



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: **Detecha, chemické výrobní družstvo**, se sídlem Husovo nám. 1208, Nové Město nad Metují, zastoupen JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem, jednatelem a společníkem společnosti Kudrlička & Kukla, advokátní kancelář s. r. o., se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **CONTRAX s. r. o.**, se sídlem Srbská 53, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2013, č. j. 8 A 221/2010 - 53,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II. Žádný z účastníků **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Včas podanou kasační stížností se žalobce Detecha, chemické výrobní družstvo, domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2013, č. j. 8 A 221/2010 - 53, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze (dále také „městský soud“) napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 29. 7. 2010, č. j. O-467243/70507/2009/ÚPV, jímž byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 11. 2009, č. j. O-467243/40829/2009/ÚPV, o zamítnutí námitek žalobce proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení osoby zúčastněné na řízení sp. zn. O-467243 ve znění „herbal placenta quality product by Contrax Laboratory“ a v následujícím provedení (dále jen „napadené označení“):



Městský soud při rozhodování dospěl k závěru, že napadené označení není vizuálně shodné ani podobné s kombinovanou ochrannou známkou žalobce č. 3036293 ve znění „PLACENTA“ a v následujícím provedení (dále jen „namítaná ochranná známka“):



Obě označení obsahují prvky slovní i výtvarné, které jsou řešeny ve zcela odlišném pojetí. Mají sice shodný slovní prvek „placenta“ / „PLACENTA“/, ale celkový dojem je vzhledem k různé koncepci a dalším odlišujícím prvkům pro průměrného spotřebitele *prima facie* odlišný. Z hlediska fonetického i sémantického jsou označení dostatečně akusticky odlišná. Slovní prvek „Contrax“ je součástí obchodní firmy přihlašovatele a spojení „Contrax Laboratory“ součástí jeho starších ochranných známek, než je namítaná ochranná známka. Označení dává průměrnému spotřebiteli primárně najevo, jaké je složení výrobku a jaké jsou s ohledem na obsah placenty jeho předpokládané vlastnosti, má tedy popisný charakter. Bude zásadně spojováno se specifickými vlastnostmi výrobku, nikoliv s jeho původcem. K identifikaci původce výrobku slouží v případě napadeného označení právě označení výrobce „Contrax Laboratory“, resp. „Contrax“, které má rozlišovací způsobilost. Žalovaný postupoval v intencích své dosavadní praxe, vzal v úvahu standardní užívaná kritéria podobnosti a držel se interpretačních pomůcek stanovených judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Slovo „placenta“ je obecný výraz, jehož běžné užití je k dispozici široké veřejnosti. V dané věci jde o užití pojmu „placenta“ ve vztahu ke kosmetickým výrobkům, zejména k přípravkům pro regeneraci a ochranu kůže, pleťovým krémům či šampónům. Placenta v kosmetice může být lidská, avšak v České republice takovéto využití není legální (na rozdíl od Švýcarska, Jižní Korey či Japonska). Dále se používá zvířecí placenta, nejčastěji ovčí, králičí, vepřová nebo koňská. Rostlinnou placentou 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. Slovní prvek „placenta“ je tedy ve vztahu k těmto výrobkům popisný. Nelze očekávat, že se spotřebitel bude orientovat pouze podle tohoto slovního prvku. Při aplikaci kompenzačního principu 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 dané věci jsou však označení natolik odlišná, že ani jejich zápis pro shodné výrobky nemůže u jejich průměrného spotřebitele vést k záměně. Žalobce neunesl důkazní břemeno ohledně zlé víry přihlašovatele. Pro úspěšné naplnění důvodu podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 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 z této úvahy vycházel a dospěl k závěru, že vzhledem k popisnosti označení „PLACENTA“ nemůže být žalobce jeho užíváním ze strany třetích osob nijak poškozen. Městský soud neshledal důvod pro zrušení rozhodnutí předsedy žalovaného, a žalobu proto jako nedůvodnou zamítl.

Proti tomuto rozsudku městského soudu podal žalobce jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě kasační stížnost, kterou výslovně opřel o ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Stěžovatel namítl, že při posouzení pravděpodobnosti záměny není třeba konstatovat, zda k záměně mezi spotřebiteli skutečně dochází. Postačí zjištění, že k záměně by pouze mohlo dojít, byť zcela hypoteticky. Těmi prvky označení, které zaujmou pozornost průměrného spotřebitele, jsou právě slovní prvky „PLACENTA“, resp. „HERBAL PLACENTA“. Celkový dojem je zaměnitelný. Přihlašované označení obsahuje zcela označení namítané. Kromě běžných a nedistinktivních grafických prvků napadená ochranná známka obsahuje pouze nedistinktivní přídavné jméno HERBAL, rovněž nedistinktivní slovní prvky „quality products by“ a velmi nevýrazně provedené označení výrobce „Contrax Laboratory“. Průměrný spotřebitel má jen zřídka příležitost přímo srovnat různé ochranné známky a musí důvěřovat nedokonalé představě daných ochranných známek, kterou si představuje. Toto hledisko nebylo žalovaným aplikováno a městský soud se k této skutečnosti nijak nevyjádřil a nezohlednil ji. Při hodnocení z hlediska fonetického je velmi nepravděpodobné, že by spotřebitel vyslovoval celý název produktu, včetně prvků provedených zcela marginálně. O výrobku bude referovat jako o HERBAL PLACENTĚ, nikoli o „Herbal Placentě quality product by Contrax Laboratory“. Označení PLACENTA je evidentně v napadeném označení užíváno jako název výrobku, nikoli jako popisné označení. Rovněž tento fakt nebyl žalovaným zhodnocen. Nejdůležitější je hledisko průměrného spotřebitele, tedy jak běžný spotřebitel kosmetických výrobků vnímá označení, aniž by zkoumal, zda je popisné či nikoli. Pokud je označení PLACENTA užito jako název výrobku, nelze riziko záměny vyloučit ve vztahu ke shodným výrobkům, které budou označeny ochrannou známkou PLACENTA stěžovatele. Je zcela chybná úvaha městského soudu, že výrobek identifikuje označení výrobce „CONTRAX Laboratory“. Je provedeno malým fontem písma, na kosmetickém výrobku bude velmi špatně čitelné, a je tedy nepravděpodobné, že by se pozornost spotřebitele soustředila právě na tuto část označení. Jediným jasně komunikovatelným prvkem označení jsou slovní prvky PLACENTA, resp. HERBAL PLACENTA. Žalovaný ani městský soud nehodnotili označení jako celek. Shoda jediného slovního prvku může vést k záměně. Přidání dalších slovních a obrazových prvků nepředstavuje z vizuálního hlediska prvky natolik distinktivní, aby byla záměna vyloučena. Napadené označení vytváří známkovou řadu právě stěžovatele, nikoli majitele tohoto označení. Spotřebitelská veřejnost bude mít dojem, že výrobky a služby pocházejí od majitele starší ochranné známky. Bude-li označení užíváno na kosmetických výrobcích, bude spotřebitel vnímat okrajové slovní a grafické prvky ještě méně. V daném případě je dána naprostá shodnost výrobků. Je proto žádoucí na stupeň podobnosti označení nahlížet pohledem, zmíněným v rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer* (všechna zde citovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie jsou dostupná na <http://curia.europa.eu>). Byla doložena všechna potřebná zjištění k deklaraci zlé víry. Nelze popřít, že přihlašovatel o namítané ochranné známce věděl. K poškození stěžovatele dochází parazitováním na pověsti označení PLACENTA. Neexistuje důvod, který by mohl jednání osoby zúčastněné na řízení ospravedlnit, neboť smyslem známkového práva je možnost volby každého přihlašovatele zvolit si takové označení, aby ani v nejmenším nezasahovalo do práv k již registrovaným označením. Jedná se o zcela identické označení „PLACENTA“, které je součástí ochranné známky osoby zúčastněné „ASTRID

pokračování

PLACENTA“, které je bezostyšně užíváno spolu s jejím obchodním jménem. Stěžovatel proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek městského soudu, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že tvrzení stěžovatele, že napadené označení obsahuje celou namítanou ochrannou známku, je nepravdivé. Při hodnocení zaměnitelnosti byl vzat v úvahu celý tvar namítané ochranné známky. Soud své rozhodnutí řádně odůvodnil a svou úvahu opřel o relevantní právní předpisy a ustálenou judikaturu. Žalovaný proto navrhl, aby byla kasační stížnost zamítnuta.

Osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřila.

Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížnosti napadený rozsudek městského soudu v souladu s ust. § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a dospěl k závěru, že kasační stížnost není opodstatněná.

V projednávané věci je klíčové, zda žalovaný (resp. jeho předseda) a posléze městský soud správně posoudili zaměnitelnost napadeného označení a namítané ochranné známky a dále existenci zlé víry přihlašovatele napadeného označení.

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu 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. k) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše 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.

Jak uvedl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve svém usnesení ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 154 (všechna zde citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz), „*správní orgán nemá v případě, že nastanou situace předvídané zmíněnými ustanoveními, žádný prostor pro správní uvážení, jak dále postupovat – v obou případech zákon jednoznačně stanoví, že se přihlašované označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost, dobrá víra atd. a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je tak v obecné rovině věcí výkladu neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení. [...] Výklad neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na konkrétní skutkový stav by pak měly být v souladu s ustanovením § 75 s. ř. s. soudem plně a meritorně přezkoumatelné. Pokud správní soud posoudí oproti správnímu orgánu odlišně zaměnitelnost ochranné známky nebo dotčenost práv osoby namítající přihlášku ochranné známky podanou ve zlé víře, může v souladu s § 78 odst. 5 s. ř. s. zavázat správní orgán právním názorem vystavěným na hodnocení*

skutkového stavu, které je odlišné od předchozího hodnocení provedeného správním orgánem.“ Nejvyšší správní soud proto v mezích kasačních námitek přistoupil k plnému přezkumu závěrů městského soudu (který stejným způsobem přezkoumal shodné závěry žalovaného) o nenaplnění důvodů pro nezapsání napadeného označení do rejstříku dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a k) zákona o ochranných známkách.

Co se týče námitkových důvodů dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nejprve vhodné poukázat na některé obecné principy, které pro interpretaci a aplikaci tohoto ustanovení vyplývají z judikatury Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora Evropské unie (tj. Soudního dvora a Tribunálu).

Podle Nejvyššího správního soudu i Soudního dvora existuje mezi dvěma ochrannými známkami nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených [srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudky Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, *Canon*, C 39/97, Recueil, s. I 5507, bod 29; a ze dne 22. 6. 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17].

Oba soudy se ztotožňují i v závěru, že rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, *SABEL*, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23).

Podle ustálené judikatury Soudního dvora musí být existence nebezpečí záměny u veřejnosti posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (srov. zejména výše uvedené rozsudky *SABEL*, bod 22; *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 18; a nejnověji rozsudek Soudního dvora ze dne 2. 9. 2010, *Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM*, C-254/09 P, bod 44). Celkové posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje [srov. *Canon*, bod 17; a rozsudek Tribunálu ze dne 14. 12. 2006, *Mast-Jägermeister v. OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO)*, T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Sb. rozh. s. II 5409, bod 74].

V témže duchu se vyjádřil i Nejvyšší správní soud, který ve své judikatuře dovodil, že podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek, kterými jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141; a ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Soudního dvora tzv. kompenzační zásadu (blíže viz výše uvedené rozsudky *Canon*, bod 17; a *VENADO*, bod 74) spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak (srov. rozsudky

pokračování

Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141; a ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97). Z tzv. kompenzační zásady ovšem nelze dovozovat možnost kompenzace větší podobností výrobků či služeb správním orgánem zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141).

V této souvislosti je rovněž nutné zdůraznit, že skutečnost, že název obchodní firmy vykazuje dostatečnou míru rozlišovací funkce pro zápis do obchodního rejstříku, automaticky neznámá, že dosahuje potřebnou míru rozlišovací způsobilosti vyžadovanou zákonem o ochranných známkách pro úspěšné přihlášení slovní ochranné známky (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 8. 2011, č. j. 1 As 37/2011 - 77).

Pokud jde o srovnání výrobků, tento soud je toho názoru, že pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky je namísto zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost (v české odborné literatuře se objevuje i termín referenční veřejnost) a obvyklý původ zboží [blíže srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141; výše uvedený rozsudek *Canon*, bod 23; rozsudek Tribunálu ze dne 7. 9. 2006, *Meric v. OHMI - Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, T-133/05, body 28 - 30; či rozsudek Tribunálu ze dne 27. 10. 2005, *Editions Albert René v. OHMI - Orange (MOBILIX)*, T-336/03, body 59 - 71]. Při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků tedy není samo o sobě rozhodující, zda jsou výrobky v rámci mezinárodního třídění výrobků a služeb vytvořeného pro administrativní účely zařizování výrobků a služeb řazeny do shodných či odlišných tříd. Podstatné je, zda lze z hlediska průměrného spotřebitele takové výrobky a služby zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006, č. j. 11 Ca 258/2005 - 71).

Pokud je o srovnání označení, rozlišovací schopnost označení je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153; a výše uvedené rozsudky *SABEL*, bod 23; a *Calvin Klein Trademark Trust*, bod 45). Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153). Označení tak mohou být zaměnitelná i tehdy, pokud je shoda či zaměnitelnost zjištěna i jen u jednoho ze slovních prvků (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 119/99 - 32).

Pro srovnávání slovních označení Tribunál dovodil řadu pomocných kritérií. Za prvé, průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem

následujícím [srov. rozsudky Tribunálu ze dne 17. 3. 2004, *El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T 183/02 a T 184/02, Recueil, s. II 965, bod 81 a 83; a ze dne 16. 3. 2005, *L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR)*, T 112/03, Sb. rozh. s. II 949, body 64 - 65], byť tato úvaha neplatí ve všech případech [v tomto smyslu srov. rozsudek Tribunálu ze dne 14. 10. 2003, *Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T 292/01, Recueil, s. II 4335, bod 50; a ze dne 6. 7. 2004, *Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFADIT)*, T 117/02, Sb. rozh. s. II 2073, bod 48; či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, č. j. 7 As 24/2009 - 142)]. Za druhé, i když průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily, nemění to nic na tom, že si spotřebitel při vnímání slovního označení rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, která zná [srov. rozsudky Tribunálu ze dne 6. 10. 2004 *Vitakraft-Werke Wührmann v. OHMI - Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, bod 51; a ze dne 13. 2. 2007, *Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, T 256/04, Sb. rozh. s. II 449, bod 57]. Za třetí, průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 2. 2005 *Cervecería Modelo v. OHMI - Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO)*, T-169/02, bod 34 a tam citovaná prejudikatura; a výše citovaný rozsudek *PAM-PIM'S BABY-PROP*, body 51 - 52].

Nejvyšší správní soud proto přistoupil k aplikaci těchto obecných principů na nyní projednávanou věc.

Pokud jde o definici relevantní veřejnosti, je třeba konstatovat, že výrobky, jichž se napadené označení i namítaná ochranná známka týkají, jsou zčásti určeny stejnému okruhu spotřebitelů parfumerie, kosmetiky a kosmetiky s léčebnými účinky (třídy výrobků 3 a 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb). V projednávané věci proto není sporu o tom, že obě označení se mimo jiné týkají shodných výrobků. Napadené označení kromě toho nebylo zapsáno také pro třídu 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb, konkrétně pro pomoc při řízení obchodní činnosti, týkající se výrobků uvedených ve třídách 3 a 5. Tento aspekt je zde nicméně spíše marginální, neboť je mnohem podstatnější shoda právě ve třídách 3 a 5, jichž se týkají obě označení. Jejich zaměnitelnost je tedy nutno posuzovat z hlediska průměrného spotřebitele parfumerie a kosmetiky (včetně kosmetiky s léčebnými účinky). O takovém spotřebiteli se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný.

Z hlediska fonetického jde v případě namítané ochranné známky o jediný prvek, a sice slovo „PLACENTA“. Napadené označení je naproti tomu foneticky složitější a obsahuje více prvků, konkrétně jde o slova „herbal placenta quality product by Contrax Laboratory“. Foneticky je zde tedy shoda ve slově „placenta“. Nejvyšší správní soud však má za to, že z hlediska průměrného spotřebitele tento prvek není způsobit vyvolat záměnu obou ochranných známek, respektive výrobců používajících na svých výrobcích tyto známky. Ačkoliv by obecně u tak dlouhého slovního označení, jaké je užito u napadeného označení, průměrný spotřebitel spíše vnímal jeho začátek – tj. zejména slova „herbal placenta“ [srov. rozsudky Tribunálu ze dne 17. 3. 2004, *El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T 183/02 a T 184/02,

pokračování

Recueil, s. II 965, bod 81 a 83; a ze dne 16. 3. 2005, *L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR)*, T 112/03, Sb. rozh. s. II 949, body 64 - 65], v daném případě se jedná o popisná označení bez rozlišovací způsobilosti. Pokud si tedy bude chtít průměrný spotřebitel spojit výrobek s konkrétním výrobcem, zaměří se z hlediska fonetického naopak na prvky distinktivní, tj. v případě napadeného označení zejména na slovo „Contrax“ [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 2. 2005 *Cervecería Modelo v. OHMI - Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO)*, T-169/02, bod 34 a tam citovaná prejedikatura; a výše citovaný rozsudek *PAM-PIM'S BABY-PROP*, body 51 - 52].

Skutečnost, že slovo „placenta“ má popisný charakter, potvrdil Nejvyšší správní soud již ve svém rozsudku ze dne 3. 3. 2011, č. j. 7 As 10/2011 - 111. Nyní neshledává důvod se od tohoto hodnocení odchýlit. Průměrný spotřebitel parfumerie a kosmetiky si je vědom skutečnosti, že do těchto výrobků se přidávají různé rostlinné či živočišné extrakty. Slovo „placenta“ na takovém výrobku proto bude vnímat jako označení informující jej o obsahu výrobku, konkrétně o specifické složce, která má být podle výrobce významná pro kvalitu či účinky produktu. Bude mu tak přikládat význam v souladu s encyklopedickou definicí tohoto pojmu, který tudíž nelze vůbec považovat za fantazijní. Popisnost tohoto slovního prvku nutně neznamená, že by musel výrobek přímo obsahovat placentu. Popisnost spočívá ve vyvolání představy spotřebitele, že je ve výrobku přítomna složka, která byla dříve z placenty extrahována a případně i dále zpracována, a to bez ohledu na to, zda jde o složku živočišného či rostlinného původu. Nejvyšší správní soud sice v citovaném rozsudku upozornil, že je možné, aby primárně popisné označení „PLACENTA“ nabylo rozlišovací způsobilosti užíváním, to by však musel prokazovat majitel příslušné ochranné známky. Stěžovatel v nyní projednávané věci takovou skutečnost ve správním řízení netvrdil, ani neprokazoval.

Výše uvedené se značně promítá také do posouzení zaměnitelnosti obou označení z hlediska sémantického. Lze zopakovat, že průměrný spotřebitel bude slovům „PLACENTA“ a „herbal placenta“ přikládat význam popisný, informující jej o složení výrobku. Z hlediska sémantického bude schopen dovodit, že napadené označení jej kromě toho informuje o tom, že daný výrobek je vyráběn „Contrax Laboratory“. Z hlediska sémantického je zde tedy shoda mezi oběma označeními co do informace o specifické složce výrobků. S ohledem na popisnost této informace se však nejedná o prvek, který by jakkoli mohl v představě průměrného spotřebitele způsobit záměnu výrobců. Z hlediska významu slovních prvků obsažených v napadeném označení se totiž pro účely identifikace produktu s určitým výrobcem zaměří právě na slova „Contrax Laboratory“, která zjevně neidentifikují žádné vlastnosti či složení výrobku (tj. nemají popisný charakter) a napadené označení výrazně odlišují od namítané ochranné známky. Skutečnost, že tato slova jsou napsána menším fontem než slova „herbal placenta“ na uvedeném nic nemění. I kdyby se totiž průměrný spotřebitel při pohledu na výrobek zaměřil na slova „herbal placenta“ nebude se na základě nich snažit identifikovat výrobce. Bude si totiž vědom toho, že mají zcela jiný účel, a sice identifikace jedné ze složek výrobku.

Z hlediska vizuálního je rozdíl mezi napadeným označením a namítanou ochrannou známkou na první pohled viditelný. Obě označení obsahují zcela odlišné obrazové prvky, které se ani vzdáleně nepodobají. Jedná se přitom o prvky z hlediska vizuálního dominantní (v případě namítané ochranné známky je obrazový prvek přibližně stejně

dominantní, jako slovní prvek „PLACENTA“; v případě napadeného označení jsou slovní prvky mnohem více potlačeny). Tyto prvky mají pro obě označení také klíčový význam, neboť primárně ony činí obě ochranné známky distinktivními. Co se týče slovních prvků, z hlediska vizuálního jsou jejich umístění, proporce a styl písma diametrálně odlišné. Vyobrazení slov „PLACENTA“ a „placenta“ je natolik odlišné, že nemůže navozovat dojem, že by majitelem obou označení (resp. výrobcem dvou výrobků označených těmito označeními) mohl být jediný subjekt.

Ani při komplexním zhodnocení podobnosti obou označení ze všech hledisek nelze vyslovit závěr, že by slovní prvek „PLACENTA“, resp. „placenta“ mohl způsobovat nebezpečí záměny obou ochranných známek. Důvodem je totiž již zmíněná skutečnost, že nejde o prvek distinktivní. Pro prvky popisného charakteru pak obecně platí, že mohou být používány volně každým (viz rozsudky Soudního dvora ze dne 23. 10. 2003 *OHIM v. Wrigley*, C-191/01 P, Sb. rozh. s. I-12447, bod 31; a ze dne 12. 2. 2004 *Campina Melkunie*, C-265/00, Sb. rozh. s. I-01699, bod 35).

Je nutno souhlasit se stěžovatelem, že postačuje možnost záměny a není potřeba, aby k záměně skutečně docházelo. Žalovaný i městský soud však zkoumali právě pravděpodobnost záměny, nikoliv skutečnou existenci záměny. Plně v souladu s výše citovanou judikaturou pak dospěli ke správnému závěru, že pravděpodobnost záměny napadeného označení a namítané ochranné známky pro jejich odlišnost nehrozí. Na tom nemůže nic změnit ani aplikace kompenzačního principu (viz výše uvedené rozsudky *Canon*, bod 17; a *VENADO*, bod 74). Nejvyšší správní soud nikterak nezpochybňuje, že s ohledem na shodnost výrobků, pro které mělo být zapsáno napadené označení a pro které je zapsána namítaná ochranná známka, postačuje k učinění závěru o pravděpodobnosti záměny, aby byla obě označení podobná v menší míře. V každém případě je však nutno vždy trvat na určité minimální míře podobnosti, přičemž se musí jednat o podobnost právě v prvcích distinktivních, nikoliv popisných. Shoda v jednom popisném prvku (zde „PLACENTA“, resp. „placenta“) nemůže být dostačující, neboť se pro svou popisnost nejedná o prvek, který by byl způsobilý identifikovat výrobek konkrétního výrobce (srov. též již citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141).

Není zároveň pravdou, že by namítaná ochranná známka byla zcela obsažena v napadeném označení. Namítaná ochranná známka není tvořena pouze slovním prvkem „PLACENTA“, nýbrž kombinací slovního a grafického prvku. Kromě toho právě onen slovní prvek je prvkem popisným. Distinktivitu proto ochranná známka nabyla primárně díky prvku grafickému. Tento grafický prvek přitom v napadeném označení není obsažen a žádný jiný grafický prvek napadeného označení jej ani vzdáleně nepřipomíná.

Lze uzavřít, že městský soud i žalovaný dospěli ke správnému závěru, že stěžovatelovy námitky proti zápisu napadeného označení z důvodů uvedených v ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách nebyly důvodné.

Nejvyšší správní soud neshledal pochybení městského soudu ani v části, týkající se posouzení námitkových důvodů dle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných

pokračování

známkách. Stěžovatel nyní namítá, že doložil všechna potřebná zjištění k existenci zlé víry. Tato námitka však také není důvodná.

Jak uvedl Nejvyšší správní soud například ve svém rozsudku ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 – 195 (č. 1665/2008 Sb. NSS), při posuzování, zda jsou dány důvody prohlášení ochranné známky za neplatnou kvůli tomu, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře [§ 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách], je nutné posoudit: jestli přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítatele, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele, a konečně, zda neexistuje důvod, jež by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry přihlašovatele a ust. § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách leží důkazní břemeno prvních dvou uvedených podmínek na namítateli. Až pokud jsou skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítatelem doloženy, je na přihlašovatele, aby případně předložil důkazy prokazující naopak jeho dobrou víru. Nejvyšší správní soud zdůraznil, že *„samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) [...] není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry: sám zákon o ochranných známkách uvádí v § 7 odst. 1 písm. k), že ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namítatele – a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Typicky se bude jednat o zamezení namítateli ve vstupu na trh určité země, těžení z (parazitování na) pověsti namítatele apod.“* Zároveň je nutné přihlídnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit.

Pokud se týká samotné otázky existence dobré víry při podávání přihlášky ochranné známky, výše uvedené závěry vyplývají také z judikatury Soudního dvora, podle které *„okolnost, že přihlašovatel si je vědom nebo si musí být vědom, že třetí osoba přinejmenším v jednom členském státě již dlouhou dobu užívá totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, nepostačuje samo o sobě k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele. Pro účely posouzení neexistence dobré víry, je tedy třeba rovněž vzít v úvahu úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky k zápisu“* (rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 6. 2009, ve věci C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH*, Sb. rozh. s. I-4893, odst. 40, 41).

Výše formulované tři podmínky pro učinění závěru o důvodnosti námitek dle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách musejí být splněny kumulativně. Postačuje tedy nesplnění jedné z podmínek pro to, aby žalovaný shledal námitky nedůvodnými. Žalovaný i městský soud přitom dospěli k závěru, že není splněna podmínka poškození stěžovatele podáním přihlášky napadeného označení. Nejvyšší správní soud tento závěr považuje za věcně správný.

Stěžovatel dovozuje své poškození z toho, že napadeným označením dojde k parazitování na pověsti označení „PLACENTA“. Tuto pověst dovozuje čistě právě ze slovního prvku, který je obsažen v jeho namítané ochranné známce. Nezbyvá však než zopakovat, že tento slovní prvek nemá rozlišovací způsobilost a nevytváří spojení

s konkrétním výrobcem či výrobky (jestliže stěžovatel netvrdil a neprokazoval, že by tento prvek nabyl rozlišovací způsobilosti užíváním). Nelze jej tedy považovat za prvek spojovaný v oblasti parfumerie a kosmetických výrobků výlučně se stěžovatelem a jeho výrobky. Ze stejného důvodu nelze se stěžovatelem ani jeho výrobky spojovat případnou dobrou pověst spojenou se slovem „placenta“. V případě existence takové dobré pověsti by tudíž šlo toliko o dobrou pověst všech výrobků obsahujících složku získanou z placenty (v jakékoliv podobě). Tuto složku je oprávněn užít při výrobě kterýkoliv z výrobců, a proto je také oprávněn kterýkoliv z výrobců pro takové výrobky používat popisné označení „placenta“ (viz již citované rozsudky Soudního dvora *OHIM v. Wrigley a Campina Melkunie*). Stěžovatel tedy ve správním řízení neprokázal, že by mohlo docházet k parazitování na jeho pověsti (nikoliv na pověsti určité složky, kterou při výrobě používá on i řada dalších výrobců).

S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná, a proto ji zamítl (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).

Ve věci rozhodl v souladu s § 109 odst. 2 s. ř. s., podle něhož rozhoduje Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti zpravidla bez jednání, když neshledal důvody pro jeho nařízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1, věta první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel ve věci úspěch neměl, a nemá proto právo na náhradu nákladů řízení. Úspěšnému žalovanému pak podle obsahu spisu žádné náklady v řízení o kasační stížnosti před soudem nevznikly. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť jí soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jí náklady vznikly (§ 60 odst. 5 s. ř. s. *a contrario*).

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. května 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček
předseda senátu