



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **DETECHA, chemické výrobní družstvo, IČ: 000 29 785**, se sídlem Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1208, zastoupen Ing. Jiřím Sedlákem, patentovým zástupcem, se sídlem České Budějovice, Husova 5, **za účasti: CONTRAX s.r.o., IČ: 253 36 070**, se sídlem Brno, Srbská 53, 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-467243/70507/2009/ÚPV ze dne 29. 7. 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

Žalobce se včas podanou žalobou dne 30. 9. 2010 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-467243/70507/2009/ÚPV ze dne 29. 7. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 11. 2009 o zamítnutí námitek proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení ve znění „herbal placenta quality product by Contrax Laboratory“ zn. sp. O-467243 do rejstříku ochranných známek, jehož přihlašovatelem je společnost CONTRAX s.r.o., IČ: 253 36 070, se sídlem Brno, Srbská 53.

Dne 21. 7. 2009 podal žalobce námítky proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení ve znění „herbal placenta quality product by Contrax Laboratory“ zn. sp. O-467243 do rejstříku ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. a) 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, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Napadená kombinovaná ochranná známka ve znění „herbal placenta quality product by Contrax Laboratory“ byla podána dne 14. 4. 2009 výrobky a služby zařazené do třídy 3: parfumerie a kosmetika, rtěnky, ochranné tyčinky na rty, pomády na rty, balzámy a lesky na rty, mýdla, vlasové vody, tělové a vlasové šampony, barvy na vlasy a vousy, vymývací prostředky a roztoky, krémy, emulze, mléka a gely na ošetřování pokožky, opalovací krémy, opalovací emulze a oleje, přípravky na opalování, prostředky pro mytí a ošetřování rukou, nohou a vlasů, laky na vlasy, laky a výživy na nehty, pudry, řasenky, kosmetické tužky, zubní pasty, pěny po holení, pěny do koupele, kolínské a toaletní vody, depilační přípravky, kosmetické přípravky pro zvířata; do třídy 5: kosmetika s léčebnými účinky, např. pleťové, vlasové přípravky, koupelové soli, mýdla, pomády a tyčinky na rty s hojivými účinky, hojivé balzámy, hojivé oleje, masti, gely a krémy, inhalační tyčinky, náplasti, repelenty a do třídy 35: pomoc při řízení obchodní činnosti, týkající se výrobků uvedených ve třídách 3 a 5 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Namítaná kombinovaná ochranná známka č. 306293 ve znění „PLACENTA“ s právem přednosti ode dne 7. 7. 2005 byla zapsána dne 8. 7. 2009 pro výrobky zařazené do třídy 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 a do třídy 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 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Návrhy namítajícího podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a k) zákona o ochranných známkách byly zamítnuty rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 11. 2009. Námitky proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení shora uvedené spisové značky byly zamítnuty, neboť nebyla shledána jeho podobnost na namítanou ochrannou známku. Obě porovnávaná označení sice obsahují shodný slovní prvek „placenta“/„PLACENTA“, nicméně tento slovní prvek postrádá ve vztahu k předmětným porovnávaným výrobkům rozlišovací způsobilost a nemůže tak být u srovnávaných označení určujícím prvkem, přičemž namítaná ochranná známka je tvořena pouze kombinací tohoto slovního jediného prvku s jednoduchým obrazovým prvkem, zatímco přihlašované označení je tvořeno kombinací mnoha dalších zcela odlišných slovních a obrazových prvků. Zápisem napadené ochranné známky do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do starších zákonem chráněných práv namítajícího.

Žalobce, podal proti tomuto rozhodnutí rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 7. 2010 s tím, že zamítnutí námitek proti zápisu uvedeného přihlašovaného označení potvrzuje.

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí mj. uvedl, že přihlašované kombinované označení je tvořeno z obrazového prvku představujícího náčrt listu papíru se spodní konturou, pod níž jsou pod sebou uspořádány slovní prvky „herbal“ a „placenta“, napsané malými tiskacími písmeny, přičemž vpravo vedle horního slovního prvku „herbal“ je umístěn menší obrazový prvek představující světlý kříž v tmavém kosodélníku. Pod slovním prvkem „placenta“ jsou v černobílém obdélníkovém rámečku uspořádány pod sebou menší slovní prvky „Contrax“ a „Laboratory“, napsané na začátku slov velkými písmeny a dále pak malými tiskacími písmeny. Nad rámečkem jsou ještě pod tmavou vlnovkou umístěny drobné slovní prvky „quality product by“ napsané malými tiskacími písmeny.

Zatímco namítaná kombinovaná ochranná známka je tvořena grafickým znakem připomínajícím korunku či květ složený ze dvou pod sebou umístěných horizontálně situovaných obloučků, nad nimiž je uspořádána stylizovaná trojice štíhlých lístků, z nichž prostřední je situován horizontálně, a oba postranní se od něj odklánějí na opačné strany pod shodným ostrým úhlem. Pod grafickým znakem je umístěn výrazný slovní prvek „PLACENTA“, napsaný tučnými písmeny velké abecedy.

Žalovaný konstatoval, že obě označení vykazují zcela odlišný vizuální vjem, průměrný spotřebitel je bezpečně vizuálně odliší, a to přes to, že obsahují shodný slovní prvek „placenta“/„PLACENTA“.

Z hlediska fonetického i sémantického, kde se obrazové prvky neprojeví, zmíněné další slovní prvky jsou dostatečně akusticky i významově odlišné. Žalovaný podotknul, že slovní prvek „Contrax“ je součástí obchodní firmy přihlašovatele a spojení „Contrax Laboratory“ jeho starších ochranných známek, např. č. 264738 a č. 270091, dostatečně napadené označení odliší.

Zabýval se rovněž shodným slovním prvkem „placenta“/„PLACENTA“ a uvedl, že přes tuto shodu si porovnávaná označení nejsou ani jako celek podobná, jejich celkový dojem je vzhledem k různé koncepci a dalším odlišujícím prvkům pro průměrného spotřebitele evidentně zcela odlišný.

Pokud jde o shodnost či podobnost některých přihlašovaných výrobků s výrobky zapsané pro namítanou ochrannou známku ve třídách 3 a 5 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, žalovaný konstatoval shodnost nebo podobnost s výjimkou výrobků „inhalační tyčinky, náplasti, repelenty“ ve třídě 5. Přes tyto skutečnosti dospěl k závěru, že zápisem napadené ochranné známky do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do starších zákonem chráněných práv namítajících, a to s ohledem na fakt, že nebyla shledána podobnost porovnávaných označení.

Pokud jde o námitky podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, namítající předložil ve správním řízení důkazní prostředky, a to výpis namítané ochranné známky č. 306293 z rejstříku ochranných známek, kopie z výrobních knih z let 1970 až 1990, kopie objednávkových listů z let 1993 až 2004 (na výrobky „Placenta – tyčinka“ a „Regina – Placenta“), faktury z let 1990, 1993, 2001, 2005 vždy na označení „Placenta“ bez uvedení, jaké výrobky jsou tímto označením označovány, dále potom výpis z obchodního rejstříku

přihlašovatele a kopie webových stránek www.levnalekarna.cz a www.24-lekarna.cz ze dne 16. 7. 2009 s údaji o výrobcích přihlašovatele.

Žalovaný po porovnání těchto důkazů uvedl, že uvedené dokumenty nejsou z hlediska naplnění skutkové podstaty nedostatku dobré víry relevantní, nedobrou víru nelze dovozovat toliko ze skutečnosti, že namítající je majitelem starší kombinované ochranné známky č. 306293 ve znění „PLACENTA“ s právem přednosti ode dne 7. 7. 2005.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal jeho nezákonnost. Namítal chybné posouzení napadeného označení a namítané ochranné známky z hlediska vizuálního a fonetického. Dovolával se rozsudku Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“) ve věci C-120/04 Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH.

Namítal, že byla zjištěna podobnost některých přihlašovaných výrobků s výrobky zapsané pro namítanou ochrannou známku ve třídách 3 a 5 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb a dovolával se rozsudku Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“) ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

Namítal, že žalovaný nesprávně hodnotil charakter označení „Placenta“ jako popisného a tvrdil, že se přitom jedná o označení fantazijní.

Pokud jde o námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, tvrdil, že přihláška byla podána ve zlé víře. Odmítal tvrzení žalovaného, že přihlašovatel užil prvek placenta pro popis složení takto označených výrobků.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 30. 12. 2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 29. 7. 2009.

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

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

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

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem 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 rozsudku Nejvyššího správního soudu Boh. A 6439/27 u každého přihlašovaného označení je žalovaný povinen posoudit zaměnitelnost přihlášeného označení s ochrannou známkou, či s přihlášeným označením s dřívějším právem přednosti na základě skutkových zjištění učiněných v průběhu řízení komplexně, ze všech, v tom kterém případě rozhodných hledisek.

Přezkum správních rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v plné jurisdikci je v souladu se soudním řádem správním. Posouzení zaměnitelnosti může být jen obtížně věcí správního uvážení. To je zřejmé již jen ze znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle něhož se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem 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. Zákon jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmito pojmy je pak otázkou výkladu práva a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem volného správního uvážení. Ve vztahu ke zjištěnému skutkovému stavu je pak třeba podotknout, že z hlediska právního rámce je podstatná možná zaměnitelnost, nikoliv to, zda k záměně skutečně dochází. Zákon o ochranných známkách byl přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Zaměnitelnost ochranných známek, regulovaná v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, má předobraz v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS, *Ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.* Přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES, *Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.* Obdobné čl. 5 odst. 1 písm. b) obou směrnic (viz blíže usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2011-103).

Podle nálezu Ústavního soudu V. ÚS 2170/08 judikatura nemůže být bez vývoje a není vyloučeno, aby (a to i při nezměněné právní úpravě) byla nejen doplňována o nové interpretační závěry, ale i měněna. Každá změna rozhodovací soudní praxe, zvláště jde-li o praxi nejvyšší soudní instance povolané i k sjednocování judikatury nižších soudů, je ovšem

jevem ve své podstatě nežádoucím, neboť takovouto změnou zjevně je narušen jeden z principů demokratického právního státu, a to princip předvídatelnosti soudního rozhodování. To je prioritním důvodem, proč platná právní úprava předepisuje pro soudy nejvyšších instancí i pro Ústavní soud zvláštní a závazná pravidla přijímání rozhodnutí v situacích, kdy jimi má být jejich dosavadní judikatura překonána. Dokonce, i kdyby takovéto procedury nebyly pro uvedené případy pozitivním právem zakotveny, nic by to neměnilo na povinnosti soudů přistupovat ke změně judikatury nejen opatrně a zdrženlivě (tj. výlučně v nezbytných případech opodstatňujících překročení principu předvídatelnosti), ale též s důkladným odůvodněním takového postupu; jeho součástí nezbytně by mělo být přesvědčivé vysvětlení toho, proč, vzdor očekávání respektu k dosavadní rozhodovací praxi, bylo rozhodnuto jinak.

V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu byl tedy žalovaný povinen posoudit zaměnitelnost přihlášeného označení s namítanou ochrannou známkou s dřívějším právem přednosti na základě skutkových zjištění učiněných v průběhu řízení komplexně, ze všech, v tom kterém případě rozhodných hledisek.

Pokud žalobce namítal chybné posouzení napadených označení z hlediska vizuálního, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Obě označení jsou kombinovaná, obsahují prvky slovní i výtvarné, které jsou řešeny v zcela odlišném pojetí, nejsou zaměnitelné. Mají sice shodný slovní prvek „placenta“/„PLACENTA“, ale i přes tuto shodu si porovnávaná označení nejsou ani jako celek podobná, jejich celkový dojem je vzhledem k různé koncepci a dalším odlišujícím prvkům pro průměrného spotřebitele *prima facie* odlišný. Městský soud v Praze proto musel odmítnout tuto námitku jako neodůvodněnou. Podle názoru soudu žalovaný nepochybil, když dospěl k závěru, že porovnávaná označení nejsou vizuálně shodná ani podobná.

Pokud žalobce namítal chybné posouzení napadených označení z hlediska fonetického, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Z hlediska fonetického i sémantického, kde se obrazové prvky neprojeví, další slovní prvky „herbal placenta quality product by Contrax Laboratory“ jsou dostatečně akusticky odlišné. Slovní prvek „Contrax“ je součástí obchodní firmy přihlašovatele a spojení „Contrax Laboratory“ jeho starších kombinovaných ochranných známek, např. č. 264738 ve znění „Contrax Laboratory“ s právem přednosti ode dne 14. 11. 2003 a č. 270091 ve znění „New Cream Contrax Laboratory“ s právem přednosti ode dne 20. 5. 2004, tedy v obou případech starších ochranných známek než je namítaná ochranná známka žalobce, dostatečně napadené označení odliší. Při hodnocení označení je také nutno vzít v úvahu, že průměrný spotřebitel nemá vždy možnost vzájemného srovnání obou označení, ale porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem.

Ze zjištění žalovaného se zřetelně podává vázanost označení na kosmetické výrobky s obsahem (ať už v jakékoliv podobě či množství – zde je nerozhodné, zdali je placenta přímou složkou, či jen extraktem z placenty) placenty. Označení tedy dává průměrnému spotřebiteli primárně najevo, jaké je složení výrobku a jaké jsou s ohledem na obsah placenty jeho přepokládané vlastnosti, nepochybně má tedy popisný charakter. Obdobně bylo ostatně označení užíváno samotným žalobcem. Není rozhodné, zda průměrný spotřebitel zkoumá dopodrobna složení výrobku, rozhodující je vira spotřebitele v to, že výrobek tuto složku

v jakékoliv podobě obsahuje, tedy právě důvěra v popisný charakter označení. Pokud tedy průměrný spotřebitel vnímá označení placenta, bude zásadně spojováno se specifickými vlastnostmi výrobku, nikoliv s jeho původcem. K identifikaci původce výrobku slouží v případě napadené ochranné známky právě označení výrobce „Contrax Laboratory“, resp. „Contrax“, které má rozlišovací způsobilost, naopak samotné označení „placenta“ takovou způsobilost nemá.

Městský soud v Praze musel proto konstatovat, že žalovaný v otázce posouzení podobnosti označení postupoval zcela v intencích své dosavadní rozhodovací praxe, přičemž v úvahu byla vzata standardně užívaná kritéria podobnosti, a to hledisko vizuální, fonetické, sémantické, jakož i hledisko průměrného spotřebitele, přičemž předmětná označení byla posuzována v jejich komplexnosti, tj. i z hlediska jejich celkového dojmu.

Zákon o ochranných známkách jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapíše, existuje-li pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmito pojmy je pak otázkou výkladu práva a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem volného správního uvážení. Z hlediska právního rámce je podstatná možná zaměnitelnost, nikoliv to, zda k záměně skutečně dochází. Žalovaný správní orgán při svém rozhodování se držel interpretačních pomůcek stanovených ustálenou citovanou judikaturou SDEU, byť na ně výslovně neodkazoval, a proto se nedopustil nesprávného právního posouzení. Své posouzení podobnosti přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek založil nejen na obecných úvahách, nýbrž provedl i analýzu všech relevantních skutečností projednávané věci, čímž zohlednil požadavek celkového posouzení nebezpečí záměny s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávané věci a na základě celkového dojmu, jímž působí přihlašované označení a namítaná ochranná známka, resp. namítané ochranné známky v prvoinstančním řízení.

Pokud žalobce namítal chybné posouzení žalovaného o neexistenci možnosti záměny, musel soud jeho námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalovaný v správním řízení postupoval v souladu s postuláty stanovenými ustálenou judikaturou SDEU, ve svém rozhodnutí se řádně vypořádal se všemi kritérii pravděpodobnosti záměny ochranných známek, resp. napadeného označení a namítané ochranné známky. Přihlašované označení i namítaná ochranná známka byly žalovaným posuzovány na základě stanovených kritérií z hlediska průměrného spotřebitele a nebyla konstatována jejich zaměnitelnost.

Podle ustálené judikatury SDEU 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. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost.

Z žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný posuzoval, zda existuje nebezpečí záměny ochranných známek 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.

Závěry žalovaného o nepodobnosti porovnávaných označení jsou v souladu s rozhodovací praxí SDEU.

Žalobce ve svém podání poukázal na rozsudek Tribunálu ve věci T-129/01 José Alejandro v. OHIM – Anheuserbusch (BUDMEN). Tribunál v tomto rozsudku *expressis verbis* uvedl, že obecně veřejnost nebude považovat popisný prvek, který tvoří část komplexní ochranné známky, za rozlišovací a dominantní prvek celkového dojmu vytvářeného touto ochrannou známkou. Žalobce dále poukázal na rozsudek SDEU ve věci C-120/04 Medion, podle něhož čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že nebezpečí záměny může u veřejnosti v případě totožnosti výrobků nebo služeb existovat, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí osoby, a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost, a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli. (viz bod 37 a výrok)

Podle názoru Městského soudu v Praze analogické úvahy se použijí na prvky, které mají velice obecný význam naznačující kladnou vlastnost přiřaditelnou velké řadě různých výrobků nebo služeb. Pokud v inkriminované věci jde o pojem „placenta“ ve vztahu ke kosmetickým výrobkům, zejména k přípravkům pro regeneraci a ochranu kůže, pleťovým krémům, šamponům, v nichž je jako jedna ze složek placenta obsažena. Vycházel z toho, že slovo „placenta“ je obecný výraz, jehož běžné užití je k dispozici široké veřejnosti. Placenta v kosmetice může být lidská, avšak v České republice takovéto využití biologického materiálu není legální. Ve Švýcarsku, Jižní Koreji nebo Japonsku ovšem lze koupit nejen pleťová séra s výtažky lidské placenty, ale také injekční roztoky (Laennec) nebo doplňky stravy. Japonci placentární léčbu nasazují například i proti příznakům menopauzy, problémům s laktací nebo chorobám ledvin. Dále potom zvířecí placenta, přičemž nejčastěji se používá ovčí, králíčí, vepřová nebo koňská placenta, i když omlazující účinky, které mají na lidské tělo, jsou kvůli rozdílné DNA a obsahu proteinů omezené. Ale ani těchto produktů není příliš mnoho. Rostlinná placenta může být v podstatě cokoli. Většinou jde o ničím neobvyklou skupinu bylinných výtažků, kterou výrobce takto pojmenuje s tím, že jde o alternativu k živočišné placentě. Placenta obsahuje aminokyseliny, proteiny, karbohydráty, vitamíny, nukleové kyseliny, biologicky aktivní peptidy, lipidové a mastné kyseliny, mukopolysacharidy, minerály a enzymy.¹ Lze tedy jednoznačně říci, že slovní prvek „Placenta“, je ve vztahu k těmto výrobkům popisný, resp. vyvolává jednoznačnou asociaci mezi takto označenými výrobky a jejich vlastnostmi, složením, povahou, účelem atd., a nelze očekávat, že spotřebitel se při nákupu tohoto druhu výrobků bude orientovat pouze podle zmiňovaného slovního prvku.

Otázkou rozlišovací způsobilosti pojmu „Placenta“ se zabýval rovněž Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 7 As 10/2011–111, (všechny rozsudky Nejvyššího správního soudu

¹ Viz blíže <http://www.lekari-online.cz>

dostupné na www.nssoud.cz), v němž konstatoval, pokud žalovaný vycházel z toho, že průměrný spotřebitel pojem „placenta“ bude vnímat ve shodě s encyklopedickou definicí tohoto pojmu, jeví se tato úvaha logickou. Stejně tak nevybočuje z mezí správního uvážení závěr, že výrobek nemusí nutně obsahovat placentu jako takovou, aby průměrný spotřebitel vnímal označení placenta ve vztahu k tyčinkám na rty (popř. i k dalším kosmetickým výrobkům) jako popisné. Postačuje přítomnost určité složky, která byla dříve z placenty extrahována a případně i dále zpracována. Tento úsudek žalovaného je logickým možným, nikoliv zjevně mylným, závěrem, vycházejícím ze zjištěného skutkového stavu.

Pokud žalobce namítal nesprávné posouzení pravděpodobnost záměny předmětných označení na straně veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, musel jeho námitku soud odmítnout. Napadené označení není shodné ani podobné s namítanou ochrannou známkou, a to i přes částečnou vzájemnou shodu v některých aspektech, tj. identický popisný prvek.

Pokud žalobce namítal, že byla zjištěna podobnost některých přihlášených výrobků ve třídě 3 a 5 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, musel soud poukázat na kompenzační princip dle rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon. Při aplikaci tohoto principu v žalobcem požadovaném rozsahu by bylo možno dojít k závěru, že pokud jsou výrobky či služby shodné, podobnost označení může být minimální k tomu, aby bylo možno konstatovat pravděpodobnost záměny. V inkriminované věci však bylo konstatováno, že porovnávaná označení jsou natolik odlišná, že ani jejich zápis pro shodné výrobky nemůže u průměrného spotřebitele těchto výrobků vést k záměně. Soud proto musel tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Pokud žalobce namítal nesprávné posouzení pravděpodobnost záměny předmětných označení na straně veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, musel jeho námitku soud odmítnout, především s tím, že žalobce neunesl břemeno tvrzení a důkazní. K tomuto důvodu se již Nejvyšší správní soud dříve podrobně vyjádřil ve svém rozsudku č. j. 1 As 3/2008-195, (publikovaném pod č. 1665/2008 ve Sbírce NSS), v němž judikoval „Při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, je nutno posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítajícího, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítajícího, a konečně, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Současně je třeba přihlídnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit.“ V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítajícím; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítajícího doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. V neposlední řadě platí, že správní orgán musí vždy přihlídnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Konečně, jak vyplývá z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání

příhlášky ochranné známky: případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro naplnění úspěšné naplnění důvodu podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách musí být splněno několik kumulativních podmínek. Není-li splněna byť jen jedna z nich, nemůže být na základě tohoto důvodu ochranná známka prohlášena za neplatnou.

Žalovaný ve svém rozhodnutí z této úvahy vycházel, přičemž dospěl k závěru, že vzhledem k popisnosti označení „PLACENTA“, nemůže být žalobce jeho užíváním ze strany třetích osob nijak poškozen. Užívání popisného označení je totiž přístupné širokému okruhu subjektů.

Napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě správně zjištěného skutkového stavu, jehož rozsah byl determinován včas podanými námitkami žalobce ve správním řízení. Právní posouzení těchto námitk je v souladu se zákonem o ochranných známkách a je řádně odůvodněno. Žalovaný vzal v úvahu standardně užívaná kritéria podobnosti, a to hledisko vizuální, fonetické, sémantické, jakož i hledisko průměrného spotřebitele, přičemž předmětná označení byla posuzována v jejich komplexnosti, tj. i z hlediska jejich celkového dojmu. Rozhodnutí žalovaného je v souladu s ustálenou judikaturou SDEU.

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 žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení 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 26. září 2013

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová