



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobců: **a) Ing. L. B., b) MVDr. V. V., CSc.**, oba zastoupeni JUDr. PhDr. Jaromírem Saxlem, advokátem v Brně, Údolní 33, **za účasti: 1)** In PHARM, spol. s r.o., organizační složka, IČ: 271 09 640, se sídlem Praha 5, V Lipkách 647, zastoupena Mgr. Štěpánem Janáčem, advokátem v Praze 1, Na Poříčí 12, **2)** Bioveta, a.s., IČ: 253 04 046, se sídlem Ivanovice n. H., Komenského 212, zastoupena JUDr. PhDr. Jaromírem Saxlem, advokátem v Brně, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-433574/E45768/2010/ÚPV ze dne 14. 5. 2010,

T a k t o:

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

O d ů v o d n ě n í

Žalobci se včas podanou žalobou dne 16. 7. 2010 domáhali u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-433574/E45768/2010/ÚPV ze dne 14. 5. 2010, kterým byl zamítnut rozklad žalobců proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 12. 2009 o prohlášení slovní ochranné známky č. 283298 ve znění „CANDIVAC“ za neplatnou pro část výrobků na základě návrhu podaného společností In PHARM, spol. s r.o., se sídlem Bratislava, Růžová dolina 6, Slovensko.

Ochranná známka č. 283298 ve znění „CANDIVAC“ byla s právem přednosti od dne 20. 1. 2006 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 24. 8. 2006 pro výrobky zařazené do třídy 5: výrobky farmaceutické a para farmaceutické, vakcíny humánní a veterinární, vitamíny a minerály a stopové prvky, dietní a nutriční přípravky a léčiva, medicínální sirupy, výtažky z léčivých bylin a kombinované přípravky vitamínů, stopových prvků a bylinných výtažků, potravinové doplňky obohacené vitamíny nebo minerály nebo stopovými prvky, vitamínové přípravky, vitamíny a multivitaminové preparáty, minerály a multiminerálové preparáty, bylinné čaje, léčivé byliny, cukrovinky nebo pastilky nebo tabletky nebo tobolky nebo kapsle nebo žvýkačky s léčivými přísadami, dietetické látky upravené pro lékařské účely, minerální vody a dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny upravené pro lékařské účely, doplňky výživové pro lékařské účely, bílkovinné přípravky nebo potrava pro lékařské účely, bakteriální lyzáty pro lékařské účely, balzámy a krémy a masti pro lékařské účely, chemické přípravky pro lékařské účely, léčivé oleje, oleje pro lékařské účely, tuky pro lékařské účely, léčivé soli, tinktury pro lékařské účely, bylinné výtažky nebo sirupy, vitamínová a minerální výživa ve formě koncentrátů, proteinové koncentráty jako výživové přídavky k potravinám, droždí pro farmaceutické účely, potravinové doplňky s léčebnými účinky, doplňky stravy s léčebnými účinky, výživné nebo dietetické přípravky pro lékařské účely pro denní doplnění stravy jako instantní strava nebo samostatná směs, která se skládá hlavně z mléka v prášku nebo ze živočišných nebo zeleninových proteinů, také s přídavkem vitamínů nebo bakteriálních lyzátů; do třídy 29: doplňky stravy s obsahem potravinových doplňků, potravinové doplňky ne pro lékařské účely (zařazené v této třídě) a obsahující látky živočišného původu, protein pro lidskou spotřebu, proteinové výrobky a přípravky pro výživu, přípravky zvláštní výživy pro sportovce nebo osoby s vysokým energetickým výdejem, extrakty z chaluh jako výživa, výživné přípravky pro denní doplnění stravy, která se skládá hlavně z mléka v prášku nebo živočišných nebo zeleninových proteinů, také s přídavkem vitamínů nebo minerálů nebo stopových prvků nebo cukru, jedlá želatina, želatinové výrobky a přípravky pro lidskou výživu, tuky jedlé, oleje jedlé, mléko, mléčné výrobky, jogurty, konzervované, sušené, vařené nebo nakládané ovoce nebo zelenina, polévky, vývary, bujóny; do třídy 30: cukrovinky, žvýkačky, bonbóny, zmrzliny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky, kakao, káva, čaj, čokoláda, nápoje čokoládové, čajové, kakaové nebo kávové, potraviny a pokrmů z obilovin pro lidskou spotřebu, těstoviny, müsli, med, potravinové doplňky ne pro lékařské účely (zařazené v této třídě) a obsahující látky rostlinného původu, propolis pro lidskou potřebu podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Navrhovatel o prohlášení slovní ochranné známky č. 283298 ve znění „CANDIVAC“ za neplatnou pro část výrobků, společnost In PHARM, spol. s r.o., se sídlem Bratislava, ve svém návrhu ze dne 30. 4. 2009 podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, uváděl, že je majitelem a uživatelem staršího nezapsaného označení ve znění „CANDILAC“, které je s napadenou ochrannou známkou zaměnitelné. Namítal rovněž, že po stránce sémantické se jedná v obou případech o označení odvozené od názvu kvasinek rodu Candida.

Napadená ochranná známka č. 283298 ve znění „CANDIVAC“ byla zapsána pro poměrně obsáhlý seznam výrobků ve třídě 5, doplněný o další výrobky ve třídách 29 a 30 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Ač napadené výrobky ve

třídě 5 a některé dále specifikované výrobky ve třídách 29 a 30 nepředstavují jen přípravky k potlačení mykotických infekcí, jde o přípravky, případně doplňky stravy, které jsou zpravidla prodávány na stejných prodejních místech, v lékárnách. Zde se tak mohou střetávat farmaceutické a para farmaceutické výrobky a doplňky stravy obou subjektů opatřené podobnými označeními „CANDILAC“ a „CANDIVAC“. Ve správním řízení bylo konstatováno, že není rozhodné, zda jde o přípravky identického či rozdílného složení a zda jsou určeny k léčbě stejných onemocnění či podávané k dosažení stejného ozdravného efektu. Nebyla proto uznána za rozhodnou majiteli napadené ochranné známky proklamovaná přítomnost rozdílných účinných látek v předmětných přípravcích, různá frekvence a způsob jejich podávání, odlišný způsob výroby ani další detailní informace o těchto výrobcích, které při nákupu přípravku zpravidla nelze ani seznat. Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 12. 2009 byla prohlášena slovní ochranná známka č. 283298 ve znění „CANDIVAC“ za neplatnou pro část výrobků, a toto rozhodnutí bylo v rozkladovém řízení potvrzeno žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-433574/E45768/2010/ÚPV ze dne 14. 5. 2010,

Citovanými rozhodnutími byla ochranná známka č. 283298 ve znění „CANDIVAC“ prohlášena za neplatnou pro výrobky zařazené do třídy 5: výrobky farmaceutické a para farmaceutické, vakcíny humánní a veterinární, vitamíny a minerály a stopové prvky, dietní a nutriční přípravky a léčiva, medicínální sirupy, výtažky z léčivých bylin a kombinované přípravky vitamínů, stopových prvků a bylinných výtažků, potravinové doplňky obohacené vitamíny nebo minerály nebo stopovými prvky, vitamínové přípravky, vitamíny a multivitaminové preparáty, minerály a multiminerálové preparáty, bylinné čaje, léčivé byliny, cukrovinky nebo pastilky nebo tabletky nebo tobolky nebo kapsle nebo žvýkačky s léčivými přísadami, dietetické látky upravené pro lékařské účely, minerální vody a dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny upravené pro lékařské účely, doplňky výživové pro lékařské účely, bílkovinové přípravky nebo potrava pro lékařské účely, bakteriální lyzáty pro lékařské účely, balzámy a krémy a masti pro lékařské účely, chemické přípravky pro lékařské účely, léčivé oleje, oleje pro lékařské účely, tuky pro lékařské účely, léčivé soli, tinktury pro lékařské účely, bylinné výtažky nebo sirupy, vitamínová a minerální výživa ve formě koncentrátů, proteinové koncentráty jako výživové přídavky k potravinám, droždí pro farmaceutické účely, potravinové doplňky s léčebnými účinky, doplňky stravy s léčebnými účinky, výživné nebo dietetické přípravky pro lékařské účely pro denní doplnění stravy jako instantní strava nebo samostatná směs, která se skládá hlavně z mléka v prášku nebo ze živočišných nebo zeleninových proteinů, také s přídavkem vitamínů nebo bakteriálních lyzátů; do třídy 29: doplňky stravy s obsahem potravinových doplňků, potravinové doplňky ne pro lékařské účely (zařazené v této třídě) a obsahující látky živočišného původu, protein pro lidskou spotřebu, proteinové výrobky a přípravky pro výživu, přípravky zvláštní výživy pro sportovce nebo osoby s vysokým energetickým výdejem, extrakty z chaluh jako výživa, výživné přípravky pro denní doplnění stravy, která se skládá hlavně z mléka v prášku nebo živočišných nebo zeleninových proteinů, také s přídavkem vitamínů nebo minerálů nebo stopových prvků nebo cukru; do třídy 30: potravinové doplňky ne pro lékařské účely (zařazené v této třídě) a obsahující látky rostlinného původu, propolis pro lidskou potřebu podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Současně bylo rozhodnuto, že ochranná známka č. 283298 ve znění „CANDIVAC“ zůstává v platnosti pro výrobky zařazené ve třídě 29: byla prohlášena za neplatnou pro výrobky zařazené do třídy 5: výrobky farmaceutické a para farmaceutické, vakcíny humánní jedlá želatina, želatinové výrobky a přípravky pro lidskou výživu, tuky jedlé, oleje jedlé,

mléko, mléčné výrobky, jogurty, konzervované, sušené, vařené nebo nakládané ovoce nebo zelenina, polévky, vývary, bujóny; do třídy 30: cukrovinky, žvýkačky, bonbóny, zmrzliny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky, kakao, káva, čaj, čokoláda, nápoje čokoládové, čajové, kakaové nebo kávové, potraviny a pokrmy z obilovin pro lidskou spotřebu, těstoviny, müsli, med podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

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

Žalovaný především konstatoval, že z předložených důkazů navrhovatelem lze usoudit, že navrhovatel v době před podáním přihlášky napadené ochranné známky užíval označení „CANDILAC“ v obchodním styku a to ve větším než místním dosahu, což vyplývá především z kopií 71 faktur z let 2005 až 2008, na kterých je dodavatelem společnost InPHARM, s.r.o. Praha 5, a na kterých je fakturace mj. i na přípravek „CANDILAC“. Byť v některých dokladech na výrobcích figuruje společnost Generica, spol. s r.o., jedná se o výrobce, se kterým navrhovatel uzavřel licenční smlouvu k výhradnímu zastupování, což ostatně vyplývá i z katalogu přípravků InPHARM, 1/2005, ve kterém je mj. obsažen i přípravek s označením „CANDILAC“.

Žalovaný se dále zabýval otázkou shodnosti nebo podobnosti napadené ochranné známky ve znění „CANDIVAC“ a namítaného nezapsaného označení ve znění „CANDILAC“ a posuzoval je z hlediska fonetického, vizuálního a sémantického. Konstatoval podobnost vizuální i fonetickou. Pokud jde o sémantické hledisko, uvedl, že průměrný spotřebitel je bude vnímat buď jako fantazijní, popř. s ohledem na fakt, že se jedná o farmaceutický výrobek, bude jeho první části „CANDI“ spojovat s candiózou, resp. kandidózou, tj. infekcí způsobenou kvasinkami, a proto i v tomto případě považovat porovnávaná označení za podobná. Poté žalovaný shledal podobnost obou označení i z hlediska celkového dojmu.

Žalovaný shledal dále shodnost nebo podobnost s některými výrobky, pro něž byla napadená ochranná známka zapsána., což může u spotřebitelské veřejnosti vyvolat dojem, že tyto výrobky pocházejí od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele. V případě obou označení se jedná o užívání ve spojení s léčebným přípravkem, který sice slouží stejnému účelu, tj. vaginálním mykózám, oba přípravky podporují imunitu proti kvasinkovým infekcím, avšak mají odlišné složení a působení, kdy jak uvedli majitelé napadené ochranné známky, v případě namítaného nezapsaného označení se jedná o působení prostředku prostřednictvím lactobacilů a v případě napadené ochranné známky prostřednictvím vakcíny. Tyto nuance však běžný spotřebitel neregistruje, pouze předpokládá, že se jedná o léčebný přípravek, popř. doplněk stravy.

Žalobci se svým podáním domáhali zrušení napadeného rozhodnutí a zpochybňovali legitimaci navrhovatele, neboť to nemůže být distributor výrobků vyráběných v zahraničí a uváděných distributorem na trh v České republice, komu svědčí aktivní legitimace ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách.

Namítali, že kvalifikační znak „pokud označení nemá místní dosah“, jímž zákon podmiňuje ochranu nezapsanému označení, není možné vykládat i jinak, než prostorové vymezení.

Žalobci zpochybňovali podobnost zapsané ochranné známky s nezapsaným označením užívaným v obchodním styku a podobnost výrobků označovaných kolizními označeními.

Za stěžejní otázku pokládali žalobci to, zda navrhovatel v rozhodném období užíval nezapsané označení v takovém rozsahu, že mu svědčí právo navrhnout prohlášení neplatnosti ochranné známky z tohoto relativního důvodu. Domnívali se, že z předložených důkazů - které svědčí o dodávkách označeného potravinového doplňku distributorům, kteří dodávali výrobek lékárnám a teprve tyto lékárny dodávají výrobek přímo spotřebitelům, nelze usoudit, jak velká spotřebitelská veřejnost se s výrobkem označeným slovem „CANDILAC“ mohla setkat a zda takovéto množství může představovat „přesažení místního dosahu“. Své tvrzení opírali o propočet kusů balení předmětného potravinového doplňku, popř. jeho přepočtu na hlavu v úvahu přicházejících koncových spotřebitelů, popř. rovněž na počet distributorů tohoto potravinového doplňku. Spekulovali, že se výrobek ke koncovým spotřebitelům vůbec nemusel dostat, pokud by jeho distributoři nechali proběhnout lhůtu expirace, popř. pokud by takto značený výrobek jen exportovali za hranice České republiky.

Žalobci mají za to, že navrhovatel neprokázal užívání nezapsaného označení v zákonem požadovaném rozsahu (větším než místním), pokud prokázal, že označené zboží dodával distributorům, avšak již nebyl proveden důkaz, že se s tímto zbožím mohla seznámit veřejnost. Žalobci pak dále namítají, že pod pojem „místní“ dosah“ nelze podřadit i užívání v „nemalém rozsahu“. Žalobci mají za to, že průměrný spotřebitel nebyl s to seznat, že uživatelem označení „CANDILAC“ je navrhovatel prohlášení neplatnosti.

Žalobci ve svém podání označili mj. za osobu zúčastněnou akciovou společnost BIOVETA, která je jednak licenciátem napadené ochranné známky, a jednak majitelem starší ochranné známky č. 264553 ve znění „CANDIVAC“, která byla s právem přednosti od dne 13. 12. 2003 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 23. 7. 2004 pro vakcínu pro humánní použití ve třídě 5 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 30. 12. 2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 14. 5. 2010.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 28. 1. 2014, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

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

Z obchodního rejstříku, vedeného Městského soudu v Praze, vzal soud za prokázané, že společnost In PHARM, spol. s r.o., organizační složka, IČ: 271 09 640, se sídlem Praha 5, V Lipkách 647, v právní formě „Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, byla zapsána do tohoto rejstříku dne 17. 12. 2003, a že jejím zřizovatelem je společností In PHARM, spol. s r.o., IČ: 31 349 510, se sídlem Bratislava, Ružová dolina 6, Slovenská republika.

Ze správního spisu vzal soud za prokázané, že navrhovatel dne 14. 8. 2009 doplnil své podání podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách kopií licenční smlouvy o užívání nezapsaného označení výrobku a smlouvu o spolupráci, podepsanou v Praze dne 5. 1. 2005 mezi poskytovatelem GENERICA CZ, IČ: 34 119 116, Piešťany, Vrbovská 39, Slovenská republika, a nabyvatelem InPHARM, spol. s r.o., organizační složka, IČ: 271 09 640, Praha 5, V Lipkách 647. V bodu I. této smlouvy se uvádí, že poskytovatel je dlouhodobým a výlučným uživatelem nezapsaného označení „CANDILAC“. Podle bodu II. poskytovatel uděluje nabyvateli právo užívat nezapsané označení pro všechny výrobky nebo služby, licence se poskytuje jako výlučná, uděluje se na dobu neurčitou. Podle bodu III. se stává nabyvatel producentem a distributorem přípravků s nezapsaným označením „CANDILAC“, přičemž jejich výrobu na základě smlouvy zadává poskytovateli GENERICA CZ.

Pokud žalobci namítali, že navrhovateli prohlášení neplatnosti nesvědčila práva držitele nezapsaného označení z důvodu vnitřní rozpornosti licenční smlouvy mezi navrhovatelem/osobou zúčastněnou a s.r.o. GENERICA, je třeba uvést, že byť byla předložena kopie smlouvy o užívání nezapsaného označení výrobku a smlouvy o spolupráci ze dne 5. 1. 2005 uzavřené mezi navrhovatelem a společností GENERICA CZ, Piešťany, Slovenská republika, označená jako smlouva licenční, jde o smlouvu inomínátní, neboť práva držitele nezapsaného označení nejsou právy průmyslovými.

Citovanou smlouvu označenou jako „Licenční smlouvu o užívání nezapsaného označení výrobku a smlouvu o spolupráci“ uzavřenou dne 5. 1. 2005 mezi poskytovatelem a nabyvatelem podle názoru soudu nelze podřadit pod žádný ze smluvních typů upravený v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jedná se proto o tzv. inomínátní smlouvu ve smyslu § 51 tohoto zákona. Citovaná smlouva má totiž jak podle svého označení, tak i podle svého obsahu povahu inomínátní smlouvy podle § 51 občanského zákoníku a její zařazení pod některý ze smluvních typů soukromého práva je tak pojmově vyloučeno. Podle soudu je taková smlouva smlouvou inomínátní, která neodporuje smluvní volnosti. Pokud žalobce postavil otázku platnosti citované smlouvy, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Navrhovatel neplatnosti napadené ochranné známky byl nesporným uživatelem namítaného označení ve znění „CANDILAC“.

Tento závěr soudu je v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 1363/2013, podle něhož v případě smluv je nutno přihlídnout k tomu, že jejich autoři, často laici, nejsou schopni ve smluvním textu dohodnout podstatu závazku pomocí pregnantní terminologie. Právní formalismus orgánů veřejné moci a jimi vznášené přehnané nároky na formulaci smlouvy nelze ovšem z ústavněprávního hlediska akceptovat, neboť evidentně zasahují do smluvní svobody občana, vyplývající z principu priority občana nad státem, jak je upraven v čl. 1 Ústavy a z principu smluvní volnosti ve smyslu čl. 2 odst. 4 Ústavy a v korespondujícím ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny.

Podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

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

V inkriminované věci je tedy ze shora uvedených důvodů nesporné, že navrhovatel byl legitimován k podání návrhu na zrušení napadené ochranné známky, byť byl distributorem výrobků vyráběných v zahraničí a uváděných distributorem na trh v České republice, a svědčí mu tedy aktivní legitimace ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, a proto soud musel tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

Pokud žalobci namítali kvalifikační znak ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách „pokud označení nemá místní dosah“, jímž zákon podmiňuje ochranu nezapsanému označení, není možné vykládat i jinak, než prostorové vymezení. Zákonným znakem, který opravňuje držitele nezapsaného označení uplatnit námitky proti přihlášené ochranné známce, je podle citovaného ustanovení, že *je 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.* Zákon o ochranných známkách tedy nestanoví, že by výrobek musel být držitelem vyráběn nebo vyráběn a distribuován - z textu zákona je zjevné, že se jedná o subjekt, který užívá nezapsané označení nebo jiné označení užívané v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky. Zákon o ochranných známkách je národním právním předpisem, a proto je relevantní trh České republiky stejně, jako jsou podmíněny územím České republiky další zákonné podmínky, tj. že označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.

Ze správního spisu vzal soud za prokázané, že navrhovatel ke svému návrhu přiložil katalog přípravků InPHARM, 1/2005, ve kterém je mj. obsažen i přípravek s označením „CANDILAC“, kopii titulní strany přílohy k časopisu Vlasta z března 2005 s inzerátem na přípravek „CANDILAC“, kopie 71 faktur z let 2005 až 2008, na nichž je dodavatelem společnost InPHARM, s.r.o. Praha 5, a na nichž je fakturace mj. i na přípravek „CANDILAC“, z nichž minimálně 36 se vztahuje k období před podáním přihlášky napadené ochranné známky, tj. přede dnem 20. 1. 2006. Odběratelé přípravků společnosti InPHARM, s.r.o. v tomto období byly společnosti Phoenix lékárenský velkoobchod a.s. Praha, Alliance Unichem CZ, s.r.o. Praha, GEHE Pharma Praha s.r.o., Pharmos a.s. Ostrava – Radvanice.

Ze správního spisu je zřejmé, že v některých dokladech na výrobcích figuruje společnost GENERICA, avšak jedná se o výrobce, se kterým navrhovatel uzavřel dne 5. 1. 2005 Licenční smlouvu o užívání nezapsaného označení výrobku a smlouvu o spolupráci, „uzavřenou dne 5. 1. 2005, z níž vyplývá, že přípravky s nezapsaným označením „CANDILAC“ vyrábí na základě této smlouvy poskytovatel GENERICA CZ.

V inkriminované věci je rovněž nesporné, že dostatečný počet navrhovatelem předložených faktur pochází z roku 2005, tedy před podáním přihlášky napadené ochranné známky dne 20. 1. 2006. Na straně odběratelů v inkriminované době figurovali distributoři jako Phoenix lékárenský velkoobchod a.s. Praha, Alliance Unichem CZ, s.r.o. Praha, GEHE Pharma Praha s.r.o. a Pharmos a.s. Ostrava – Radvanice. Je tedy nesporné, že namítané označení nemá místní dosah, nýbrž bylo distribuováno po celém území České republiky. Pokud jde o faktury, je lhostejné, zda šlo o vzorek anebo o všechny faktury, podstatné je to, že prokazují distribuci nikoliv v místním rozsahu

Informace o namítaném označení byly veřejné dostupné, v médiích se objevovaly od roku 2005 a byly tedy pro spotřebitelskou veřejnost. Podle názoru Městského soudu v Praze navrhovatel prokázal užívání nezapsaného označení v zákonem požadovaném rozsahu (větším než místním), prokázal, že výrobky označené namítaným označením dodával distributorům. S jeho výrobky se mohla seznámit spotřebitelská veřejnost prostřednictvím reklam v časopisech a letácích, které doložil v průběhu správního řízení. Průměrný spotřebitel byl s to seznat, že uživatelem označení „CANDILAC“ je navrhovatel prohlášení neplatnosti.

Podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), představuje nebezpečí záměny ochranných známek nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek C-39/97 Canon, bod 29, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 17). Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Otázku, zda existuje nebezpečí záměny ochranných známek, je třeba činit z pohledu průměrného spotřebitele. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele.

Pokud žalobci zpochybňovali podobnost zapsané ochranné známky s nezapsaným označením užívaným v obchodním styku a podobnost výrobků označovaných kolizními označeními, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalovaný i správní orgán prvního stupně bezchybně posoudily zaměnitelnost střetnuvších se označení, neboť závěr žalovaného byl odůvodněn přezkoumatelně, pečlivě, přesvědčivě, logicky bezvadně. Žalovaný totiž učinil svůj úsudek o nezaměnitelnosti poté, co řádně zhodnotil všechna relativní kritéria. Napadené rozhodnutí je založeno na dostatečně učiněných skutkových zjištěních. Žalovaný se především vypořádal s kritériem vnímání podobnosti inkriminovaných označení průměrným spotřebitelem z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického těchto

ochranných známek. Žalovaný *expressis verbis* v napadeném rozhodnutí označil význam celkového dojmu, jakým předmětná označení působí na spotřebitele s tím, že pro konstatování podobnosti může být rozhodující podobnost pouze v jediném z těchto aspektů.

Žalovaný ve svém rozhodnutí postupoval v souladu se zákonem o ochranných známkách, striktně se držel interpretačních pomůcek stanovených ustálenou citovanou judikaturou SDEU. Zabýval se vnímáním porovnávaných označení z hlediska průměrného českého spotřebitele dotčených výrobků nebo služeb. Ustálená výkladová pravidla SDEU pro posuzování zaměnitelnosti ochranných známek tedy byla respektována rovněž žalovaným v průběhu správního řízení v inkriminované věci, byť ustálená judikatura SDEU nebyla výslovně citována. Podobnost srovnávaných označení a srovnání podobnosti označovaných výrobků bylo provedeno naprosto standardně při respektování relevantní judikatury.

Městský soud v Praze musel odmítnout jako nepatřičnou rovněž námitku, v níž žalobci namítali, že navrhovatel v rozhodném období užíval nezapsané označení v takovém rozsahu, že mu svědčí právo navrhnout prohlášení neplatnosti ochranné známky z tohoto relativního důvodu. Domnívali se, že z předložených důkazů - které svědčí o dodávkách označeného potravinového doplňku distributorům, kteří dodávali výrobek lékárnám a teprve tyto lékárny dodávají výrobek přímo spotřebitelům, nelze usoudit, jak velká spotřebitelská veřejnost se s výrobkem označeným slovem „CANDILAC“ mohla setkat a zda takového množství může představovat „přesažení místního dosahu“. Své tvrzení opírali o propočet kusů balení předmětného potravinového doplňku, popř. jeho přepočtu na hlavu v úvahu přicházejících koncových spotřebitelů, popř. rovněž na počet distributorů tohoto potravinového doplňku. Spekulovali, že se výrobek ke koncovým spotřebitelům vůbec nemusel dostat, pokud by jeho distributoři nechali proběhnout lhůtu expirace, popř. pokud by takto značený výrobek jen exportovali za hranice České republiky. Tyto spekulace žalobci žádným způsobem nedoložili, a proto se soud jimi nemohl zabývat, stejně jako se jimi nemohl z téhož důvodu zabývat ani žalovaný. Za stejně spekulativní potom musel soud označit i úvahu žalobce, že přípravky „CANDILAC“ nejsou léčebnými přípravky, že výrobky takto označené vůbec nemusely být nabízeny koncovým spotřebitelům a ti se tedy nemuseli s takto označenými výrobky setkat a že navrhovatel prohlášení neplatnosti nemohl uvádět na trh takto označené výrobky, pokud není držitelem živnostenského oprávnění, které mu umožňuje vyrábět přípravky k potlačení kandidózy. Z tohoto důvodu musel odmítnout námitku žalobce jako nepatřičnou, když žalobce toto své spekulativní tvrzení nijak nedoložil.

V inkriminované věci je nesporné, že ode dne 1. 4. 2004 se práva držitele nezapsaného označení řídí zákonem o ochranných známkách, za jehož účinnosti byla podána přihláška napadené ochranné známky a známka byla zapsána. Podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách je stanoven limit pro zkoumání zásahu přihlašovaného označení do již existujících byť nezapsaných práv tak, že se musí jednat o označení, které nemá jen místní dosah, je užívané v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby (viz též rozsudek Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 8 Ca 37/2008) a jeho užívání započalo před podáním přihlášky napadené ochranné známky. Užívání „nemístního dosahu“ značí šíři povědomosti a známosti předmětného označení pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. Navrhovateli prohlášení neplatnosti všechny atributy pro uplatnění práva držitele nezapsaného označení nasvědčují.

Mezi důkazními prostředky, které předložil navrhovatel prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky, sice není statistický údaj o známosti výrobku s označením „CANDILAC“ mezi koncovými uživateli, resp. průměrnými spotřebiteli, potravinového doplňku, nicméně podle znění zákona o ochranných známkách postačuje, jestliže jsou výrobky takto vnímány tzv. „relevantní veřejností“. Pokud takováto relevantní veřejnost v České republice u navrhovatele poptávala výrobky a ten jí takto označené výrobky dodával, byť je sám nakupoval u jiného - zahraničního subjektu, mohl Městský soud v Praze ve shodě s žalovaným konstatovat na základě předložených dokladů, že navrhovatel prohlášení neplatnosti je subjektem, který před datem podání přihlášky uváděl na trh v České republice v množství větším než malém a s větším než místním dosahem podobné výrobky (zjevně určené k potlačení kvasinkových infekcí), přičemž označení si jsou podobná.

S ohledem na shora uvedené musel Městský soud v Praze rovněž konstatovat, že postup žalovaného správního orgánu, který vyústil do rozhodnutí omezit zápis napadené ochranné známky pro některé výrobky ze seznamu napadené ochranné známky, které lze považovat za shodné a podobné s výrobky, pro něž je užíváno namítané nezapsané označení, je v souladu se zákonem o ochranných známkách.

Pokud žalobci tvrdí, že označení „CANDIVAC“ bylo v podniku Bioveta, a.s. užíváno již v časovém období před datem 13. 10. 2003, kdy byla tímto podnikem podána přihláška ochranné známky totožného znění „CANDIVAC“ a posléze zapsána pod č. 264553, a že navrhovatel užívání této známky až do doby podání nyní projednávaného návrhu bez jakýchkoliv výhrad či připomínek strpěl, musel soud přisvědčit žalovanému správnímu orgánu, když konstatoval, že pokud je podán konkrétní návrh na prohlášení neplatnosti konkrétní ochranné známky, není Úřad oprávněn toto řízení rozšiřovat i na známky, které návrhem nebyly napadeny. Z okolností, že jiná ochranná známka nebyla napadena návrhem na prohlášení neplatnosti, nelze vyvozovat úvahy o splnění/nesplnění podmínek pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou; rozšiřování správního uvážení nad rámec tvrdí, které je v řízení podle § 32 odst. 3 ve spojitosti s § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách závislé na podaném návrhu, by představovalo porušení zákonných mezí správního uvážení. V souvislosti s námitkou žalobců, že svou ochrannou známku „CANDIVAC“ přihlásili na základě souhlasu, který se zápisem vyslovila a.s. BIOVETA jako majitel starší ochranné známky stejného znění, musel Městský soud v Praze připomenout základní zásadu „Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“, že tedy tato akciová společnost může vyslovit souhlas se zápisem jiné ochranné známky pouze v rozsahu, v jakém ji svědčí práva k její známce včetně rozsahu chráněných výrobků, přičemž tento souhlas nemá z hlediska zápisné způsobilosti napadené ochranné známky větší právní sílu než dotčenost práv držitele nezapsaného označení.

Napadené správní rozhodnutí nevybočuje ze zákonných mezí, bylo vydáno v řízení, které probíhalo v souladu s platným právem, zohlednilo všechna relevantní tvrzení obou účastníků správního řízení; úvaha správního orgánu je v souladu se správním spisem a v souladu se zásadami logického myšlení a není ani jinak vadná, a na zjištěné okolnosti byla správně aplikována právní norma.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil

zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

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

P o u č e n í:

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

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

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

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

V Praze dne 28. ledna 2014

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

za správnost vyhotovení
Simona Štěpinová