



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: **DETECHA, chemické výrobní družstvo**, se sídlem Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1208, IČ: 000 297 85, zast. Ing. Jiřím Sedlákem, patentovým zástupcem se sídlem České Budějovice, Husova 5, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: **ASTRID T.M., a.s.**, se sídlem Praha 7, U Průhonu 10, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10.5.2010, zn. sp.: O – 462997, č.j.: O – 462997/45789/2009/ÚPV,

t a k t o :

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10.5.2010, zn. sp.: O – 462997, č.j.: O – 462997/45789/2009/ÚPV se z r u š u j e a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 6.800,- Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce Ing. Jiřího Sedláka, patentového zástupce.**
- 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 3.8.2009, jímž byly zamítnuty námitky žalobce podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. a), g) a k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“), proti zápisu

slovního označení ve znění „*ASTRID ochranná regenerační tyčinka na rty s placentou na rostlinné bázi*“ zn.sp.: O – 462997, jejímž přihlašovatelem je společnost ASTRID T.M., a.s. (dále jen „osoba zúčastněná na řízení“), do rejstříku ochranných známek.

Žalobce v podané žalobě namítal, že byl přímo zkrácen na svých právech, neboť v napadeném rozhodnutí je celá řada výroků, které je nutné považovat za rozporuplné, přičemž žalovaný dochází k závěrům, které nijak dále neodůvodňuje nebo odůvodňuje nedostatečně.

Předně žalobce napadal část rozhodnutí, týkající se námitek dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Konkrétně rozporoval závěr žalovaného, že u veřejnosti neexistuje pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou. Uvedl, že je nepochybné, že napadené označení je složeno z několika slovních prvků, z nichž rozlišovací způsobilostí disponují pouze dva - „Astrid“ a „placenta“. Dle žalobce bude pro spotřebitele informace o placentě v názvu výrobku zásadní informací, neboť pouze tímto slovním prvkem je výrobek osoby zúčastněné odlišen od jiných podobných výrobků. Nejedná se tedy o okrajovou informaci, ale o informaci zásadní. Ačkoli tedy napadené označení obsahuje část obchodní firmy osoby zúčastněné - ASTRID, přítomno je i označení žalobce, které se pro žalobce stalo na území ČR vžitým a příznačným. Spotřebitel je tak jednoznačně klamán o původu výrobků, neboť na základě indikací v označení přítomných není zcela zřejmé, z jakého zdroje uvedený výrobek pochází, zda od žalobce, či od osoby zúčastněné. Nabízí se tak úvaha, že obě společnosti jsou nějak ekonomicky či právně propojeny. To však neodpovídá skutečnosti, a spotřebitel tak může být klamán o původu výrobků označených touto ochrannou známkou.

Dále poukázal na to, že dle žalovaného má označení rozlišovací způsobilost pro určité výrobky a služby, pokud spotřebitel je nebo bude schopen podle něj rozeznat výrobky z určitého obchodního zdroje. To v případě téměř 40-leté tradice výroby kosmetických výrobků označených jako „PLACENTA“ spotřebitel bezpochyby schopen je.

I když tak žalovaný uvedl, že za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, nijak ve svém rozhodnutí tuto pravděpodobnost nevyločil. Onačení PLACENTA je jednoduché, snadno zapamatovatelné a proto utkví v paměti spotřebitele. Tento vjem bude při setkání s totožným prvkem u jiného označení s největší pravděpodobností v paměti spotřebitele vyvolán. Zdůraznil, že přihlašované označení obsahuje cele označení namítané, byť v jiném mluvnickém pádě. Kromě zcela nedistinktivního spojení „*ochranná regenerační tyčinka*“ a na „*na rostlinné bázi*“ napadená ochranná známka obsahuje de facto pouze dřívější ochrannou známku osoby zúčastněné (ASTRID) a namítanou ochrannou známku, respektive její dominantní část.

Rovněž namítal, že žalovaný nijak nezohlednil skutečnost, že v daném případě je dána naprostá shodnost výrobků z porovnávaných seznamů ochranných známek. Podle ESD (blíže viz rozhodnutí C-39/97 z 29.9.1998 ve věci Canon Kabushiki Kaisha a Meho-Goldwyn-Mayer Inc) je nutno vzít při posuzování zaměnitelnosti kolizních označení v úvahu všechny relevantní faktory, zejména tedy samotnou shodnost či podobnost označení a dále výrobky a služby, které jsou označeními označovány. Čím více jsou si podobné výrobky, tím je dán vyšší stupeň podobnosti i u vlastního znění označení a naopak. Vzhledem ke shodnosti části výrobků je žádoucí v daném případě na stupeň podobnosti předmětných označení nahlížet pohledem, zmíněným v citovaném rozhodnutí ESD. Spotřebitel je tedy maten nejen o původu výrobků, čímž je porušena rozlišovací funkce ochranné známky, ale i o jejich kvalitě. Druhou nejdůležitější funkcí ochranné známky je funkce garanční spočívající zejména v tom, že výrobek garantuje spotřebiteli určitou kvalitu na základě údajů, které obsahuje ochranná známka uváděná na trh společně s těmito výrobky. Zopakoval, že má tradici ve výrobě výrobků s označením PLACENTA již téměř 40 let. V důsledku toho se toto označení stalo

pro něj a pro jeho výrobky příznačné a spotřebitel si zvykl spojovat s těmito výrobky určitou kvalitu, kterou mu garantovalo právě označení PLACENTA, ať už v podobě slovní, jako nezapsané označení, nebo v podobě registrované ochranné známky, kde je slovní prvek dominantní částí označení. Žalovaný tak napadeným rozhodnutím prolomil dvě esenciální funkce, které jsou v právní teorii s institutem ochranné známky spjaty, funkci rozlišovací a funkci garanční. Porušeny byly i další doplňkové funkce jako funkce reklamní a stimulační, protože zápisem chráněných označení pro jiné subjekty paradoxně demotivuje vlastníky ochranných známek k tomu, aby dbali na exkluzivitu značky, zlepšovali kvalitu svých výrobků a investovali do jejich propagace, neboť taková reklama by jednoduše byla i reklamou pro konkurenci. Proto je nutno učinit závěr, že napadené rozhodnutí žalovaného není v souladu se zákonem a rozhodovací praxí.

Dále žalobce směřoval námitky proti části rozhodnutí, týkající se ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 431/2003 Sb. Uvedl, že za neadekvátní považuje vyhodnocení důkazů předložených v řízení žalobcem. Na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti předložil žalobce celou řadu dokladů, které vypovídají o tom, že žalobce užíval před datem podání přihlášky napadené ochranné známky označení PLACENTA v obchodním styku, a to ve velmi značném rozsahu a v dlouhodobém časovém horizontu (od r. 1970). K prokázání dlouhodobosti užívání předložil žalobce kopie výrobních knih z let 1970 - 1990. Tento důkaz nebyl vzat žalovaným do úvahy, neboť neobsahuje informaci ve vztahu k žalobci. Žalovaný je přitom povinen hodnotit důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Z těchto souvislostí je zřejmé, že uvedené dokumenty se vztahují k žalobci, neboť žalobce tyto dokumenty (výrobní knihy) předložil a má k nim přístup. V inkriminované době navíc neexistovalo příliš mnoho podniků se zaměřením na kosmetickou výrobu, přičemž žalobce jediný vyráběl výrobek s označením PLACENTA. Výrobní knihy žalobce nepochybně svědčí o dlouhodobém a intenzivním užívání označení PLACENTA žalobcem. Žalovaný se vůbec nevyjádřil k tvrzení žalobce uvedeném v rozkladu, kde je poukázáno na nesrozumitelnost argumentace v provoinstačním rozhodnutí a znovu upozorněno na rozsáhlé, intenzivní a několik desítek let trvající užívání označení PLACENTA. Jakkoli žalovaný na základě předložených dokladů došel k závěru o tom, že žalobce prokázal dřívější užívání shodného/podobného označení (PLACENTA) pro shodné/podobné výrobky (kosmetika) ve větším než místním rozsahu, žalobce měl za to, že dlouhodobost a intenzivní charakter tohoto užívání má za následek nepochybnou vazbu označení PLACENTA na žalobce, přičemž k důkazům, které toto dlouhodobé užívání prokazují nebylo v řízení přihlíženo. Dále uvedl, že dle standardních kritérií je v případě intenzivního užívání možné získat příznačnost i ve vztahu k označení, které vykazuje nižší míru originality. K tomu odkázal na komentář k zákonu o ochranných známkách Horáček R. a kol., C.H.Beck 2004. Striktně monopolní užívání takového označení není podmínkou pro získání známosti a příznačnosti označení „PLACENTA“ pro žalobce. Poukazu žalobce na dlouhodobé a masivní užívání a tím získání známosti a příznačnosti označení pro žalobce a i k dalším poukazům žalobce v tomto smyslu, se žalovaný v napadeném rozhodnutí zcela vyhýbá. Uzavřel, že vzhledem k tomu, že se žalovaný nevyjádřil k tvrzením žalobce v rozkladu, trpí napadené rozhodnutí nedostatkem odůvodnění.

Dalším zásadním pochybením žalovaného je dle žalobce to, že žalovaný nesprávně vyhodnotil charakter označení PLACENTA jako popisného. Pouze proto, že existují další kosmetické výrobky obsahující slovní prvek PLACENTA ve svém označení, nelze dovozovat popisnost označení PLACENTA pro kosmetické výrobky. Je přitom zřejmé a platné v rozhodovací praxi žalovaného, že posouzení, zda dané označení disponuje dostatečnou mírou rozlišovací způsobilosti, je nutno činit vždy ve vztahu k předmětným výrobkům. Pro kosmetické výrobky, respektive v konkrétním případě tyčinky na rty je označení PLACENTA dostatečně fantazijní, neboť:

- 1) nejde o žádnou z přímých složek výrobku (tou je lyofilizovaný placentární kolagen, příp. jiný placentární extrakt),
- 2) označení PLACENTA není druhem výrobku, zastoupení placentárních extraktů je navíc minimální,
- 3) průměrný spotřebitel nezkoumá dopodrobna složení spotřebních výrobků a označení PLACENTA bude vnímat jako fantazijní,
- 4) spotřebitel si v důsledku dlouhodobého monopolního užívání spojí označení PLACENTA s žalobcem.

Konečně žalobce vznesla námitky vůči části rozhodnutí, týkají se návrhu dle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. Uvedl, že podstatou námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. byla především skutečnost, že přihláška ochranné známky byla podána ve zlé víře a žalobce byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Osoba zúčastněná před podáním přihlášky zcela prokazatelně věděla o existenci dřívější ochranné známky žalobce. Tento závěr vyplývá z konkurenčního vztahu obou subjektů na trhu, ve kterém jsou výrobky konkurence navzájem monitorovány. Absence dobré víry osoby zúčastněné je tedy zřejmá již z toho, že se označení žalobce, ačkoli o jeho existenci věděl, snažil se prosadit do své ochranné známky. Jakkoli je v napadené ochranné známce přítomna část obchodní firmy osoby zúčastněné, je evidentní, že zápisem označení obsahujícího renomované označení žalobce by mohl získat prospěch, který by bez uvedení označení žalobce (PLACENTA) nezískal. V tomto smyslu je tedy nutno považovat napadenou ochrannou známku za pirátskou, neboť se snaží zneužít získané rozlišovací způsobilosti označení PLACENTA vzniklé výlučným dlouhodobým užíváním tohoto označení žalobcem. Jednání osoby zúčastněné tak lze charakterizovat rovněž jako parazitování na pověsti žalobce a jeho označení. Takovým jednáním je žalobce dotčen na svých právech. Slovní prvek není pro složení kosmetických výrobků popisný, neboť do kosmetických výrobků se vždy používá placentární extrakt. Žalobce nesouhlasil s tvrzením Úřadu, že „...čím více je starší ochranná známka obecnější nebo jednodušší, tím větší je pravděpodobnost, že přihlašovatel následné ochranné známky si přihlašované označení vybral sám a nezávisle“. Dle žalobce takové chování osoby zúčastněné svědčí o zcela zjevném opaku, čím je starší ochranná známka jednodušší, tím lépe si ji spotřebitelé zapamatují a lze proto na ní také snadněji parazitovat. Žalobce měl za to, že přiznáním zákonné ochrany pro napadené označení dochází na trhu ke klamání spotřebitele o původu předmětného zboží a přihláška navíc nebyla podána v dobré víře.

Shrnu, že napadené rozhodnutí vychází z mylné domněnky o nedostatku rozlišovací způsobilosti označení PLACENTA, a tedy z vadného posouzení námitek dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. V důsledku vadného rozhodnutí žalovaného v části posouzení námitek dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. je tedy vadný i akt aplikace práva žalovaného ve vztahu k posouzení, zda přihláška napadené ochranné známky byla či nebyla podána ve zlé víře dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb.

Uzavřel, že napadené rozhodnutí vykazuje zásadní chyby ve skutkovém a právním posouzení věci, totiž chybný závěr o nesplnění zákonných podmínek pro zamítnutí námitek proti zápisu předmětné přihlášky ochranné známky.

V odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí žalovaný vyšel ze zjištění, že slovní označení „Astrid ochranná regenerační tyčinka na rty s placentou na rostlinné bázi“ bylo přihlášeno s právem přednosti ode dne 14.10.2008 a zveřejněno dne 12.11.2008 pro kosmetické přípravky, kosmetiku, krémy kosmetické, toaletní přípravky, tuky pro kosmetické účely zařazené ve třídě 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Namítaná kombinovaná ochranná známka č. 306293 s právem přednosti ode dne 7.7.2005 byla dne 8.7.2009 zapsána do rejstříku ochranných známek pro následující výrobky

zařazené do tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb: (3) kosmetika, kosmetické přípravky, kosmetické krémy, masážní krémy, opalovací krémy, kosmetické přípravky do koupelí, krášlicí masky, maskara, líčící přípravky, pomády pro kosmetické účely, rtěnky, přípravky na ošetření rtů, přípravky proti pocení, oleje pro kosmetické a toaletní účely, mýdla, parfumerie, vonné oleje, vlasové vody, deodoranty pro osobní potřebu; (5) masti, balzámy, mléka, oleje a krémy na popáleniny od slunce, zklidňující pudry a krémy pro podrážděnou pokožku, vše pro léčebné účely, deodoranty jiné než pro osobní potřebu dezinfekční prostředky.

Z výše uvedených údajů je dle žalovaného zřejmé, že namítaná ochranná známka má dřívější datum podání než napadená přihláška ochranné známky, tudíž je ve smyslu ust. § 3 zákona č. 441/2003 Sb. považována za starší ochrannou známku.

Dále se žalovaný zabýval posouzením shodnosti a podobnosti výrobků jako jedné z podmínek ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. K posouzení podobnosti jednotlivých výrobků uvedl, že za stejné nebo podobné jsou považovány ty, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky a v důsledku toho mohou, jsou-li podobně označeny, vyvolat u relevantní části spotřebitelské veřejnosti představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce nebo poskytovatele. Spotřebitel může být podstatně ovlivněn i způsobem a místem prodeje výrobků či poskytování služeb.

Ze seznamů výrobků přihlašovaného označení a namítané ochranné známky je evidentní, že přihlašované výrobky ze třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb jsou shodné či podobné s „kosmetickými přípravky, kosmetikou, krémy kosmetickými, toaletními přípravky, tuky pro kosmetické účely“ chráněnými namítanou ochrannou známkou. Ve všech těchto případech se jedná o výrobky spadající svým účelem a užitím pod obecný pojem „kosmetika a kosmetické výrobky“, které jsou nabízeny ve stejných distribučních sítích, tj. v drogeriích, kosmetických salonech, příslušných odděleních supermarketů apod.

Dále se žalovaný věnoval otázce posouzení shodnosti a podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou. V této souvislosti konstatoval, že označení, resp. ochranná známka, je pokládáno za schopné vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže je natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro označování shodných či podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků a služeb. Pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat z hlediska podobnosti fonetické, vizuální či sémantické, přičemž rozhodující pro konstatování pravděpodobností záměny může být i podobnost v jediném aspektu. Za pravděpodobnost záměny se přitom považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, tedy vyvolání představy o souvislosti mezi přihlašovaným označením a starší ochrannou známkou. Obecně při posuzování podobnosti srovnávaných označení, respektive ochranných známek, je nutno vzít v úvahu, že každé přihlašované označení nebo zapsaná ochranná známka se posuzuje především z hlediska průměrného spotřebitele, a to jednak jako celek, a jednak z hlediska jednotlivých prvků, které je tvoří, avšak žádný prvek, ať již slovní nebo obrazový, nelze vyzdvihnout či naopak potlačit a posuzovat jeho podobnost odděleně od ostatních, bez ohledu na působení ochranné známky, respektive označení jako celku.

Přihlašované slovní označení „*Astrid ochranná regenerační tyčinka na rty s placentou na rostlinné bázi*“ je tvořeno jedenácti slovními prvky vyvedenými tiskacími písmeny malé abecedy, přičemž první slovní prvek „Astrid“ začíná velkým písmenem. Namítaná ochranná známka je tvořena jedním slovním prvkem „PLACENTA“ psaným tiskacími písmeny velké abecedy, nad kterým je umístěn obrazový prvek evokující linkami vytvořený trs trávy, popř. korunku. Přihlašované označení obsahuje slovní prvek „placenta“, který je, ačkoli v jiném mluvnickém pádu, shodný se slovním prvkem namítané ochranné známky. Konstatoval, že označení má rozlišovací způsobilost pro určité výrobky nebo služby, pokud spotřebitel je

nebo bude schopen podle něj rozeznat výrobky z určitého obchodního zdroje. Rozlišovací způsobilost označení je nutno posuzovat ve vztahu k výrobkům, pro které je zamýšleno.

Pokud se týká slovního prvku namítané ochranné známky „PLACENTA“, žalovaný předně konstatovat, že toto označení nemá příliš vysokou rozlišovací způsobilost ve vztahu k zapsaným výrobkům, tj. kosmetickým výrobkům, krémům, pomádám, přípravkům na rty zařazeným ve třídách 3 a 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb, protože vyjadřuje informace o výchozí surovině používané k výrobě kosmetických výrobků. Placenta je latinské označení dělivého pletiva, ze kterého se vyvíjejí vajíčka nahosemenných a krytosemenných rostlin nebo označení plodového lůžka, orgánu živorodých savců, který slouží k vyživování, orgán samic většiny savců sloužící k látkové výměně mezi vyvíjejícím se plodem v děloze a matkou, a je využívána jako výchozí surovina pro řadu kosmetických přípravků, např. šampónů, krémů, pleťových masek. Hormony získané z placenty, jako je např. kyselina hyaluronová a protein hydrolyzát, podporují růst tkáně, který je velmi efektivní např. při odstraňování vrásek. Proto je nutné při posuzování podobnosti porovnávaných označení vycházet i z faktu, že slovní prvek „placenta“ je v oblasti kosmetických přípravků často užívaný. Jedná se např. o kosmetiku značky MERINO, Queen Hellen, Bellazi, PARRS, přičemž předmětné výrobky nesou na svém obalu i slovní prvek „placenta“ (Placenta Hot Oil – olejový vlasový zábal s placentou, šampon Queen Hellen Placenta, ampule Placenta apod.). Žalovaný nesouhlasil s tvrzením žalobce, že internetové vyhledávače zobrazí po zadání slova „placenta“ pouze jeho výrobky, neboť v případě, že se zadání specifikuje na konkrétní druh kosmetiky, např. „šampon s placentou“ nebo „krém s placentou“, zobrazí se dostatečné množství výrobků, které pocházejí od jiných subjektů než od žalobce. Z těchto důvodů považoval žalovaný slovní prvek „placenta“ za popisný ve vztahu ke kosmetickým výrobkům. Průměrný spotřebitel bude tento slovní prvek vnímat jako jednu ze složek, ze které je kosmetický přípravek vyroben. To znamená, že v případě namítané ochranné známky i přihlašovaného označení bude očekávat ve složení přítomnost placenty, popř. některé ze složek placenty. V tomto případě je naprosto irelevantní argumentace žalobce, že v jeho výrobcích není obsažena placenta jako taková, ale pouze tzv. lyofilizovaný placentární kolagen, který je speciálním, technologicky poměrně náročně získávaným výtažkem z plodového lůžka, neboť relevantní je vnímání spotřebitelské veřejnosti, která bude vycházet z toho, že takto označený výrobek obsahuje výtažky z placenty.

Ze skutečnosti, že přihlašované označení obsahuje celkem jedenáct slovních prvků, je patrné, že z vizuálního hlediska je podstatně delší. Jeho úplné znění „*Astrid ochranná regenerační tyčinka na rty s placentou na rostlinné bázi*“ sděluje spotřebiteli podstatně více informací než znění namítané ochranné známky. Dále je zřejmé, že v úplném znění přihlašovaného označení spotřebitelé vnímají přednostně první slovní prvek „Astrid“, který je současně i stěžejním prvkem obchodní firmy osoby zúčastněné, dále slovní prvky nesoucí informaci o výrobku „*ochranná regenerační tyčinka na rty*“, a teprve poté slovní prvky o složení výrobku „*s placentou na rostlinné bázi*“. Z toho vyplývá, že pokud spotřebitel bude nakupovat takto označené kosmetické výrobky, nebude mít již od prvního okamžiku výběru zboží pochybnost o jeho původu, neboť v oboru kosmetických výrobků má označení „Astrid“ dlouhodobou povědomost, s takto označenými kosmetickými výrobky se spotřebitelská veřejnost setkává v drogériích, obchodech s kosmetikou nebo specializovaných odděleních obchodních domů či supermarketů a rovněž v reklamě, kterou osoba zúčastněná průběžně zadává sdělovacím médiím. Z tohoto důvodu má slovní prvek „Astrid“ v přihlašovaném označení dominantní postavení. Z hlediska vizuálního si tudíž porovnávaná označení nejsou podobná.

Z fonetického hlediska bude spotřebitel, který běžně čte označení zleva doprava, vnímat jako dominantní rovněž slovní prvek „Astrid“, a to s ohledem na výše uvedené. Celé označení je navíc i z fonetického hlediska podstatně delší než namítaná ochranná známka.

Žalovaný tak dospěl k závěru, že ani z fonetického hlediska nehrozí nebezpečí záměny obou označení, ačkoli je v přihlašovaném označení obsažen slovní prvek „placentou“.

Z hlediska sémantického bude spotřebitel na prvním místě informován o výrobci, a to slovním prvkem „Astrid“. Tím je dána základní odlišnost porovnávaných označení. Označení výrobce bude spotřebitel zároveň vnímat jako název výrobku „*ochranná regenerační tyčinka na rty*“, což jsou slovní prvky označení, které charakterizují výrobek z hlediska jeho použití a účelu. Slovní prvky „*s placentou na rostlinné bázi*“ mají pouze informativní, případně popisný charakter, neboť vyjadřují informace o výchozí surovině používané k výrobě takto označených kosmetických výrobků. Navíc jejich umístění na konci poměrně dlouhého slovního označení bude spotřebitelem vnímáno pouze jako okrajová informace. Přihlašované označení bude spotřebitel vnímat jako informaci o hlavní složce kosmetického výrobku. Proto nebyla konstatována podobnost ani z hlediska sémantického.

S ohledem na výše uvedené žalovaný shodně s Úřadem konstatoval, že porovnávaná označení si nejsou podobná z žádných výše uvedených hledisek a ani z hlediska celkového dojmu.

Na základě shora uvedeného dospěl žalovaný k závěru, že na straně veřejnosti neexistuje pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení ve znění „*ASTRID ochranná regenerační tyčinka na rty s placentou na rostlinné bázi*“ s namítanou kombinovanou ochrannou známkou č. 306293 ve znění „*PLACENTA*“, neboť nejde o podobná označení, byť se vztahují na shodné a podobné výrobky. Z těchto důvodů byly námitky podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. shledány jako neopodstatněné.

Žalovaný se dále zabýval oprávněností námitek uplatněných z důvodů uvedených v ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. Žalobce namítal nezapsané označení obsahující slovní prvek „*PLACENTA*“. Žalovaný předně uvedl, že k tomu, aby mohlo být konstatováno, že přihlašované označení zasahuje do starších práv namítajícího, je namítající povinen doložit, že právo namítajícího k nezapsanému označení vzniklo před dnem podání předmětné přihlášky ochranné známky a že toto označení je v obchodním styku užíváno v míře přesahující místní dosah. Užívání nezapsaného či jiného označení v obchodním styku by mělo být déletrvající a kontinuální. Zákon však již nestanoví žádnou časovou podmínku a při posouzení rozsahu užívání je třeba vycházet z konkrétního případu. Předložené doklady proto musí současně obsahovat namítané označení a identifikaci namítajícího, údaje o produktech nebo službách namítajícího a musí být datovány před dnem podání přihlášky ochranné známky. Teprve poté, co jsou doklady přezkoumány a shledány za relevantní a svým obsahem přesahují místní dosah, hodnotí se shodnost či podobnost vlastních označení a shodnost nebo podobnost výrobků nebo služeb, na něž se porovnávaná označení vztahují.

Dále žalovaný poukázal na důkazy předložené žalobcem, jenž žalovaný posoudil v souladu s ust. § 50 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád“). Konstatoval, že aby byly doklady uznány, je potřeba, aby se vztahovaly k období před podáním napadené přihlášky, tj. před 14.10.2008. Jako irelevantní shledal žalovaný doklad č. 2 (kopie výrobních knih z let 1970-1990), který neobsahuje informaci o vztahu uvedených výrobků k žalobci. Pokud se týká dokladu č. 5 (vyobrazení výrobku – úzká skládačka, starší produkce, novější produkce), jedná se o pouhé vyobrazení výrobku s označením „*PLACENTA*“ bez uvedení data jejich pořízení, které by prokazovalo užívání tohoto označení žalobcem před podáním přihlášky napadené ochranné známky, a proto je nutno odmítnout i tento doklad. Ostatní předložené doklady však prokazují užívání nezapsaného označení označující slovní prvek „*PLACENTA*“ v obchodním styku v ČR žalobcem, a to v letech 1990, 1993, 2001, 2004, tj. v období před podáním napadené přihlášky ochranné známky pro tyčinku na rty. Žalobce rovněž předloženými fakturami prokázal, že jeho výrobky nesoucí označení „*PLACENTA*“ byly dodávány různým odběratelům, sídlícím v odlišných místech České a Slovenské federativní republiky a následně České republiky, v

nezanedbatelném množství, které se v průběhu let zvyšovalo, např. v roce 1993 bylo konkrétnímu odběrateli dodáno 2000 kusů tyčinek na rty, v roce 2001 pak 3600 kusů. Žalovaný na základě předložených relevantních důkazních materiálů v souladu s rozhodnutím vydaném v prvním stupni dospěl k závěru, že žalobce užíval nezapsané označení obsahující slovní prvek „PLACENTA“ v souvislosti s tyčinkami na rty ve větším než místním dosahu.

Žalovaný se dále vyjádřil k závěru Úřadu, že přihlášku namítané ochranné známky nelze v tomto případě účinně namítat podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., neboť se nejedná o užívání nezapsaného označení. Dle žalovaného lze takové označení namítat ve smyslu výše uvedeného ustanovení, avšak relevantní bude jeho užívání před datem podání přihlášky téhož znění či vyobrazení u Úřadu. Do té doby se jedná o nezapsané označení a po podání přihlášky (v případě, že řízení o přihlášce je ukončeno zápisem ochranné známky do rejstříku) již o ochrannou známku ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., kterou nelze namítat jako namítané nezapsané označení. Vzhledem k tomu, že namítaná přihláška, resp. nyní již zapsaná ochranná známka, byla přihlášena dne 7.7.2005, je nutné, aby se doklady mající prokázat její užívání coby nezapsaného označení vztahovaly k době předcházející datu podání přihlášky. Po posouzení výše uvedených dokladů žalovaný konstatoval, že tuto podmínku splňují všechny předložené objednávky, faktury i dodací listy. Navíc namítaná přihláška ochranné známky, resp. namítaná ochranná známka, je známkou kombinovanou, obsahující navíc obrazový prvek v podobě stylizované korunky či lístků umístěný nad slovním prvkem „PLACENTA“ a v této podobě se dané označení v předložených dokladech nenachází, nýbrž se jedná pouze o slovní prvek „PLACENTA“, a to buď samostatný, případně uvedený ve spojení s jiným slovním prvkem (např. Regina, pomáda, jelení lůj). Nezapsané označení, jehož užívání bylo předloženými doklady prokázáno, není tedy shodné s namítanou přihláškou, resp. namítanou ochrannou známkou, neboť v jejím případě se jedná o kombinované označení a nikoli pouze o slovní označení „PLACENTA“.

Další podmínkou pro úspěšné uplatnění námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. je shodnost či podobnost namítaného nezapsaného označení s přihlašovaným označením. Žalovaný dospěl k závěru v souladu s posouzením námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., že namítané nezapsané označení „PLACENTA“ je označením popisným pro výrobky „tyčinky na rty“, které lze obecně zahrnout mezi kosmetické přípravky, tj. pro výrobky, jejichž užívání žalobce předloženými doklady prokázal. Průměrný spotřebitel bude „placentu“ vnímat v tomto případě jen jako jednu ze složek výrobku, který nese namítané označení. Je tedy nutno konstatovat, že užívat popisné označení může každý, a proto se nemůže pro svou všeobecnost stát ochrannou známkou bez prokázání rozlišovací způsobilosti a není možné, aby si někdo právo na užívání takového označení monopolizoval. Jak vyplývá se shora uvedeného výčtu různých výrobků obsahujících složku „placenta“, pocházejících od různých subjektů, žalobce rovněž neprokázal, že před podáním přihlášky napadené ochranné známky byl jediným uživatelem nezapsaného nebo jiného označení užívaného v obchodním styku ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. Namítané označení není a nebylo ani ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky samo o sobě bez dalších grafických, obrazových či slovních prvků schopno tvořit ochrannou známku z důvodu absence rozlišovací způsobilosti. Namítaná přihláška ochranné známky, respektive namítaná ochranná známka, již obsahovala navíc obrazový prvek, který umožnil namítanou přihlášku alespoň částečně odlišit od ostatních výrobků obsahujících slovní prvek „Placenta“, byť rozlišovací způsobilost této ochranné známky není vysoká.

Vzhledem k tomu, že napadená přihláška ochranné známky obsahuje dominantní slovní prvek „Astrid“, podle kterého se spotřebitelská veřejnost dokáže dostatečně orientovat mezi výrobci kosmetických přípravků a osobu zúčastněnou identifikovat, a pro namítané

nezapsané označení je stěžejním slovní prvek „Placenta“, který je popisný ve vztahu ke kosmetickým výrobkům, měl žalovaný za to, že podobnost přihlašovaného označení a namítaného nezapsaného označení „PLACENTA“, byť v různých variantách jako „Jelení lůž s placentou“, „Placenta – tyčinka“, „Regina placenta“, „Pomáda placenta“ není dána. Na základě těchto skutečností se žalovaný ztotožnil se závěrem Úřadu v tom, že i když napadená přihláška ochranné známky obsahuje slovní prvek „placentou“, průměrný spotřebitel bude schopen rozoznat výrobky pocházející z určitého obchodního zdroje, v tomto případě od osoby zúčastněné, a to právě kvůli distinktivnímu prvnímu slovnímu prvku napadené přihlášky ochranné známky „Astrid“.

I když se přihlašované označení a nezapsané namítané označení „PLACENTA“ vztahují na shodné nebo podobné výrobky, neboť pod kosmetické přípravky a kosmetiku, pro které je mimo jiné přihlášena napadená přihláška ochranné známky, lze zařadit i tyčinky na rty, pro které žalobce, jak prokázal předloženými důkazními prostředky, užíval nezapsané označení, a bylo prokázáno užívání namítaného nezapsaného označení v obchodním styku ve větším než místním dosahu, žalovaný neshledal porovnávaná označení, i vzhledem k popisnosti namítaného nezapsaného označení, jako podobná, a tudíž námitky podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. zamítl jako nedůvodné.

Dále žalovaný přezkoumával důvodnost námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. a zjišťoval, zda lze z předložených dokladů vyvodit, že napadená přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře, jak tvrdil žalobce. 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 ho s ohledem na okolnosti měl být vědom. Pro účely posouzení dobré víry ve známkovém právu se zejména bere v úvahu, 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, 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. Uvedl, že si je vědom obtížnosti dokazování dobré víry, neboť ta představuje vnitřní psychický vztah jednajícího 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. 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 namítané ochranné známky. Žalovaný přihlédl ke všem relevantním okolnostem, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Jak vyplývá z dikce ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky. Případné další okolnosti, které se staly po podání přihlášky napadené ochranné známky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv. Důkazní břemeno nese v tomto případě namítající, který nedobrou víru přihlašovatele musí prokázat.

Žalobce ve svých námitkách uvedl, že se předmětnou přihláškou cítí být dotčen na svých právech, neboť přihlašované označení je evidentní snahou o zápis pirátské ochranné známky, jelikož hodlá zneužít již získané rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, a zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by namítající pocíťoval jako zásah do garanční funkce namítané ochranné známky, neboť by mu bylo znemožněno kontrolovat kvalitu výrobků označených jeho značkou. Zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by dle žalobce došlo k nebezpečí zduhovění označení „PLACENTA“. Na podporu svých tvrzení předložil žalobce stejné doklady jako v případě námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. Tyto doklady dle žalovaného prokazují pouhé užívání označení „PLACENTA“ ze strany žalobce a nikoli nedobrou víru žalobce.

Co se týče tvrzení žalobce, že přihláška předmětné ochranné známky je evidentní snahou o zápis pirátské známky, jelikož hodlá zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné ochranné známky i pro své označení, tomuto argumentu žalovaný nepřisvědčil z následujících důvodů. Žalovaný zjistil, že společnost osoby zúčastněné byla do obchodního rejstříku zapsána v roce 1996 a působí na českém trhu již deset let v oblasti výroby kosmetických přípravků, přitom kořeny předchůdců této společnosti sahají až do roku 1847. Široké spektrum výrobků této společnosti je spotřebitelům dostatečně známo, neboť výrobky jsou běžně nabízeny v obchodní síti kosmetických výrobků, a společnost je rovněž propaguje formou reklamy např. ve sdělovacích prostředcích a prostřednictvím sítě Internet. Není proto evidentní, že by osoba zúčastněná svým označením hodlala zneužít získané rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, popř. nezapsaného označení „PLACENTA“, a reálně to ani není možné, neboť starší namítaná ochranná známka je tvořena v podstatě nedistinktivním výrazem, který má sám o sobě nízkou rozlišovací způsobilost, a proto nemůže dojít k dalšímu rozmělnění rozlišovací způsobilosti tohoto označení a tím ani k jeho újmě.

Je nepochybné, že osoba zúčastněná v době podání přihlášky ochranné známky „*ASTRID ochranná regenerační tyčinka na rty s placentou na rostlinné bázi*“ věděla o existenci kombinované ochranné známky žalobce „PLACENTA“, žalovaný však dospěl k závěru, že osoba zúčastněná sledovala ochranu vlastního originálního označení, aniž by chtěla participovat na označení, které v té době již označovalo výrobky jiného podnikatele dodávané na trh v ČR. Z formulace napadené přihlášky ochranné známky je patrné, že osoba zúčastněná užila prvek „placenta“ pro popis složení takto označených výrobků. Konstatoval, že čím více je starší ochranná známka obecnější nebo jednodušší, tím větší je pravděpodobnost, že přihlašovatel následné ochranné známky si přihlašované označení vybral sám a nezávisle a nedobrou víru osoby zúčastněné lze vyloučit i proto, že je v ní obsažena stěžejní část názvu obchodní firmy „ASTRID“. S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl žalovaný shodně s Úřadem k závěru, že podáním přihlášky ochranné známky „*Astrid ochranná regenerační tyčinka na rty s placentou na rostlinné bázi*“ nedošlo k zásahu do starších práv žalobce, a proto námitky podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. odmítl jako neopodstatněné.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl žalovaný k závěru, že není důvod pro zrušení nebo změnu rozhodnutí Úřadu.

V písemném vyjádření k podané žalobě žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl. K námitkám, které se týkaly ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. uvedl, že považuje tvrzení žalobce za mylná. Žalovaný posoudil pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou velmi podrobně, jak je zřejmé z napadeného rozhodnutí, a to z hlediska vizuálního, fonetického i významového, z pohledu celkového dojmu označení, jakož i relevantní judikatury Soudního dvora EU. Vše posoudil z pohledu průměrného spotřebitele, který je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný, přičemž dospěl k závěru, že porovnávána označení si nejsou podobná. Pravděpodobnost záměny na straně spotřebitele dle žalovaného neexistuje, přestože seznam výrobků chráněných namítanou ochrannou známkou a seznam výrobků napadeného označení jsou shodné či podobné. Slovo placenta je označením popisným, vztahujícím se k výrobkům s obsahem placenty v jakékoliv podobě, které dává průměrnému spotřebiteli najevo, jaké je složení výrobku a jaké jsou s ohledem na obsah placenty jeho přepokládané vlastnosti, nepochybně má tedy popisný charakter. Pokud tedy průměrný spotřebitel vnímá označení placenta, bude zásadně spojováno se specifickými vlastnostmi výrobku, nikoliv s jeho původcem.

Co se týče údajného klamání spotřebitele ohledně původu výrobků, k identifikaci původce výrobku slouží v případě napadené ochranné známky označení výrobce (u osoby

zúčastněné „Astrid“), které má rozlišovací způsobilost, naopak ostatní slovní prvky včetně slova „placenta“ takovou způsobilost nemají. Ohledně pravděpodobnosti asociace žalovaný nikterak nepochybil. Jeho rozhodnutí je plně v souladu s rozhodnutím Soudního dvora EU (dále ESD) ve věci C- 251/95 SABEL, které vyložilo interpretační pravidla pro výklad čl. 4 (1) (b) První směrnice Rady 89/104, jehož obsah je identický s ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., který byl na projednávanou věc aplikován. Posouzení zaměnitelnosti je věcí úvahy správního orgánu, neboť jde o otázku skutkovou, přičemž úvaha musí být logická a v mezích zákona. Při posuzování pravděpodobnosti záměny je nutno porovnávána označení pojímat jednak v celku a jednak z hlediska jednotlivých prvků. Jednotlivé prvky nelze vyzdvihovat či potlačovat a posuzovat odděleně od ostatních bez ohledu na to, jak ochranná známka, respektive označení, působí jako celek. Toto pravidlo žalovaný dodržel.

K námitce, podle které žalovaný v napadeném rozhodnutí nezohlednil skutečnost, že je dána naprostá shodnost výrobků z porovnávaných seznamů ochranných známek, žalovaný trval na tom, že v důsledku nepodobnosti porovnávaných označení nemůže u průměrného spotřebitele dojít k záměně namítané ochranné známky s napadeným označením, přestože jsou užívána pro shodné nebo podobné výrobky. Nic na tom nemění ani kompenzační princip dle rozsudku ESD ve věci C-39/97 Canon, jehož se žalobce dovolává. Žalovaný posoudil danou věc v souladu s tímto rozsudkem, jehož význam je především ve zdůraznění vzájemné závislosti při posuzování shodností či podobnosti výrobků a shodnosti a podobnosti označení. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Porovnávána označení jsou však natolik odlišná, že ani jejich zápis pro shodné či podobné výrobky a služby nemůže u průměrného spotřebitele těchto výrobků vést k záměně.

Nerelevantním považoval žalovaný tvrzení žalobce, podle kterého žalovaný prolomil napadeným rozhodnutím dvě esenciální funkce, které jsou v právní teorii s institutem ochranné známky spjaty, funkci rozlišovací a funkci garanční. Z uvedeného důvodu se k nim žalovaný nevyjádřil.

K námitkám, směřujícím k ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. žalovaný podotkl, že nejde o řízení o neplatnost ochranné známky, ale o řízení námitkové, proto § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. nemůže být vůbec použit. Argumentace žalovaného je zcela jasná, poněkud zmatečně naopak působí argumentace žalobce, který směšuje řízení o neplatnost s řízením o námitkách. Tvrzení žalobce jsou mylná, neboť žalovaný shledal užívání namítaného nezapsaného označení žalobcem za prokázané, tudíž nemůže být předmětem sporu. Žalovaný ale neshledal porovnávána označení jako podobná, i vzhledem k popisnosti namítaného nezapsaného označení, a proto námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. zamítl jako nedůvodné. Žalovaný posoudil veškeré žalobcem předložené doklady v souladu s ust. § 50 odst. 4 správního řádu, k tomu žalovaný odkázal na žalobou napadené rozhodnutí. Žalobce prokázal předloženými důkazními prostředky užívání nezapsaného označení i užívání v obchodním styku ve větším než místním dosahu. Jakkoli však bylo toto označení užíváno, jednalo se vždy o užívání označení popisného, tedy spotřebiteli vnímaného nikoliv výlučně ve vztahu k uživateli označení. Rozhodnutí je dostatečně odůvodněno, úvaha žalovaného neodporuje zásadám logického myšlení.

Žalovaný nesouhlasil s tvrzením žalobce, podle kterého nesprávně vyhodnotil označení PLACENTA jako popisné. Uvedl, že v napadeném rozhodnutí důkladně odůvodnil, proč považuje namítané označení za popisné, a v čem spočívá distinktivita napadeného označení. Žalovaný trval na tom, že průměrný spotřebitel bude schopný rozeznat výrobky pocházející z určitého obchodního zdroje, v tomto případě od osoby zúčastněné, a to právě kvůli distinktivnímu prvnímu slovnímu prvku napadené přihlášky ochranné známky, tj. „Astrid“. Dle žalovaného slovo placenta není fantazijní a průměrný spotřebitel jej nebude jako

fantazijní chápat. Slovo placenta nemá rozlišovací způsobilost, váže se ke složení výrobku a jeho vlastnostem, nikterak neslouží k identifikaci výrobce na rozdíl od slova „Astrid“.

K části napadeného rozhodnutí týkající se návrhu dle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. žalovaný sdělil, že žalobce na podporu svých argumentů shodných v žalobě i rozkladu použil důkazy, kterými prokazoval užívání nezapsaného označení podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. Žalobce, na němž leží důkazní břemeno, je povinen podle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. námitky odůvodnit a doložit důkazy. Důkaz o nedostatku dobré víry na straně žalobce však nebyl v průběhu správního řízení žalobcem předložen. Žalovaný se zkoumáním námitek podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. zabýval velmi podrobně, přičemž dospěl k závěru, že podáním přihlášky ochranné známky „*Astrid ochranná regenerační tyčinka na rty s placentou na rostlinné bázi*“ nedošlo k zásahu do starších práv žalobce, vyloučil nedobrou víru osoby zúčastněné a námitky podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. odmítl jako neopodstatněné.

Uzavřel, že s ohledem na to, že napadené rozhodnutí je řádně odůvodněno, obsahuje úvahu ve smyslu ust. § 50 odst. 4 správního řádu, na základě které správní orgán k rozhodnutí dospěl, je v souladu se základními zásadami činnosti správních orgánů uvedenými v ust. § 2 až 8 správního řádu i s judikaturou ESD, není žaloba důvodná.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobkyní uplatněných žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 s.ř.s.). Po provedení řízení dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

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

Soud posoudil žalobní námitky takto:

Soud přisvědčil námitce žalobce, podle které rozhodnutí žalovaného o námitkách podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. není v souladu se zákonem. V rámci

uvedené námitky žalobce tvrdil, že informace o placentě v názvu výrobku bude pro spotřebitele zásadní, neboť toto označení se pro žalobce stalo na území ČR vžitým a příznačným. Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. se přihlašované označení nezapiše do rejstříku ochranných známek na základě námitek vlastníka starší ochranné známky, pokud je přihlašované označení ve vztahu k prioritě starší ochranné známky shodné nebo podobné a je přihlášeno pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je zapsána namítaná ochranná známka, přičemž je pravděpodobná záměna ze strany veřejnosti. Za pravděpodobnost záměny se dle citovaného ustanovení považuje i pravděpodobnost asociace se straší ochrannou známkou. Pojem podobnost zákon č. 441/2003 Sb. blíže nikterak nevymezuje. Za tohoto stavu věci soud vyšel ze smyslu a účelu ochranných známek, kterým je rozlišení výrobku a služeb poskytovaných různými osobami (viz ust. § 1 zákona č. 441/2003 Sb.). Ostatně nesprávné posouzení rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky žalovaným žalobce namítal v podané žalobě.

V napadeném rozhodnutí žalovaný v rámci posouzení podobnosti přihlašovaného označení a namítané ochranné známky vyšel ze zjištění, že zatímco přihlašované označení je tvořeno 11 slovními prvky vyvedenými tiskacími písmeny malé abecedy, namítaná ochranná známka je tvořena slovním prvkem „PLACENTA“, psaným tiskacími písmeny velké abecedy, nad kterými je umístěn obrazový prvek evokující trs trávy, popř. korunku. Na základě uvedeného žalovaný konstatoval, že přihlašované označení obsahuje slovní prvek „placenta“, který je shodný se slovním prvkem namítané ochranné známky. Následně se žalovaný zabýval povahou slovního prvku „PLACENTA“, přičemž dospěl k závěru, že tento slovní prvek nemá příliš velikou rozlišovací způsobilost ve vztahu k zapsaným výrobkům, neboť vyjadřuje informaci o výchozí surovině používané k výrobě kosmetických výrobků. Při svých úvahách žalovaný vyšel z obecné definice pojmu placenta a vnímání tohoto prvku průměrným spotřebitelem. Na základě uvedeného žalovaný shledal, že slovní prvek placenta je ve vztahu ke kosmetickým výrobkům popisný, neboť průměrný spotřebitel bude toto označení vnímat jako jednu ze složek kosmetického výrobku. Dle náhledu soudu uvedená úvaha žalovaného je logickým a rozumným hodnocením toliko slovního označení placenta. Avšak i když obecně popisný slovní prvek nemá rozlišovací způsobilost a jako takový jej může volně užít kdokoli, uvedené pravidlo má své výjimky. I popisný slovní prvek může nabýt rozlišovací způsobilosti jinak. Typicky může popisný slovní prvek nabýt rozlišovací způsobilosti užíváním. Výše uvedené žalobce v podané žalobě, stejně jako v rozkladu namítal, když zejména poukazoval na to, že se slovní prvek placenta stal pro žalobce a jeho výrobky na území ČR vžitým a příznačným. Žalovaný se uvedenou námitkou žalobce nezabýval a dovodil toliko, že slovní prvek placenta je ve vztahu ke kosmetickým výrobkům popisný. Z výše uvedeného vyplývá, že žalovaný pochybil, jestliže se nezabýval nabytím rozlišovací způsobilosti slovního prvku placenta užíváním. Závěr žalovaného o tom, že slovní prvek placenta nemá příliš vysokou rozlišovací způsobilost, je tak předčasným. Rovněž předčasným se za uvedené situace stává závěr žalovaného o tom, jaké slovní prvky bude spotřebitel vnímat přednostně, a tedy i vizuální a sémantické posouzení podobnosti přihlašovaného označení a namítané ochranné známky.

Pokud jde o tvrzení žalobce, týkající se napadeného rozhodnutí v části, ve které se žalovaný zabýval námitkami podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., soud předně poukazuje na skutečnost, že pro úspěšné uplatnění námitek podaných podle uvedeného ustanovení musí namítající prokázat, že je v obchodním styku uživatelem nezapsaného nebo jiného označení, které vzniklo přede dnem podání přihlášky shodné nebo podobné ochranné známky, a že nezapsané nebo jiné označení je užíváno pro stejné nebo podobné výrobky a služby, jako jsou uvedeny v seznamu výrobků a služeb přihlašovaného označení. Uživatelem

nezapsaného nebo jiného označení je ten, kdo své výrobky nebo služby pod tímto označením vyrábí nebo poskytuje, a v důsledku toho toto označení nabylo pro něho a jeho výrobky a služby rozlišovací způsobilost, a pokud toto označení nemá pouze místní dosah. Žalobce v podané žalobě předně namítal nabytí rozlišovací způsobilosti nezapsaného označení „PLACENTA“ a neadekvátní vyhodnocení žalobcem předložených důkazů. K uvedené námitce soud z obsahu napadeného rozhodnutí zjistil, že žalovaný ve shodě se závěrem uvedeným k posouzení námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. vyšel ze zjištění, že označení „PLACENTA“ je označením popisným, které bude průměrný spotřebitel vnímat jako jednu ze složek výrobku. Dále sdělil, že popisné označení může užívat každý, a proto se nemůže pro svou všeobecnost stát ochrannou známkou bez prokázání rozlišovací způsobilosti a není možné, aby si někdo právo na užívání takového označení monopolizoval. K tomu poznamenal, že z uvedeného výčtu různých výrobků obsahující slovo „placenta“ vyplývá, že žalobce neprokázal, že před podáním přihlášky napadené ochranné známky byl jediným uživatelem nezapsaného označení v obchodním styku. Uzavřel, že namítané označení není a nebylo ke dni podání přihlášky samo o sobě bez dalších grafických, obrazových či slovních prvků schopno tvořit ochrannou známku z důvodu absence rozlišovací způsobilosti. K výše uvedenému soud v souladu s vypořádáním námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. uvádí, že popisné označení obecně rozlišovací způsobilost nemá a může jej tak užívat každý. I popisné označení však může nabýt rozlišovací způsobilost, a to mj. užíváním. K obdobnému názoru dospěl ostatně i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 9.4.2009, č.j.: 7 As 56/2008 a ze dne 3.3.2011, č.j.: 7 As 10/2011-111. Skutečnost, že popisné označení může nabýt rozlišovací způsobilosti připustil i žalovaný v napadeném rozhodnutí, když konstatoval, že popisné označení se nemůže pro svou všeobecnost stát ochrannou známkou bez rozlišovací způsobilosti. Právě skutečnost, že označení „PLACENTA“ nabylo užíváním rozlišovací způsobilosti ve vztahu k žalobci a jeho výrobkům namítal žalobce v podané žalobě a v rozkladu proti rozhodnutí Úřadu. Bylo tak povinností žalovaného se výše uvedenou námitkou žalobce zabývat, a to s ohledem na důkazy, které žalobce předložil. Je to totiž právě žalobce, kterého ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. tíží povinnost prokázat existenci nezapsaného označení a jeho rozlišovací způsobilosti. Z napadeného rozhodnutí nikterak nevyplývá, jakým způsobem se žalobce námitkou žalobce, spočívající v nabytí rozlišovací způsobilosti předmětného označení užíváním, vypořádal. Za tohoto stavu věci je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Jestliže se žalovaný přes námitky žalobce nezabýval otázkou, zda označení „PLACENTA“ nabylo rozlišovací způsobilosti užíváním, či nikoliv, nelze v tuto chvíli rovněž učinit závěr o (ne)podobnosti napadené přihlášky ochranné známky a namítaného nezapsaného označení.

K námitkám žalobce podaným podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., soud předně poukazuje na skutečnost, že námitky podle výše uvedeného ustanovení může podat osoba dotčená na svých právech v důsledku přihlášky, která nebyla podána v dobré víře. V tomto případě namítatel dokládá, jakým způsobem byl dotčen ve svých právech. Obecně pro posouzení existence dobré víry je Úřad povinen zkoumat, zda přihlašovatel věděl nebo měl vědět vzhledem k okolnostem o existenci ochranné známky, případně nezapsaného označení namítatele, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele a zda neexistují důvody, které by mohly jednání přihlašovatele ospravedlnit (obdobně viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2008, č.j.: 1 As 3/2008 – 195). V napadeném rozhodnutí žalovaný u námitek, týkajících se tohoto ustanovení dospěl k závěru, že není možné, že by osoba zúčastněná svým označením hodlala zneužít získané rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, popřípadě nezapsaného označení, neboť starší namítaná ochranná známka je tvořena nedisťinktivním výrazem, který má sám o sobě

nízkou rozlišovací způsobilost, a proto nemůže dojít k dalšímu rozmělnění rozlišovací způsobilosti tohoto označení. Dle náhledu soudu je výše uvedené tvrzení žalovaného předčasné. Žalovaný se v napadeném rozhodnutí nezabýval otázkou, zda označení „PLACENTA“ přes svojí popisnost nenabylo rozlišovací způsobilosti užíváním. Otázka, zda uvedené označení nabylo či nenabylo rozlišovací způsobilosti užíváním má pro posouzení námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. zásadní význam, neboť v případě prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním uvedeného označení by žalobci mohla vzniknout újma. S ohledem na skutečnost, že se žalovaný nezabýval otázkou, která je z hlediska posouzení námitek podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. podstatná, nelze tak prozatím dospět k závěru, že nedošlo k dotčení na právech žalobce.

Na základě shora uvedeného soud podle ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. ve spojení s ust. § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. zrušil napadené rozhodnutí pro vady řízení spočívající v nepřezkumatelnosti napadeného rozhodnutí pro nedostatek důvodů a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. V dalším řízení na žalovaném bude, aby se řádně vypořádal s námitkou žalobce, podle které označení „PLACENTA“ nabylo rozlišovací způsobilosti užíváním ve vztahu k žalobci a jeho výrobkům, a uvedený závěr zohlednil při posouzení námitek žalobce podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. a), g) a k) zákona č. 441/2003 Sb. Právním názorem vysloveným soudem ve zrušujícím rozsudku je žalovaný v dalším řízení vázán (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

Za splnění podmínek zakotvených v ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce ani žalovaný nevyjádřili do dvou týdnů od doručení výzvy soudu a ani později svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

Ve druhém výroku tohoto rozsudku přiznal soud v souladu s ust. § 60 odst. 1 věta první s.ř.s. žalobci, který měl ve věci úspěch, právo na náhradu nákladů řízení. Náklady, které žalobci v řízení vznikly, spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 2.000,- Kč a v nákladech souvisejících s právním zastoupením žalobce patentovým zástupcem. Tyto jsou tvořeny jednak odměnou za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení, sepsání žaloby), přičemž sazba odměny za jeden úkon právní služby činí dle advokátního tarifu - vyhlášky č. 177/1996 Sb. částku 2.100,- Kč (§ 7, § 9 odst. 3 písm. f) cit. vyhlášky). Náklady právního zastoupení žalobce jsou dále tvořeny dvěma paušálními částkami ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 cit. vyhlášky). Celková výše nákladů, které žalobci v tomto řízení vznikly, činí 6.800,-Kč. Soud proto uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v této výši, a to ve stanovené lhůtě k rukám patentového zástupce žalobce Ing. Jiřího Sedláka.

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 třech 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 25. dubna 2014

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.