



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: **Detecha, chemické výrobní družstvo**, se sídlem Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1208, zast. Ing. Jiřím Sedlákem, patentovým zástupcem se sídlem České Budějovice, Husova 5, proti žalovanému: **Úřad 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 17.4.2009 č.j. O-420497/ 47066/2007/ÚPV

t a k t o :

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17.4.2009 č.j. O-420497/47066/2007/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.640,- Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku, a to k rukám 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:

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ze dne 11.7.2007 o zamítnutí návrhu žalobce na prohlášení slovní ochranné známky č. 286048 ve znění „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“, jejímž vlastníkem je společnost ASTRID T.M., a.s., za neplatnou.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě namítl, že napadené rozhodnutí legalizuje stav, který je zcela v rozporu se zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“) a se smyslem a účelem známkoprávní ochrany vůbec. Poukázal na to, že je vlastníkem ochranné známky č. 222244 ve znění „JELENÍ LŮJ“. Výrobky pod tímto názvem byly od samého počátku uváděny na trh výlučně žalobcem, a to kontinuálně po dobu více než 45 let. Tato ochranná známka byla napadena ve výmazovém řízení, nicméně návrh byl Úřadem pravomocně zamítnut. V průběhu roku 2004 osoba zúčastněná na řízení podala přihlášky ochranných známek obsahujících spojení „Jelení lůj“, případně jeho mutace. První z nich, přihláška označení „ASTRID Jelení lůj“, byla žalovaným pravomocně zamítnuta (řízení o žalobě proti tomuto rozhodnutí bylo vedeno u zdejšího soudu pod sp. zn. 5 Ca 2/2007). Druhá, přihláška ochranné známky zn. sp. O-420497 ve znění „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ byla naopak žalovaným i přes námitky žalobce postoupena k zápisu do rejstříku ochranných známek. Žalobce podal návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou, a to z titulu starší ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a/ ZOZ a z titulu dotčení na právech přihláškou podanou ve zlé víře dle § 7 odst. 1 písm. k/ ZOZ. Druhoinstanční rozhodnutí žalovaného je předmětem této žaloby.

Ve vztahu k námitkám dle § 7 odst. 1 písm. a/ ZOZ žalobce v podané žalobě uvedl, že žalovaný dospěl k závěru, že u veřejnosti neexistuje pravděpodobnost záměny napadeného označení s namítanou ochranou známkou žalobce. S tímto závěrem však žalobce nesouhlasí. Má za to, že ochranná známka ve znění „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ (dále jen „napadené označení“) cele obsahuje žalobcovo namítané označení, byť v jiném mluvnickém pádě. Odlišná velikost a font písma jsou u slovních označení nerozhodné. Výraz „s jelením lojem“ tvoří distinktivní část napadeného označení, na který bude zaměřena pozornost spotřebitele. Dochází tak ke klamání spotřebitele o původu výrobků, neboť označení „JELENÍ LŮJ“ evokuje výrobky žalobce a stalo se pro žalobce příznačným. Existence prvků starší ochranné známky žalobce v napadeném označení může být příčinou vzniku nebezpečí záměny. Právě z tohoto důvodu byla ostatně zamítnuta přihláška ochranné známky „ASTRID Jelení lůj“.

Žalobce dále namítl, že Úřad sice v napadeném rozhodnutí potvrdil shodnost výrobků zapsaných pro napadené i namítané označení, ale při svém rozhodování tuto skutečnost nijak nezohlednil, ač tak měl učinit. Ve světle rozhodnutí ESD ve věci C-39/97 z 29. září 1998 je nutno vzít při posouzení 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.

Závěr žalovaného, že z důvodu prokázání rozlišovací způsobilosti označení „JELENÍ LŮJ“ pro žalobce a jeho výrobky již nemůže dojít ke zdruhovění tohoto označení jeho užíváním jinými subjekty, trpí dle žalobce nedostatkem řádného zdůvodnění. Žalobce s tímto závěrem nesouhlasí. Ochranná známka žalobce se registrací napadené ochranné známky vystavuje enormnímu riziku zdruhovění, a děje se tak nikoliv na základě užívání označení v obchodním styku, nýbrž na základě aktu aplikace práva ve správním řízení.

Ve vztahu k části napadeného rozhodnutí týkající se námitek podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ žalobce namítl, že osoba zúčastněná na řízení před podáním přihlášky napadeného označení nepochybně věděla o existenci dřívější ochranné známky žalobce. Tento závěr vyplývá z dřívějších sporů žalobce a osoby zúčastněné na řízení a žalovaný tuto skutečnost

nezpochybňuje. Absence dobré víry osoby zúčastněné na řízení je zřejmá již z toho, že se ochrannou známkou žalobce snažila prosadit do svých pozdějších registrací (ASTRID jelení lůj, ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem). Je evidentní, že zápisem označení obsahujícího renomované označení žalobce by mohla získat prospěch, který by bez uvedení namítané ochranné známky nezískala. V tomto smyslu je nutno považovat napadenou ochrannou známku za pirátskou, neboť se snaží zneužít získané rozlišovací způsobilosti označení „JELENÍ LŮJ“ vzniklé výlučným dlouhodobým užíváním tohoto označení žalobcem. To je základní premisa závěru o zlé víře přihlašovatele, kterou není potřeba dokládat žádnými dalšími důkazy. Závěr žalovaného, že institut zlé víry je naplněn pouze v případě identických či téměř identických označení, považuje žalobce za účelový a svévolný.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě popřel oprávněnost jednotlivých žalobních námitek a trval na tom, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem.

V replice k vyjádření žalovaného žalobce dále rozvedl uplatněné žalobní námitky a vyslovil souhlas s tím, aby soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání.

Osoba zúčastněná na řízení svého práva podat písemné vyjádření k věci samé nevyužila; odkázala pouze na rozhodnutí Městského soudu v Praze o žalobě téhož žalobce č.j. 3 Cmo 322/2008 a č.j. 32 Cm 29/2008 ve věci nekalé soutěže a na navazující rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

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

Opodstatněnost žalobního bodu, v němž žalobce brojí proti závěru žalovaného o neexistenci pravděpodobnosti záměny napadeného označení s namítanou ochranou známkou žalobce, jednoznačně vyplývá ze závěrů, k nimž dospěl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 11.11.2010 č.j. 7 As 85/2010 – 147. Uvedeným rozsudkem Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30.6.2010 č.j. 5 Ca 33/2007 – 109, jímž zdejší soud zamítl jako nedůvodnou žalobu téhož žalobce proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27.11.2006, sp. zn. O-420497, jímž byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12.12.2005, sp. zn. O-420497, č.j. 21748/2005, kterým byly zamítnuty žalobcovy námitky proti zápisu ochranné známky ve znění „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem.“ Nejvyšší správní soud ve zmíněném zrušovacím rozsudku mj. konstatoval, že „žalovaný správní orgán posoudil pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou z hlediska vizuálního, fonetického a významového, přičemž dospěl k závěru, že pravděpodobnost záměny na straně spotřebitele neexistuje, byť se jedná o shodnou kategorii výrobků. Nejvyšší správní soud nemá proti hodnocení hlediska vizuálního, fonetického i významového žádných výtek, neboť mezi střetnutými se označeními skutečně podobnost vizuální, fonetická či významová neexistuje. Avšak, jak plyne z výše citované ustálené judikatury, *za existenci pravděpodobnosti záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, případně s výrobky touto známkou označenými, tedy vyvolání představy souvislosti ohledně původu výrobků*. Rozhodujícím faktorem při posuzování zaměnitelnosti je hledisko „běžného spotřebitele“, tedy toho, komu je výrobek určen. Za zaměnitelné lze považovat jen

takové označení, které může vést při svém působení na běžném trhu k omylu spotřebitele ohledně původu označeného zboží. Nejvyšší správní soud je toho názoru, že správní orgán v napadeném rozhodnutí nedostatečně zohlednil hledisko vnímání průměrného spotřebitele, pro kterého je označení „JELENÍ LŮJ“ a jeho tvary velmi vžitým, v důsledku čehož také získalo nutnou míru rozlišovací způsobilosti pro zapsání do rejstříku ochranných známek. Za této situace proto musí být kladena mnohem větší míra pozornosti na vnímání označení a jeho slovních tvarů spotřebitelem, neboť toto označení nabylo rozlišovací způsobilosti až v důsledku jeho vžitého dlouhodobého užívání spotřebiteli. Distinktivita tak není založena na určitém ztvárnění ochranné známky, neobvyklosti slovní skladby či fonetické zvláštnosti výslovnosti označení, na rozdíl od obvyklé situace (např. ochranné známky Kofola, ASTRID, MATTONI apod.). Vžitě označení pro přípravek na mazání rtů naopak těží ze své dlouhodobé dobré pověsti, na jejímž základě teprve vzniklo právo výrobce tohoto výrobku si zaregistrovat ochrannou známku s jinak nedostačující mírou rozlišovací způsobilosti. Tuto skutečnost deklaroval žalovaný správní orgán jednak zamítavým rozhodnutím ohledně návrhu na výmaz a jednak přiznáním známkoprávní ochrany spočívající v zamítnutí přihlášky označení „ASTRID Jelení lůj“ v řízení pod sp.zn. 5 A 16/2010. Jak již bylo výše řečeno, otázka vhodnosti a důsledného zvážení registrace označení „JELENÍ LŮJ“ však není předmětem tohoto řízení. Nejvyšší správní soud je toho názoru, že spotřebitel si nespojí výrobek označený známkou „JELENÍ LŮJ“ nebo jeho slovní variací s výrobcem (stěžovatel), ale tato skutečnost nezabavuje výrobce výlučného práva užívat toto označení a jeho slovní variace pouze pro svoje výrobky, i když jej spotřebitel nezná, ale hledá pouze konkrétní produkt, který výrobce vyrábí. Běžný spotřebitel v důsledku dlouhodobého zažitého označení „jelení lůj“ pro určitý druh kosmetických produktů, hledá na trhu s kosmetickými výrobky právě onen „jelení lůj“, který je mu dobře znám, i když má dnes již modernější podobu, název je pro něj stále dobrým a jistým vodítkem. V současné době je tak jediným vodítkem spotřebitele právě toto slovní uskupení – JELENÍ LŮJ – ať již psáno velkými či malými písmeny, stojící samostatně či v označení obsahujícím více slovních prvků, jako je tomu v nyní projednávaném případě ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem. Na základě právě uvedených argumentů Nejvyšší správní soud konstatuje, že v nyní projednávaném případě žalovaný správní orgán nedostatečně posoudil otázku existence pravděpodobnosti záměny mezi starší ochrannou známkou a přihlašovaným označením „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“, a to zejména s ohledem na vnímání střetu těchto označení z hlediska běžného spotřebitele. *Nejvyšší správní soud je toho názoru, že vzhledem k zažitě příznačnosti označení „JELENÍ LŮJ“ pro určitý druh kosmetických výrobků, také s ohledem na skutečnost, že žalovaný v rámci své rozhodovací praxe nabytí rozlišovací způsobilosti tohoto označení několikrát potvrdil, nelze připustit, aby jiní soutěžitelé na trhu se shodnými kosmetickými produkty, používali či jakkoliv ve svém přihlašovaném označení skloňovali starší registrovanou ochrannou známku stěžovatele ve znění „JELENÍ LŮJ“. Používání slovního spojení „jelení lůj“ u kosmetických výrobků, které nepocházejí od stěžovatele, který má tuto ochrannou známku pro své produkty platně zaregistrovanou, vede k existenci pravděpodobnosti záměny ohledně původu a složení výrobku na straně spotřebitele“.*

Z hlediska procesní ekonomie nepovažoval Městský soud v Praze při rozhodování v nyní projednávané věci za potřebné zabývat se důvodností dalších žalobních bodů, když výše zmíněný závěr o existenci pravděpodobnosti záměny ohledně původu a složení výrobku na straně spotřebitele, který s ohledem na totožnost označení posuzovaných soudem v řízení vedeném pod sp. zn. 5 Ca 33/2007 a v řízení v této věci nutně dopadá i na napadené rozhodnutí, plně postačuje ke zrušení napadeného rozhodnutí. Soud pro úplnost dodává, že je mu znám další stav řízení ve věci zápisu napadené ochranné známky, tedy skutečnost, že po

vydání shora citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11.11.2010 č.j. 7 As 85/2010 – 147 Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7.1.2010 č.j. 5 A 293/2010 – 168 zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27.11.2006, sp. zn. O-420497. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví pak rozhodnutím ze dne 21.7.2011 č.j. O-420497/1233/2006/ÚPV změnil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ze dne 12.12.2005 o zamítnutí žalobcových námitek proti zápisu přihlášky ochranné známky zn. sp. O-420497 ve znění „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ tak, že přihláška této ochranné známky se na základě námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. a/ ZOZ zamítá. Návrh žalobce na prohlášení této ochranné známky za neplatnou se za tohoto stavu věci stává nadbytečným, což ovšem soud nezabývá povinností rozhodnout o žalobě podané proti napadenému rozhodnutí.

Vzhledem k výše uvedenému soudu nezbylo než napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušit (§ 78 odst. 1 s.ř.s.). V souladu s ust. § 78 odst. 4 s.ř.s. soud současně vyslovil, že se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení. Právním názorem, který soud ve zrušujícím rozsudku vyslovil, je v dalším řízení správní orgán 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 s tímto postupem výslovně souhlasil a žalovaný nevyjádřil do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

Ve druhém výroku tohoto rozsudku přiznal soud v souladu s ustanovením § 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 právní zastoupení žalobce patentovým zástupcem, a to za tři úkony právní služby (převzetí zastoupení, sepsání žaloby, replika), přičemž sazba odměny za jeden úkon právní služby činí dle advokátního tarifu - vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve spojení s § 35 odst. 2 s.ř.s. částku 2.100,- Kč (§ 7, § 9 odst. 3 písm. f/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1.9.2006). Náklady právního zastoupení žalobce jsou dále tvořeny třemi paušálními částkami ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1.9.2006) a částkou 1440,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je patentový zástupce povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s.ř.s.). Celková výše nákladů, které žalobci v tomto řízení vznikly, tedy činí 10.640,- Kč.

Podle ust. § 60 odst. 5 s.ř.s. má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; z důvodů zvláštního zřetele hodných jí může soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. V daném případě soud osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost neuložil a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku tohoto rozsudku rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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 dne 30. srpna 2012

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Matznerová, DiS.