Filmstudio“ a „Barrandov“.

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. § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. do rejstříku se nezapíše označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Podle ust. § 34 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou se podává písemně a musí být odůvodněn a doložen důkazy. Považuje se za podaný až po zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.

Soud posoudil námítky žalobce takto:

Námítku žalobce, podle které správní orgány nesprávně zjistily skutkový stav, když dovodily, že přihlašovatel prokázal, že podal přihlášku v dobré víře a není tak naplněna podmínka stanovená v ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., neshledal soud oprávněnou. Při posouzení výše uvedené námítky soud obdobně jako žalovaný v napadeném rozhodnutí vyšel z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2008, č.j.: 1 As 3/2008 – 195 (blíže viz www.nssoud.cz). Z uvedeného rozhodnutí vyplývá, že při posuzování návrhu podaného podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. je nutné posoudit, jestli přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítatele, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele, a konečně, zda neexistuje důvod, jež by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry přihlašovatele a s ust. § 34 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. leží důkazní břemeno prvních dvou uvedených podmínek na namítateli. Až pokud jsou skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítatelem doloženy, je na přihlašovateli, aby případně předložil důkazy prokazující naopak jeho dobrou víru. Podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namítatele a rovněž určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky.

Otázkou existence dobré víry při podávání přihlášky ochranné známky se zabýval Soudní dvůr EU v rozsudku, na který poukazovala osoba zúčastněná, tj. v rozsudku ze dne 11.6.2009, ve věci C-529/07. V uvedeném rozsudku Soudní dvůr EU konstatoval, že „*okolnost, že přihlašovatel si je vědom nebo si musí být vědom, že třetí osoba přinejmenším v jednom členském státě již dlouhou dobu užívá totožné nebo podobné označení pro totožné*

nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, nepostačuje samo o sobě k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele. Pro účely posouzení neexistence dobré víry, je tedy třeba rovněž vzít v úvahu úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky k zápisu“.

V projednávaném případě z obsahu spisového materiálu a rovněž z odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů vyplynulo, že slovní označení ve znění „Dermacol Filmstudio Barrandov Prague - rafinovaná kolekce barev“, bylo přihlášeno s právem přednosti ode dne 1.7.2008 a zveřejněno dne 20.8.2008, pro výrobky a služby uvedené ve třídě 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb, konkrétně pro kosmetiku. Přihlašovatelem byla společnost Alphaduct, a.s. Žalovaný v napadeném rozhodnutí dospěl k závěru o splnění prvních dvou důvodů hypotézy ust. § 7 odst. 1 písm.k) zákona č. 441/2003 Sb., tj. že společnost Alphaduct, a.s. věděla nebo vzhledem k okolnostem měla vědět o existenci ochranných známek žalobce a že žalobce byl přihlášením napadené ochranné známky dotčen ve svých právech. Následně žalovaný v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. a výše citovanou judikaturou Nejvyššího správního soudu posuzoval naplnění 3. důvodu, tj. zda neexistuje důvod, jež by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Jinými slovy, zda se přihlašovatelem (společnost Alphaduct, a.s.) podařilo prokázat, že podal přihlášku v dobré víře, a tím ospravedlnit své jednání. Soud má ve shodě se žalovaným za to, že pro posouzení existence dobré víry přihlašovatele má zcela zásadní význam historie zápisu slovní ochranné známky č. 164702 ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“, a tedy i historie vzniku kosmetiky Dermacol, neboť s nimi je napadené označení úzce spjato. 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 za účelem líčení herců během natáčení filmů. Produkt, který byl původně určen pro potřeby filmového průmyslu, se záhy začal vyrábět i pro potřeby běžných spotřebitelů. 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. Tato společnost je přihlašovatelem napadeného označení (ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí). Společnost Alphaduct, a.s. ochrannou známku „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ užívá v rámci distribuce kosmetiky značky Dermacol. S ohledem na skutečnost, že kosmetika Dermacol má svůj počátek ve Filmovém studiu Barrandov, Praha, dále protože společnost Alphaduct, a.s. je distributorem uvedené kosmetiky a v rámci distribuce užívá mj. slovní ochrannou známku ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“, kterou tato společnost vlastní, dospěl soud k závěru, že historické souvislosti zápisu slovní ochranné známky č. 164702 ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“, respektive historii vzniku kosmetiky Dermacol nelze označit za irelevantní. Ostatně žalobce v podané žalobě ani neoznačil důvody, pro které výše popsané historické souvislosti považuje za irelevantní. Skutečnost, že kosmetika Dermacol je historicky spjata s filmovými studii na Barrandově, nemůže být popřena tím, že v současné době žalobce se společností Alphaduct, a.s. (a s osobou zúčastněnou) nespolupracuje, případně že společnost Alphaduct, a.s. sídlila v Brně. S ohledem na výše uvedené má soud za to, že průměrný spotřebitel bude napadené 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.

Poukaz žalobce v rámci výše uvedené námítky na skutečnost, že ochranná známka obsahující prvky „FILMSTUDIO BARRANDOV PRAGUE“ je klamavá vůči veřejnosti, neboť je vyloučeno, aby subjekt se sídlem v Brně užíval pro kosmetiku označení „FILMSTUDIO BARRANDOV PRAGUE“, neshledal soud relevantní. Je tomu tak proto, že při posouzení námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. je

povinností správního orgánu zabývat se dle uvedených ustanovení a dále dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2008, č.j.: 1 As 3/2008 – 195 pouze otázkami, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítatele, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele, a konečně, zda neexistuje důvod, jež by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Otázka, zda napadená ochranná známka je, či není klamavá vůči veřejnosti, není pro posouzení tohoto návrhu ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. k) a rovněž uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu relevantní.

Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že společnost Alphaduct, a.s. prokázala, že při podání přihlášky napadené ochranné známky byla v dobré víře a tím ospravedlnila své jednání, námitky podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. tak nejsou opodstatněné.

Tvrzení žalobce, že prvky „Barrandov“, „Film“, „Studio“ a „Praha“, užitě pohromadě v rámci jednoho označení, jsou prvky příznačné pro žalobce a jeho produkci, neshledal soud oprávněným. Uvedené tvrzení žalobce prokazoval přehledem svých ochranných známek. Z přehledu ochranných známek žalobce lze dovodit toliko, že žalobce ve svých ochranných známkách užívá výše uvedené slovní prvky. Z přehledu ochranných známek žalobce však nelze nikterak dovodit, že by tyto slovní prvky byly příznačné výlučně pro žalobce. Nahlédnutím do rejstříku ochranných známek lze snadno zjistit, že zde byly a jsou zapsány i další ochranné známky obsahující slovní prvek „Barrandov“ a „Film“ které nejsou vázány na žalobce (např. KRÁTKÝ FILM BARRANDOV, K Film Barrandov, KASKÁDY BARRANDOV, Barrandov Hills). Na základě shora uvedeného tak nelze mít za to, že slovní prvky „Barrandov“, a „Film“, jsou příznačné 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.

Nedůvodnou soud shledal námitku, podle které měl žalovaný přihlédnout k tvrzení žalobce, že přihlašovaná ochranná známka je klamavá a že se jedná ze strany přihlašovatele o jednání nekalosoutěžní.

K uvedené námitce soud předně poukazuje na skutečnost, že žalobce v podaném rozkladu namítal, že jednání žalobce, spočívající v užití spojení „Filmstudie Barrandov Prague“ s cílem oklamat zákazníky, dosáhnout jednostranné výhody a zisku ze spekulativní známkovoprávní transakce, je nejen porušením práv žalobce ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ale i nakolosoutěžním jednáním v rozsahu generální klauzule i skutkových podstat klamavé reklamy, klamavého označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.

K výše uvedenému tvrzení se žalovaný v napadeném rozhodnutí zabýval námitkami žalobce podanými podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., přičemž dospěl k závěru, že společnost Alphaduct a.s., že při podání přihlášky napadené ochranné známky byla v dobré víře a tím ospravedlnila své jednání. Námitky podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. tak nebyly žalovaným shledány jako opodstatněné. Dále žalovaný v napadeném rozhodnutí žalobci sdělil, že otázka klamavosti byla řešena Úřadem v rámci posouzení podaných připomínek, přičemž proti výsledku jejich posouzení nemůže být podán rozklad, a jedná se tak o otázku, jejíž posouzení není předmětem tohoto řízení před žalovaným. Dle náhledu soudu žalovaný nepochybil, když se odmítl zabývat posouzením klamavosti přihlašovaného označení. Je tomu tak proto, že v řízení o námitkách jsou Úřadem

posuzovány výhradně důvody uvedené v ust. § 7 zákona č. 441/2003 Sb. Naproti tomu tzv. důvody absolutní zápisné nezpůsobilosti, jež podrobně vymezuje ust. § 4 zákona č. 441/2003 Sb., a to včetně klamavosti označení (ust. § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb.), Úřad zkoumá na základě podaných připomínek. Řízení o námitkách je však samostatné řízení, jehož výsledkem je formalizované rozhodnutí o námitkách. Zákon č. 441/2003 Sb. neumožňuje Úřadu, aby v rámci rozhodnutí o námitkách byly posuzovány důvody připomínek podaných podle ust. § 4 zákona č. 441/2003 Sb. (obdobně viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21.10.2010, č.j.: 9 As 21/2010 – 70). S ohledem na výše uvedené žalovaný nepochybil, jestliže se v napadeném rozhodnutí nezabýval důvody absolutní zápisné nezpůsobilosti, konkrétně klamavostí napadeného označení.

Zároveň žalovaný v rámci vypořádání uvedené námítky sdělil, že není oprávněn vyjádřit se k tvrzení žalobce, zda jednání přihlašovatele je i jednáním nekalosoutěžním, protože řešení této otázky není v pravomoci Úřadu. Dle názoru soudu žalovaný postupoval v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., když se odmítl zabývat posouzením jednání přihlašovatele z hlediska generální klauzule a jednotlivých skutkových podstat nekalosoutěžního jednání. Žalobce podal námitky podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. Bylo tak povinností žalovaného a Úřadu se uvedeným návrhem zabývat. Výše uvedené povinnosti žalovaný stejně jako Úřad dostal (viz výše). Skutečnost, zda jednání přihlašovatele naplňuje rovněž znaky skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání (ať už generální klauzule, či jednotlivých skutkových podstat) není žalovaný podle zákona č. 441/2003 Sb. oprávněn posoudit, k tomu je příslušný výlučně soud. Žalovaný tak nepochybil, jestliže se odmítl zabývat posouzením jednání přihlašovatele z hlediska toho, zda se jedná o nekalosoutěžní jednání, či nikoliv. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 30.5.2012 na projednáváný případ nedopadá, neboť v tomto případě vrchní soud přezkoumával rozhodnutí, které bylo vydáno ve věci návrhu na výmaz ochranné známky. Naproti tomu v projednávaném případě bylo předmětem posouzení soudu rozhodnutí, vydané ve věci námitek proti zápisu přihlašovatele do rejstříku ochranných známek.

Vzhledem k výše uvedenému nepovažuje soud námitku žalobce za oprávněnou.

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.