



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: **Barrandov Studio, a.s.**, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322/5, zast. JUDr. Robertem Falbrem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Příkopě 859/22, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, **za účasti osoby zúčastněné na řízení: Dermacol, a.s.**, se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, zast. JUDr. Robertem Jehnem, advokátem se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2014, č. j. 9 A 256/2010 - 61,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **se zamítá.**
- II. Žalovanému **se nepřiznává** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I.
Vymezení věci

Rozkladovým rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 27. 9. 2010, č. j. O-52109/E276 49/2009/ÚPV, bylo potvrzeno rozhodnutí téhož orgánu ze dne 29. 7. 2009, č. j. O-52109/E731 3/2008/ÚPV, jímž byl zamítnut návrh žalobce (dále jen „stěžovatel“) na zrušení slovní ochranné známky č. 164702 ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ podaný podle ust. § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003

Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Vlastníkem této ochranné známky byla ke dni vydání rozhodnutí předsedy žalovaného společnost Alphaduct, a.s.

Stěžovatel návrh na zrušení odůvodnil tím, že se napadená ochranná známka po dni jejího zápisu do rejstříku v důsledku užívání jejím vlastníkem pro výrobky, pro které byla zapsána, stala klamavou ve vztahu k veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost či zeměpisný původ těchto výrobků. Stěžovatel uvedl, že předmětná ochranná známka byla do rejstříku ochranných známek zapsána v roce 1981 na základě přihlášky, kterou podalo Filmové studio Barrandov, přičemž v době podání přihlášky a zápisu ochranné známky do rejstříku pro původního vlastníka nebyl dán žádný důvod pro odmítnutí zápisu. Převodem ochranné známky na společnost Alphaduct, a.s., nicméně podle názoru stěžovatele nastala situace, se kterou zákon o ochranných známkách spojuje zrušení takovéto ochranné známky z důvodu možnosti klamání veřejnosti. Jedná se o známku obsahující zeměpisný prvek „BARRANDOV“ a prvek „FILMSTUDIO“, který označuje konkrétní službu. Oba tyto prvky jsou podle mínění stěžovatele ve vztahu k společnosti Alphaduct, a.s., klamavé.

II.

Napadený rozsudek městského soudu

Stěžovatel podal proti rozhodnutí žalovaného správní žalobu k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který ji rozsudkem ze dne 28. 5. 2014, č. j. 9 A 256/2010 - 61, podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů („s. ř. s.“), zamítl.

S ohledem na skutečnost, že se vlastníkem napadené ochranné známky stala ke dni 25. 1. 2011 společnost Dermacol, a.s., a společnost Alphaduct, a.s., ve stanovené lhůtě městskému soudu nesdělila, že bude v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, jednal městský soud jako s osobou zúčastněnou na řízení pouze se společností Dermacol, a.s. (dále jen „osoba zúčastněná“).

Z hlediska skutkového stavu věci městský soud konstatoval, že slovní ochranná známka „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 20. 2. 1981. Nespornou skutečností je, že původním vlastníkem uvedené ochranné známky bylo Filmové studio Barrandov. Uvedené studio ve spolupráci s Ústavem lékařské kosmetiky v Praze vyvinulo v 60. letech minulého století silně krycí make-up Dermacol. Výrobek, který byl původně určen pro potřeby filmového průmyslu, se záhy začal vyrábět i pro potřeby běžných spotřebitelů. Jednotlivé slovní prvky se ocitly v označení tvořící předmětnou ochrannou známku v souvislosti s důvody vzniku kosmetiky Dermacol, tj. líčení herců během filmového natáčení. Následně došlo k převodu předmětné známky na státní podnik DERMACOL, poté na společnost DERMACOL, a.s., a konečně na společnost Alphaduct, a.s. Tyto subjekty užívaly ochrannou známku ve spojení s kosmetikou značky Dermacol ve snaze připomenout okolnosti vzniku této kosmetiky a vyvolat spojitost s filmovým líčením.

Na základě těchto skutečností dospěl městský soud k závěru, že se okolnosti užívání dané ochranné známky nezměnily takovým způsobem, že by se tato známka stala

pokračování

klamavou. Obchodní společnost Alphaduct, a.s., která je podle výpisu z obchodního rejstříku personálně propojena se společností DERMACOL, a.s., ochrannou známku užívala v rámci distribuce kosmetiky značky Dermacol. Ochranná známka je tedy i nadále navázána na užívání kosmetiky značky Dermacol, která má svůj počátek ve Filmovém studiu Barrandov, Praha.

Pokud jde o slovní prvek „FILMSTUDIO“ městský soud uvedl, že jej bude průměrný spotřebitel vnímat jako označení místa určeného pro filmovou tvorbu, nikoliv jako výrobu nebo prodejnu kosmetiky. Vzhledem k tomu, že hlavním předmětem činnosti filmových studií je filmová tvorba, nikoliv výroba a distribuce kosmetických výrobků, nebude se průměrný spotřebitel domnívat, že tento kosmetický produkt vyrobilo filmové studio. Průměrný spotřebitel si dle názoru soudu jako výrobce kosmetických produktů představí kosmetickou společnost. Od kosmetického produktu se slovním prvkem „FILMSTUDIO“ bude očekávat, že mu pomůže k naličení filmových hvězd.

Obdobně v případě slovního prvku „BARRANDOV“ lze dle městského soudu přisvědčit žalovanému, že území Barrandova je známé jako tradiční sídlo filmových ateliérů. Nejedná se o oblast, jež by proslula výrobou kosmetiky. Vlastnosti a kvalita kosmetiky Dermacol nebyla a není touto lokalitou nikterak podmíněna. Toto označení se stalo součástí ochranné známky v důsledku okolnosti, že kosmetika Dermacol byla vyvinuta pro Filmové studio Barrandov, Praha. Vzhledem k tomu, že vlastnosti kosmetiky Dermacol nejsou určeny zeměpisnou lokalitou Barrandov a dále proto, že tato lokalita v minulosti nikterak neproslula jako oblast tradiční výroby kosmetiky, nelze dospět k závěru, že by průměrný spotřebitel byl slovem „BARRANDOV“ klamán o povaze nebo zeměpisném původu kosmetických výrobků.

Skutečnost, že po slovním prvkem „FILMSTUDIO“ následuje v předmětné známce slovní prvek „BARRANDOV“ nemůže mít na uvedené posouzení dle názoru městského soudu vliv. Jednak proto, že za uvedenými prvky je zařazen prvek „DERMACOL“, jenž tedy zcela konkrétně poukazuje na kosmetiku Dermacol, především nicméně proto, že uvedené prvky navozují souvislost s filmovou tvorbou, nikoliv s kosmetickými výrobky. Průměrný spotřebitel tak bude uvedené slovní spojení vnímat buď jako odkaz na historii vzniku značky „DERMACOL“, nebo jako informaci o tom, že jde o kosmetiku používanou filmovými hvězdami.

Tvrzení, podle kterého je slovní prvek „BARRANDOV“ příznačný právě pro stěžovatele, neshledal městský soud opodstatněným. Uvedené tvrzení stěžovatel prokazoval jen přehledem svých ochranných známek. Z přehledu ochranných známek stěžovatele lze ovšem dovodit pouze to, že stěžovatel ve svých ochranných známkách užívá slovní prvek „BARRANDOV“. Nelze však nijak dovodit, že by tento prvek byl příznačný pro stěžovatele. Nahlédnutím do rejstříku ochranných známek lze podle městského soudu zjistit, že jsou zde zapsány i další ochranné známky obsahující slovní prvek „BARRANDOV“, které nejsou vázány na stěžovatele. Za tohoto stavu tak nelze mít za to, že slovní prvek „BARRANDOV“ je příznačný pro stěžovatele. Navíc stěžovatel nevyrábí a nedistribuuje kosmetické produkty a neposkytuje kosmetické služby.

S ohledem na výše uvedené dospěl městský soud k závěru, že napadená rozhodnutí byla vydána na základě správného skutkového zjištění a právního posouzení a jsou řádně odůvodněna. Správní uvážení žalovaného je rozumným a logickým hodnocením skutkového stavu, nelze jej tak označit za spekulativní a účelové.

III. Kasační stížnost

Stěžovatel napadl rozsudek městského soudu kasační stížností z důvodů, jež podřadil pod ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s.

Namítl, že pro konstatování, že určité označení je klamavým, není potřeba, aby klamavost byla přímo prokázána, resp. aby k záměně označení již skutečně došlo, plně postačuje, pokud zde nebezpečí klamavosti pouze hrozí.

Městský soud uvedl, že je nesporné, že ochranná známka byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 20. 2. 1981, kdy původním vlastníkem této ochranné známky bylo Filmové studio Barrandov, Praha, které v rámci spolupráce s Ústavem lékařské kosmetiky v Praze vyvinulo krycí make-up. Z toho dle názoru stěžovatele vyplývá, že přinejmenším část veřejnosti si tuto skutečnost bude historicky spojovat právě s filmovým studiem na Barrandově. Aniž by mělo být zkoumáno právní nástupnictví původního vlastníka, když městský soud tuto otázku považoval za irelevantní v projednávané věci, je třeba si dle názoru stěžovatele uvědomit, že on sám nemá s kosmetickými výrobky z Brna a společností vlastníci dotčenou ochrannou známku nic společného. Nemá tedy jakýkoliv zájem na tom, aby byl s uvedenou společností jakkoliv spojován. Stěžovatel je filmovým studiem, takto je historicky dlouhodobě znám veřejnosti a spojování jeho označení „Filmstudio Barrandov“ s výrobkem či službou nemající s filmovým studiem Barrandov cokoliv společného je nutné považovat za klamavé, se snahou parazitovat na dobrém jménu prověřené společnosti.

V souvislosti se shora uvedeným dospěl dle názoru stěžovatele městský soud ke zcela chybnému závěru, když v napadeném rozhodnutí bez dalšího uvedl, že stěžovatel nemá ve svém předmětu podnikání výrobu kosmetiky, tudíž není možné, aby si spotřebitel s kosmetickým výrobkem spojil stěžovatele. Tento závěr městského soudu je podle stěžovatele zcela neodůvodněný, spekulativní a skutkově i právně vadný, neboť městský soud ve světle všech skutečností nesprávně vyhodnotil skutkový stav a jeho závěr je tak nezákonný a odporující konstantní judikatuře.

S ohledem na skutečnost, že stěžovatel je jediným právním nástupcem Filmového Studia Barrandov, Praha, není možné dle jeho mínění jednoduše tvrdit, že veřejnost nebude stěžovatele s kosmetikou spojovat. Naopak s ohledem na městským soudem uváděnou skutečnost, že původní vlastník ochranné známky (předchůdce stěžovatele) měl s kosmetikou spojitost, je pravděpodobné, že si široká veřejnost i v dnešní době spojí stěžovatele právě s produkty označenými předmětnou ochrannou známkou. V této oblasti lze tedy uzavřít, že závěr městského soudu, že vlastník ochranné známky je propojen se společností Dermacol, a.s., a je na tuto značku navázán, čímž je de facto navázán rovněž na

pokračování

užívání kosmetiky Dermacol, mající svůj počátek ve Filmovém studiu Barrandov, je podle názoru stěžovatele závěrem zcela nelogickým a prokazuje historickou spojitost předchůdce stěžovatele s kosmetickým výrobkem.

Důraz, který kladl stěžovatel od počátku řízení na posouzení ochranné známky jako celku, trvá a stěžovatel je názoru, že ze strany soudu, ani v předchozím řízení před žalovaným, nebylo takové posouzení provedeno. Jak slovní prvek „BARRANDOV“, tak i prvek „FILMSTUDIO“ jsou příznačnými a asociujícími směrem ke stěžovateli. Přidáním jakéhokoli dalšího prvku za uvedené spojení podle názoru stěžovatele nemůže běžného spotřebitele přesvědčit, že taková spojitost neexistuje. Pokud si tedy průměrný spotřebitel zakoupí výrobek označený prvky „FILMSTUDIO BARRANDOV“, nemůže jej logicky spojovat s kosmetickými výrobky z Brna a se současným vlastníkem známky, nýbrž s filmovou tvorbou stěžovatele z pražského Barrandova a tudíž se musí cítit být klamán.

Městský soud dle stěžovatele vůbec nezohlednil stěžovatelův rozbor předmětné ochranné známky, obsahující zeměpisný prvek „BARRANDOV“ a prvek „FILMSTUDIO“, jenž označuje konkrétní produkt, resp. službu. Oba uvedené prvky musí být ve vztahu k současnému vlastníku známky považovány za klamavé. Stěžovatel dále uvedl, že není rozhodné, jaký prvek se za tímto složením „FILMSTUDIO BARRANDOV“ ukáže, neboť toto spojení je specifické pro stěžovatele a ochranná známka jako celek je tedy ve vztahu ke kosmetice a sídlu současného vlastníka zjevně klamavá.

Městským soudem učiněný závěr, že v rejstříku ochranných známek jsou zapsány i další ochranné známky obsahující slovní prvek „Barrandov“, není podle stěžovatele vypořádáním se s danou věcí úplným a správným závěrem, neboť městský soud opomíná vzít v potaz právě spojení dvou slovních prvků „FILMSTUDIO“ a „BARRANDOV“. Závěr městského soudu lze tedy označit za nedostatečný a nesprávný.

S ohledem na uvedené má stěžovatel za to, že městský soud jeho námitky zcela pominul nebo se jimi zabýval nedostatečně a v podstatné části se dopustil rovněž dezinterpretace žalobních námitek stěžovatele. Zároveň zcela nedostatečně odůvodnil své rozhodnutí. Rozsudek městského soudu proto trpí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů, což způsobuje jeho nezákonnost.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

IV.

Vyjádření osoby zúčastněné

Napadené rozhodnutí nelze dle osoby zúčastněné považovat za nezákonné.

Za stěžejní považuje historické souvislosti vzniku značky DERMACOL, která vznikla ve filmových studiích na Barrandově. Tato skutečnost byla v řízení prokázána a stěžovatel ji nikterak nezpochybňoval. Přesto stěžovatel opakuje, že slovní spojení

„FILMSTUDIO BARRANDOV“ v ochranné známce „*je nutné považovat za klamavé, se snahou parazitovat na dobrém jménu*“. To je však třeba podle osoby zúčastněné odmítnout. Podle jejího názoru nelze vlastníkově ochranné známky odepírat právo upozornit v rámci ochranné známky na historický vznik označení; jednalo by se o nedůvodné odmítnutí poskytnutí ochrany určitému pravdivému označení a snížení jeho soutěžní funkce jako ochranné známky.

Osoba zúčastněná je nadále přesvědčena, že jestliže v rámci jednotlivých prvků ochranné známky odkazuje na její původ, nelze takový odkaz chápat jako klamavý; je nutno jej chápat jako stěžejní pro posouzení existence dobré víry vlastníka ochranné známky ospravedlňující takovéto užití.

Kasační stížnost tedy není důvodná, proto osoba zúčastněná navrhuje její zamítnutí.

V.

Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

Stěžovatel se kasační stížností podanou ve stanovené lhůtě (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) domáhal přezkumu rozhodnutí městského soudu, které vzešlo z řízení, jehož byl účastníkem (§ 102 s. ř. s.), jeho kasační stížnost splňuje zákonné náležitosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.) a je zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s ust. § 109 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatňoval stěžovatel ve svém podání. Dospěl k závěru, že jeho kasační stížnost není důvodná.

V. A.

Aplikovatelný právní rámec

§ 4 písm. g) zákona o ochranných známkách

Do rejstříku se nezapíše označení,

[...]

g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby.

§ 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách

(1) *Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže*

[...]

c) ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

pokračování

Článek 3 odst. 1 písm. g) směrnice 2008/95¹

1. *Do rejstříku nesmějí být zapsány, a jsou-li zapsány, mohou být prohlášeny neplatnými*

[...]

g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, například pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby.

Článek 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/95

2. *Aniž je dotčen odstavec 1, může být majitel ochranné známky zbaven svých práv, jestliže známka po dni, ke kterému byla zapsána,*

[...]

b) v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

V. B.

K nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku

Jedním z principů tvořících právo na spravedlivé řízení je i povinnost soudů své rozsudky řádně odůvodnit. Nepřezkoumatelné rozhodnutí totiž nedává dostatečné záruky pro to, že nebylo vydáno v důsledku libovůle či způsobem porušujícím Listinou základních práv a svobod zaručené právo na spravedlivý proces [viz nálezy Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1996, sp. zn. III. ÚS 84/94 (N 34/3 SbNU 257), ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97 (N 85/8 SbNU 287) nebo ze dne 21. 10. 2004, sp. zn. II. ÚS 686/02 (N 155/35 SbNU 147); dostupné na adrese nalus.usoud.cz].

K otázce nepřezkoumatelnosti soudních rozhodnutí se zdejší soud vyjádřil již v rozsudku ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, publ. pod č. 133/2004 Sb. NSS (rozhodnutí tohoto soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz), v němž uvedl, že „[n]edostatkem důvodů nelze rozumět dílčí nedostatky odůvodnění soudního rozhodnutí, ale pouze nedostatek důvodů skutkových. Skutkovými důvody, pro jejichž nedostatek je možno rozhodnutí soudu zrušit pro nepřezkoumatelnost, budou takové vady skutkových zjištění, která utvářejí rozhodovací důvody, typicky tedy tam, kde soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem anebo tam, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy v řízení byly provedeny.“ Za nepřezkoumatelné je podle navazující judikatury zdejšího soudu třeba považovat také rozhodnutí, v němž se soud nevypořádá se všemi žalobními body (rozsudek ze dne 8. 4. 2004, č. j. 4 Azs 27/2004 - 74) nebo, ze kterého není „[z]řejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, [a

¹ Směrnice EP a Rady 2008/95 ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, 8. 11. 2008, s. 25 - 33, dostupná na eurlex.eu; „směrnice 2008/95“).

to] zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci, na níž je postaven základ žaloby. Soud, který se vypořádává s takovou argumentací, ji nemůže jen pro nesprávnost odmítnout, ale musí také uvést, v čem konkrétně její nesprávnost spočívá.“ (rozsudek ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, publ. pod č. 689/2005 Sb. NSS).

Vychází-li kasační soud z výše uvedeného pojetí, pak konstatuje, že nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu tak, jak ji stěžovatel namítal, neshledal. Z rozsudku je zřejmé, z jakých skutečností městský soud vycházel, jakými úvahami se při svém rozhodování řídil a proč námitky stěžovatele nepovažoval za důvodné. Stěžovatel v zásadě zpochybňuje jen to, jakým způsobem se městský soud vypořádal s jím kladeným důrazem na „posouzení ochranné známky jako celku“. K tomu ovšem postačuje uvést, že stěžovatel ve svých podáních žádný takovýto „důraz“ nekladl. Naopak, sám ve svých úvahách postupoval způsobem, který nyní vytyká prvostupňovému soudu. Potlačil skutečnost, že napadená ochranná známka není tvořena pouze prvky „FILMSTUDIO“ a „BARRANDOV“, nýbrž i slovním prvkem „DERMACOL“. Zároveň pominul také celkové vyznění předmětné ochranné známky a posouzení, zda ochranná známka může ve svém celku ve spojitosti se zbožím, pro které je zapsána, vést ke klamání průměrného spotřebitele. Přistoupil-li městský soud k vypořádání jeho námitek obdobně, jen stěží mu nyní stěžovatel může cokoliv vyčítat. Městský soud se ostatně posouzením ochranné známky jako celku zabýval, jak je patrné z odůvodnění jeho rozsudku na str. 10 a násl., z něhož je bez dalšího zřejmý názor městského soudu stran celkového vyznění, resp. klamavosti, napadené slovní ochranné známky. Námitce nepřezkoumatelnosti proto přisvědčit nelze.

V. C.

Meritorní posouzení věci

Úvodem je třeba odmítnout rovněž námitky stěžovatele mířící do skutečnosti, že jako nástupce Filmového studia Barrandov, Praha, nemá žádný zájem, aby byl spojován se společností vlastnící předmětnou ochrannou známku. Ačkoliv jsou tyto námitky pochopitelné, nemají místo v řízení vedeném dle § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Uplatnit by je bylo lze způsobem předvídaným v § 7 zákona o ochranných známkách, ne však již v řízení o zrušení ochranné známky. Jedná se o argumenty, jimiž se stěžovatel snaží dosáhnout ochrany své osoby, předmětem řízení podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách je však posouzení, zda se ochranná známka po dni svého zápisu do rejstříku ochranných známek stala pro veřejnost klamavou. Dotčené ustanovení slouží k ochraně obecných (veřejných) zájmů, nikoliv k ochraně partikulárních zájmů konkrétní osoby. Argumenty stěžovatele sice mohou být z hlediska § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách relevantní, uvedené řízení nicméně nelze chápat jako způsob právní obrany soukromých zájmů jiných soutěžitelů.

Dále je třeba akcentovat skutečnost, že v souzené věci aplikované ustanovení představuje transpozici čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/95. Je proto nutné, aby se zdejší soud vypořádal s povinností, která pro něj vyplývá z čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 47 - 199; dostupná na eurlex.eu; dále jen „Smlouva“), který ve svém třetím odstavci stanoví, že pokud při jednání před soudem

pokračování

členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky, vyvstane otázka platnosti, resp. výkladu aktů přijatých orgány Evropské unie, je tento soud povinen obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce.

V rozhodnutí *Da Costa* (rozsudek ze dne 27. 3. 1963, spojené věci 28 až 30/62, Recueil, s. 75; dostupné na curia.europa.eu) Soudní dvůr dospěl k závěru, že ačkoliv článek 267 Smlouvy bezvýhradně vyžaduje, aby vnitrostátní soudy členských států, jejichž rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky, položily Soudnímu dvoru jakoukoliv otázku týkající se výkladu či platnosti unijního práva, která před nimi vyvstala, interpretace, kterou Soudní dvůr v minulosti na základě čl. 267 Smlouvy již poskytl, může tuto povinnost zbavit svého účelu. Z rozsudku ve věci *CILFIT* (ze dne 6. 10. 1982, C-283/81, Recueil, s. 3415, body 14 a 16) pak v této souvislosti dále plyne, že stejný účinek může mít z hlediska povinnosti stanovené čl. 267 Smlouvy také judikatura Soudního dvora zabývající se daným problémem i při nesplnění naprosté shody sporných otázek.

S přihlédnutím k těmto úvahám dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že v souzené věci jsou splněny podmínky pro aplikaci výjimky z povinnosti předložit Soudnímu dvoru předběžnou otázku, neboť zde existuje předchozí judikatura zabývající se obdobnými právními otázkami.

Z hlediska judikatury Soudního dvora je skutkový stav projednávané věci srovnatelný s věcí módní návrhářky Elizabeth Florence Emanuel (rozsudek ze dne 30. 3. 2006, C-259/04, Sb. rozh. s. I-3089; dále jen „věc „Emanuel““). V této věci šlo o spor Elizabeth Florence Emanuel a společnosti Continental Shelf 128 Limited o návrhu na zrušení slovní ochranné známky ve znění „ELIZABETH EMANUEL“. K převodu ochranné známky na společnost Continental Shelf 128 Limited v roce 2002 vedlo několik transakcí, přičemž paní E. F. Emanuel pro společnost, která se zaštiťovala jejím jménem (přesněji řečeno předchozího vlastníka dané ochranné známky) přestala pracovat již v roce 1997. Proto se rozhodla domáhat zrušení této ochranné známky, protože se po dni zápisu stala dle jejího názoru pro veřejnost klamavou.

Dříve, než se bude kasační soud zabývat rozbořem uvedeného judikátu, je nutné uvést, že obdobné ustanovení jako obsahuje čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/95 [tj. § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách] obsahuje i čl. 3 odst. 1 písm. g) téže směrnice [4 písm. g) zákona o ochranných známkách]. Dotčené ustanovení vymezuje jeden z více absolutních důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky. Stejně jako v čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/95 tento důvod spočívá v klamavosti zapisované ochranné známky. Česká jazyková verze obou uvedených ustanovení užívá stejného výrazu „*klamat*“, není nicméně bez významu, že některé jazykové verze (kupř. anglická) užívají v každém z těchto ustanovení odlišnou formulaci. Čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 2008/95 obsahuje v anglickém znění pojem „*deceive*“, kdežto čl. 12 odst. 2 písm. b) „*mislead*“. Navzdory skutečnosti, že anglická verze uvedené pojmy překládá pomocí odlišných výrazů, z judikatury Soudního dvora plyne, že obsah obou ustanovení je totožný (rozsudek ve věci „Emanuel“, bod 53). V tomto směru lze odkázat též na bod 67 stanoviska generálního advokáta Colomera ve věci „Emanuel“, dle něhož rozdíl mezi těmito ustanoveními spočívá ve skutečnosti, že v druhém případě „*klamání, jemuž je*

vystavena veřejnost, má vyplývat z užívání ochranné známky. Jedná se o to, že užívání známky [...] pozměňuje informaci, kterou s sebou nese tak, že nakonec tato klame spotřebitele ohledně skutečného významu sdělení.“ Vzhledem k uvedenému zdejší soud neshledal důvod při svých úvahách nevycházet z judikatury Soudního dvora týkající se výkladu čl. 3 odst. 1 písm. g) i při interpretaci čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/95.

Soudní dvůr v rozsudku ve věci „Emanuel“ odkázal na svoji dřívější judikaturu a připomněl, že k tomu, aby ochranná známka byla schopna plnit úlohu základního prvku systému nenarušené soutěže, musí představovat záruku, že všechny výrobky či služby, které označuje, byly vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného podniku, jemuž lze připsat odpovědnost za jejich jakost (rozsudek ze dne 12. 11. 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 48).

Ve vztahu k věci samé konstatoval, že taková ochranná známka, jakou je „ELIZABETH EMANUEL“, může plnit tuto funkci, zejména když tato známka byla na společnost Continental Shelf 128 Limited převedena a tento podnik vyrábí stejný druh zboží, jako to, které původně neslo dotčenou ochrannou známku. Zájem na ochraně spotřebitele musí ovšem vést k otázce ohledně nebezpečí záměny, které by taková ochranná známka mohla vyvolat u průměrného spotřebitele, zejména v situaci, když osoba, jejímž jménem odpovídá ochranná známka, původně zosobňovala původ zboží nesoucího tuto ochrannou známku (rozsudek ve věci „Emanuel“, bod 46).

Soudní dvůr v daném případě obdobně jako ve své starší judikatuře vycházel z testu tzv. průměrného spotřebitele. Postupuje tak ostatně konstantně již od rozsudku ze dne 16. 7. 1998 ve věci *Gut Springenheide a Tusky* (C-210/96, Recueil, s. I-4657), v němž uvedený soud přijal jednotné obecně použitelné kritérium k určení, zda název, ochranná známka či reklamní slogan klamou kupujícího. Jde o předpokládané vnímání průměrného běžně informovaného spotřebitele, přiměřeně pozorného a obezřetného, aniž jsou zadány posudky nebo výzkumy veřejného mínění.

Již nyní je pak třeba odkázat i na rozsudek ze dne 4. 3. 1999, *Gorgonzola*, C-87/97, Recueil, s. I-1301, bod 41, který vyvrací tvrzení stěžovatele, že pro závěr o klamavosti ochranné známky postačuje pouze hrozba zasažení veřejnosti ve smyslu § 12 odst. 2 písm. b) zákona o ochranných známkách. Z uvedeného rozsudku totiž plyne, že případy zamítnutí zápisu stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 2008/95 předpokládají, že lze zjistit skutečné klamání nebo dostatečně vážné nebezpečí klamání spotřebitele.

Pro posuzovanou věc je z rozhodnutí ve věci „Emanuel“ klíčový zejména závěr Soudního dvora, že ačkoliv by průměrný spotřebitel mohl být ovlivněn tím, že by si představoval, že E. F. Emanuel se podílela na tvorbě kupovaného oděvu, vlastnosti a jakost tohoto zboží zůstávají podle názoru Soudního dvora zaručeny podnikem, který je majitelem ochranné známky. Z tohoto důvodu tedy nelze název Elizabeth Emanuel považovat za označení, který by samo o sobě mohlo klamat veřejnost o povaze, jakosti nebo původu zboží, které označuje.

S ohledem na předestřené úvahy dospěl Soudní dvůr k závěru, že zápis ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto ochrannou

pokračování

známku nelze na základě této jediné zvláštnosti zamítnout z důvodu, že by toto označení mohlo klamat veřejnost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 2008/95. Následně se zabýval též výkladem čl. 12 odst. 2 písm. b) stejné směrnice, který je z pohledu projednávané věci stěžejní. Konstatoval, že podmínky zrušení stanovené v článku 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/95 jsou totožné s podmínkami pro zamítnutí zápisu zakládající se na článku 3 odst. 1 písm. g) téže směrnice. Na položené předběžné otázky odpověděl, že *„majitel ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto ochrannou známku nemůže být na základě této jediné zvláštnosti zbaven svých práv z důvodu, že by uvedená ochranná známka mohla klamat veřejnost ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice [2008/95], zejména když klientela spojená s touto ochrannou známkou byla převedena společně s podnikem vyrábějícím zboží, na které se ochranná známka vztahuje.“*

Vychází-li Nejvyšší správní soud z této judikatury, musí konstatovat, že v souzené věci nejsou splněny podmínky pro zrušení napadené ochranné známky podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách.

Z argumentace stěžovatele je patrné, že si je vědom toho, že pro úspěch v řízení vedeném na základě § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách je nezbytné prokázat, že po dni zápisu ochranné známky došlo ke změnám v jejím užívání jednáním vlastníka ochranné známky či s jeho souhlasem, které mohou vést ke klamání veřejnosti, zejména ve vztahu k jakosti, původu či povahy nabízeného zboží.

Tyto změny stěžovatel shledává ve smluvním převodu ochranné známky na subjekt, který není filmovým studiem a nemá sídlo na území Barrandova. Stěžovatel se pokouší žalovanému, potažmo také zdejšímu soudu, prokázat, že ke klamání veřejnosti dochází v důsledku klamavého sdělení osoby zúčastněné stran místa výroby a předmětu podnikání subjektu, který zboží Dermacol na trhu nabízí. Odhlíží přitom ovšem od skutečnosti, že na Alphaduct, a.s., byla ochranná známka převedena v souladu se zákonem; že je propojena s osobou zúčastněnou; že ochrannou známkou i nadále užívá v souvislosti se zbožím, které produkuje osoba zúčastněná; a že pro tyto výrobky je předmětná ochranná známka také zapsána v rejstříku ochranných známek (třída výrobků a služeb 3 a 5).

Je nepochybně pravdou, že zákon o ochranných známkách i směrnice 2008/95 jako jeden z důvodů klamavosti vymezují i klamavé označení místa původu zboží. V tomto ohledu lze dát za pravdu stěžovateli v tom, že pokud by se ochranná známka pro zboží, pro které je zapsána, takto jevila, byly by dány důvody pro její zrušení z důvodu uvedeného v § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Kromě samotné existence nepravdivého označení původu zboží je však pro účely aktivace předmětného ustanovení potřeba zkoumat i to, zda průměrný spotřebitel může obsahu slovní ochranné známky skutečně uvěřit a též, zda nesprávně uvedený údaj může ovlivnit rozhodování průměrného spotřebitele při nákupu zboží. Tyto podmínky budou splněny zejména tehdy, pokud se vlastník ochranné známky odvolává na geografické lokality, které jsou proslulé výrobou konkrétního zboží. Jako typický příklad lze odkázat na francouzskou oblast Champagne v souvislosti s výrobou vína či Švýcarska jako místa výroby hodiněk nebo čokolády.

V projednávané věci stěžovatel argumentuje, že za takovouto oblast je třeba v souvislosti s výrobou líčidel považovat i pražský Barrandov. Souhlasit s ním ovšem nelze. V tomto směru se zdejší soud zcela ztotožňuje s hodnocením žalovaného, že se rozhodně nejedná o oblast, která by byla výrobou tohoto zboží proslulá, resp. by mu sama o sobě poskytovala známku vysoké kvality. Není vskutku běžné, aby v současnosti byly jakékoliv krémy či kosmetické přípravky vyráběny ve filmových studiích, není ani rozumný důvod k domněnce, že průměrný spotřebitel bude přisuzovat vyšší kvalitu líčidlu vyrobenému přímo ve filmovém studiu než líčidlu vyrobenému v běžné laboratoři.

Současně lze souhlasit se žalovaným i v tom, že přezkoumávaná slovní ochranná známka sestává také ze slovního prvku „DERMACOL“. Ve spojitosti s tímto prvkem je celkové vyznění ochranné známky skutečně takové, že na běžně informovaného spotřebitele působí jako reklamní slogan informující zákazníka o kvalitě líčidla jako výrobku používaného ve filmových ateliérech.

Co se týče chování společnosti Alphaduct, a.s., Nejvyšší správní soud z obsahu správního spisu ověřil pravdivost tvrzení osoby zúčastněné, že řada líčidel označovaných danou ochrannou známkou je spotřebitelům nabízená jako „*retro řada*“ odkazující na historii značky Dermacol. Tato skutečnost vyplývá mj. z reklamních letáků zařazených ve správním spise, které popisují období a způsob vzniku líčidel osoby zúčastněné.

K aplikaci závěrů plynoucích z rozsudku Soudního dvora ve věci „Emanuel“ je třeba dodat, že ze správního spisu vyplývá i to, že slovní ochranná známka „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ je označením, které bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek již 20. 2. 1981. Následně došlo k převodu této ochranné známky (v důsledku privatizace či smluvních převodů) na společnost DERMACOL-státní podnik (vlastníkem napadené ochranné známky ode dne 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992), Dermacol, a.s. (1. 5. 1992 až 13. 5. 2005), Dermacol, a.s. (13. 5. 2005 až 29. 1. 2008), Alphaduct, a.s. (29. 1. 2008 až 24. 1. 2011), a konečně na osobu zúčastněnou.

K prvnímu převodu napadené ochranné známky a vyvedení výroby líčidel mimo Filmová studia Barrandov, Praha, došlo zakládací listinou státního podniku DERMACOL ze dne 13. 12. 1990, kdy byla na tento nově zřízený podnik ze strany Ústředního ředitelství Československého filmu dle článku „*Převod práv a povinností*“ převedena veškerá práva a smluvní závazky vyplývající z jeho předmětu činnosti včetně práva používat tuto ochrannou známku. Jako základní předmět činnosti nově zřízeného státního podniku byl vymezen „*Vývoj, výroba a odbyt kosmetických přípravků vyráběných pod ochrannou známkou Filmstudio Barrandov DERMACOL*“. Následně docházelo, jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, k dalším převodům ochranné známky, které vyústily až k převodu ochranné známky na společnost Alphaduct, a.s. Tato společnost na základě smlouvy o výhradní obchodní spolupráci ze dne 22. 10. 2001 distribuovala veškerou produkci výrobků DERMACOL, která však byla nadále vyráběna osobou zúčastněnou. Tyto informace jsou dostatečně podloženy a stěžovatel je v průběhu řízení nijak nezpochybnal.

Zdejší soud má tedy za prokázané, že po dni zápisu ochranné známky nedošlo k takovým událostem, které by naplňovaly podmínky předvídané § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Napadená ochranná známka je nadále užívána pro zboží,

pokračování

pro které byla zapsána (třída 3 a 5), je produkováno osobou, která zajišťuje zachování stejné kvality zboží a ochrannou známku užívá subjekt, který je jejím skutečným vlastníkem. Ze samotné skutečnosti, že ochranná známka byla převedena na osobu, která již právně není napojena na filmová studia nacházející se na území Barrandova, nelze usuzovat, že jsou dány důvody pro její zrušení.

Je zcela legitimní, jestliže se vlastník ochranné známky odvolává na historické okolnosti vzniku svých výrobků, jde o jeden z možných způsobů vedení reklamní kampaně. Nepřiznal-li by soud ochranu tomuto způsobu vedení boje o přízeň zákazníka, postupoval by zcela mimo logiku charakteru ochranné známky, jakožto majetkového aktiva, které získává na své hodnotě mj. jiné i s ohledem na historii, kterou s sebou nese.

V daném případě je činnost osoby zúčastněné, která odkazuje na historii své značky, zcela legitimní. Zdejší soud ve způsobu, jakým osoba zúčastněná užívá ochrannou známku, neshledává nic klamavého. Pro to, aby mohl k takovému závěru dospět, muselo by být prokázáno, že průměrný a běžně obezřetný spotřebitel může být ovlivněn informací nacházející se v ochranné známce; že je geografické označení typické pro určité výrobky a že odvolání se na danou lokalitu může vést k vytvoření domněnky o vysoké kvalitě předmětného zboží. V dané věci je však nepochybné, že samotná značka Dermacol je natolik známá, že si jen stěží lze představit, že zboží osoby zúčastněné bylo vyrobeno filmovým studiem, resp. že není vyrobené v odborné laboratoři, nýbrž ve filmových ateliérech.

VI.

Závěr a náklady řízení

Ze shora uvedených důvodů dospěl zdejší soud k závěru, že kasační stížnost stěžovatele není důvodná, a proto ji zamítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. Účastník, který měl ve věci plný úspěch, má právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel úspěch neměl a žalovanému žádné náklady s tímto řízením nad rámec běžné činnosti nevznikly, takže mu Nejvyšší správní soud náhradu nákladů řízení nepřiznal. Jelikož osobě zúčastněné nebyla uložena žádná povinnost, nemohly jí vzniknout náklady dle § 60 odst. 5 s. ř. s.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku **n e n í** opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. března 2015

JUDr. Lenka Matyášová

5 As 125/2014

předsedkyně senátu