



ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: **Barrandov Studio a. s.**, IČ 28172469, se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, zastoupené JUDr. Robertem Falbrem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6, týkající se žaloby proti rozhodnutí předsedy žalovaného č. j. O - 176522/E27648/2009/ÚPV ze dne 27. září 2010, **za účasti** osoby zúčastněné na řízení: Dermacol, a.s., IČ 24766208, se sídlem Výtvarná 1023/4, 160 00 Praha 6, zastoupené JUDr. Robertem Jehnem, advokátem, se sídlem Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 9 A 254/2010 - 67 ze dne 28. května 2014,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost žalobkyně **s e z a m í t á .**
- II. Žalobkyně **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Žalovanému **s e n e p ř i z n á v á** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.
- IV. Osobě zúčastněné na řízení **s e n e p ř i z n á v á** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení případu

[1] Do rejstříku ochranných známek byla dne 10. května 2004 zapsána barevná slovní grafická ochranná známka č. 262708 ve znění „DC DERMACOL Filmstudio Barrandov“ ve třídě č. 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb, konkrétně pro kosmetiku.

[2] Vlastnictví ochranné známky nabyla ke dni 25. ledna 2011 společnost Dermacol, a.s. (dále též „osoba zúčastněná nařízení“ nebo „vlastník ochranné známky“) na základě smlouvy o částečném prodeji podniku uzavřené s předchozím vlastníkem Alphaduct, a. s. Předmětná ochranná známka vypadá následovně:



[3] Návrhem doručeným žalovanému 4. listopadu 2008 se žalobkyně podle § 32 odst. 1 a odst. 3 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 (dále jen „zákon o ochranných známkách“), domáhala prohlášení zmíněné ochranné známky za neplatnou. Neplatnost žalobkyně spatřovala v důvodech uvedených v § 4 písm. g) a m) a v § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, tedy v klamavosti ochranné známky a absenci dobré víry při podání přihlášky. Žalobkyně v návrhu vyjádřila přesvědčení, že prvky „Barrandov“ a „Studio“ jsou příznačné pro ni a její vlastní produkci, nikoliv pro jiné podnikatelské subjekty. Jestliže se dané slovní prvky objeví v označení výrobku či služby jiného subjektu, budou nutně vnímány drtivou většinou společnosti jako produkty společnosti Barrandov Studio, a.s. bez ohledu na povahu komodity. Výrobek obsahující označení „Filmstudio Barrandov“ spotřebitel logicky nebude spojovat s kosmetikou z Brna a s vlastníkem ochranné známky, který nemá nic společného s filmovou produkcí, nýbrž s filmovou tvorbou žalobkyně. O klamavém charakteru označení přitom vlastník napadené ochranné známky jistě věděl, neboť firma žalobkyně je notoricky známá, což poukazuje na nedostatek dobré víry vlastníka ochranné známky. Žalovaný návrh žalobkyně zamítl, proti čemuž žalobkyně brojila rozkladem podaným předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví. Předseda žalovaného v záhlaví označeným rozhodnutím rozklad zamítl a potvrdil prvostupňové rozhodnutí.

[4] Žalobkyně se proti rozhodnutí předsedy žalovaného bránila správní žalobou podanou u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). Městský soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem a žalobu zamítl jako nedůvodnou. Co se týče námitky nedostatku dobré víry při podání přihlášky, odkázal městský soud na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího správního soudu, podle níž vědomost o existenci podobného označení sama o sobě nepostačuje k prohlášení neexistence dobré víry přihlašovatele, respektive vlastníka ochranné známky. Městský soud vyšel z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008 č. j. 1 As 3/2008-195, podle něhož je při posuzování absence dobré víry při přihlašování ochranné známky třeba zhodnotit tři otázky: (1) zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítatele; (2) zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele a (3) zda neexistuje důvod, jež by jednání přihlašovatele ospravedlnil. První dvě podmínky byly podle městského soudu naplněny,

pokračování

současné však existoval důvod ospravedlňující jednání vlastníka ochranné známky. Pro zhodnocení třetí otázky je totiž zásadní historie zápisu jiné ochranné známky, a to slovní ochranné známky č. 164702 ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“ a historie kosmetiky Dermacol jako taková. Původním vlastníkem posledně jmenované ochranné známky bylo Filmové studio Barrandov Praha, které ve spolupráci s Ústavem lékařské kosmetiky v Praze vyvinulo v 60. letech silně krycí make-up Dermacol za účelem líčení herců během natáčení filmů. Produkt, který byl původně určen pro potřeby filmového průmyslu, se záhy začal vyrábět i pro potřeby běžných spotřebitelů. Následně došlo k převodu předmětné slovní ochranné známky, a to na státní podnik DERMACOL, poté na společnost Dermacol, a.s. a konečně na společnost Alphaduct, a.s. (současným vlastníkem je znovu Dermacol, a.s.). Historie kosmetiky Dermacol je proto významně spjata s filmovými studii Barrandov, což nemůže být popřeno ani současnou absencí spolupráce společnosti Alphaduct, a.s., resp. Dermacol, a.s., s žalobkyní či skutečností, že společnost sídlí v Brně. Městský soud naznal, že vlastník ochranné známky byl v době podání přihlášky v dobré víře, tudíž nejsou dány důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou.

[5] Relevantními neshledal městský soud ani námitky označující prvky „Barrandov“, „film“ a „studio“ ze příznačné pro žalobkyni. Nahlédnutím do rejstříku ochranných známek zjistil, že jsou zapsány ochranné známky obsahující slovní prvek „Barrandov“ a „Film“, které nejsou vázány na žalobkyni. Žalobkyně je filmovým studiem, nevyrábí ani nedistribuuje kosmetiku. Za takového stavu pak není možné, aby si průměrný spotřebitel vybavil v souvislosti s kosmetikou právě ji. Navíc je třeba vzít v potaz podobu ochranné známky, v níž dominují nápisy „DC“ a „DERMACOL“, a její zásadní odlišnost od grafických ochranných známek žalobkyně.

[6] Městský soud nepřisvědčil ani žalobní námitce, že je předmětná ochranná známka klamavá. Prvky „Filmstudio“ a „Barrandov“ v rámci ochranné známky bude průměrný spotřebitel podle soudu vnímat buď jako odkaz na historii vzniku kosmetiky Dermacol, nebo jako informaci o tom, že jde o kosmetiku, kterou používají maskéři filmových hvězd, tj. kosmetiku umožňující dokonalé filmové líčení. Žalobkyně nevyrábí ani nedistribuuje kosmetické produkty či služby. Za tohoto stavu není ani možné, aby si průměrný spotřebitel u kosmetických výrobků nebo služeb vybavil právě žalobkyni, případně očekával její filmovou tvorbu. Městský soud proto dospěl k závěru, že klamavě nepůsobí ani prvky „Filmstudio“ a „Barrandov“ ani ochranná známka jako celek. Co se týče námitky, že předmětná ochranná známka je nekalosoutěžního charakteru, městský soud uvedl, že žalovaný postupoval správně, když posoudil ochrannou známku toliko z hlediska § 4 písm. g) a m) a § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Skutečnost, zda jednání vlastníka napadené ochranné známky naplňuje znaky skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání (ať už generální klauzule či jednotlivých skutkových podstat), není žalovaný podle zákona o ochranných známkách oprávněn posoudit. Ze všech uvedených důvodů městský soud žalobu zamítl jako nedůvodnou.

II. Kasační stížnost a průběh řízení o ní

[7] Proti označenému rozsudku městského soudu žalobkyně (nyní stěžovatelka) brojila včas podanou kasační stížností z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[8] Stěžovatelka nesouhlasí se závěrem městského soudu, že předmětná ochranná známka není klamavá. Městský soud opřel svůj závěr zejména o historickou spojitost vzniku kosmetiky Dermacol s filmovými studií Barrandov. Tato skutečnost však podle stěžovatelky nemá jakoukoliv souvislost se současnými výrobky kosmetické společnosti z Brna. Stěžovatelka je dlouhodobě známým a proslulým filmovým studiem. Jakékoliv spojení pro něj typického označení „Filmstudio Barrandov“ s nesouvisejícími výrobky jiné společnosti je proto nutné považovat za klamavé a parazitující na její pověsti. Stěžovatelka zopakovala, že se společnostmi Alphaduct, a.s. ani Dermacol, a.s. žádným způsobem nespolupracuje. Vlastníku předmětné ochranné známky muselo být jasné, že pokud si průměrný spotřebitel koupí kosmetiku s označením „Filmstudio Barrandov“, bude očekávat výrobek z produkce stěžovatelky. S ohledem na to nemohl být vlastník ochranné známky v dobré víře. Argumentace městského soudu je zcela nelogická, neboť prokazuje historickou spojitost předchůdce stěžovatelky s kosmetickým výrobkem, což hovoří v její prospěch.

[9] Městský soud podle stěžovatelky vůbec nevzal v potaz závěry předsedy žalovaného, že společnost Alphaduct, a.s. věděla či měla vědět o existenci ochranných známek stěžovatelky a že stěžovatelka byla přihlášením předmětné ochranné známky dotčena na svých právech.

[10] Stěžovatelka dále upozornila, že je vlastníkem čtrnácti ochranných známek, které jsou založeny na prvku „Barrandov“, pět z nich i na prvku „studio“. Stěžovatelka je natolik známou společností, že si většina průměrných spotřebitelů automaticky spojí slovní prvky „Filmstudio“ a „Barrandov“ právě s ní, jelikož zmíněné prvky nejsou příznačné pro jakýkoliv jiný subjekt. Výrobek jiné společnosti, jehož označení obsahuje tyto prvky, bude nutně vnímán veřejností jako produkt stěžovatelky, a tím pádem bude klamavý.

[11] Společnost Alphaduct, a.s. nesídlí ani nesídlila na pražském Barrandově a není ani nebyla filmovým studiem. Přesto si zvolila pro označování vlastních výrobků ochrannou známku obsahující klamavé prvky „Filmstudio“ a „Barrandov“. Podle názoru stěžovatelky tak učinila za účelem vytěžení vlastního prospěchu z obchodní firmy stěžovatelky, čímž porušila nejenom zákon o ochranných známkách, ale i ustanovení týkající se nekalé soutěže. Popsaným jednáním Alphaduct, a.s. naplnila skutkovou podstatu klamavé reklamy, klamavého označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. Stěžovatelka vyjádřila přesvědčení, že žalovaný byl povinen se zabývat i nekalosoutěžními aspekty jednání vlastníka ochranné známky, přičemž odkázala na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. května 2002 a na čl. 10 bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

[12] Chybný byl podle názoru stěžovatelky i závěr městského soudu, že prvky „Filmstudio“ a „Barrandov“ mohou být vnímány jako odkaz na kosmetiku používanou filmovými hvězdami nebo na historii vzniku kosmetiky Dermacol. Takový závěr je spekulativní a nesprávný. Stejně dobře je možné dospět k závěru, že spojitost právního předchůdce stěžovatelky bude mít za následek vybavení si právě stěžovatelky, což se jeví

pokračování

jako logičtější a jasnější varianta. Také tvrzení městského soudu, že prvky „studio“ a „Barrandov“ lze nalézt též u jiných ochranných známek je zavádějící, neboť stěžovatelka brojí proti spojení prvků „Filmstudio“ a „Barrandov“, které jsou pro ni typické. Proto trvá na tom, aby byla daná ochranná známka posouzena jako celek.

[13] Z výše uvedených skutečností je podle názoru stěžovatelky zřejmé, že soud nedostatečně zhodnotil skutkový stav vycházející ze spisu, ve svých závěrech se opřel o skutečnosti zcela nedostačující a skutečnosti zhodnotil chybně a v rozporu se zákonem a judikaturou. Městský soud zároveň zcela nedostatečně odůvodnil své rozhodnutí. Rozhodnutí je tak nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, což způsobuje jeho nezákonnost.

[14] Osoba zúčastněná na řízení (vlastník ochranné známky) ve svém vyjádření ke kasační stížnosti konstatovala, že rozsudek městského soudu byl správný a zákonný a že kasační stížnost žalobkyně je nedůvodná. Tvrzení stěžovatelky o klamání veřejnosti ze strany vlastníka předmětné ochranné známky je třeba odmítnout. Městský soud správně dovodil, že stěžejní jsou v dané věci historické souvislosti vzniku kosmetiky Dermacol. Vlastníku ochranné známky nelze upírat právo upozornit v rámci ochranné známky na historický vznik určitého označení. Pravdivý odkaz na samotný původ značky rozhodně nelze vnímat jako klamavou strategii. Osoba zúčastněná na řízení v podrobnostech odkázala na svá předchozí vyjádření ve věci a navrhla Nejvyššímu správnímu soudu, aby kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou.

III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem

[15] Nejvyšší správní soud hodnotí kasační stížnost jako přípustnou, neboť byla podána osobou oprávněnou ve smyslu ustanovení § 102 s. ř. s. Důvody kasační stížnosti se opírají o § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Kasační stížnost není nepřípustná ani z jiných důvodů plynoucích z ustanovení § 104 s. ř. s.

[16] Nejvyšší správní soud poté kasační stížnost posoudil a dospěl k závěru, že není důvodná.

[17] Nejvyšší správní soud nejprve hodnotil stěžovatelkou namítanou nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku krajského soudu [část III. A)]. V části III. B) Nejvyšší správní soud posoudil námitku nedostatku dobré víry vlastníka ochranné známky a v části III. C) se věnoval námitce klamavosti ochranné známky.

III. A) Nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu

[18] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku. Rozhodnutí stížené touto vadou totiž Nejvyšší správní soud zpravidla nemůže meritorně posoudit.

[19] Ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. rozlišuje nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti a v nedostatku důvodů, popř. v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Nejvyšší správní soud v tomto duchu zhodnotil napadený rozsudek a dospěl k závěru, že přezkoumatelný je. Stěžovatelka spatřovala nepřezkoumatelnost rozsudku v nedostatku důvodů. Podle

judikatury Nejvyššího správního soudu jsou nepřezkoumatelnými pro nedostatek důvodů zejména taková soudní rozhodnutí, z jejichž odůvodnění není zřejmé, jakými úvahami se soud řídil při hodnocení skutkových i právních otázek a jakým způsobem se vyrovnal s argumenty účastníků řízení (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. července 2004 č. j. 4 As 5/2003 - 52, veškerá citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz). Pokud by tomu tak nebylo, rozhodnutí by bylo nepřezkoumatelné, protože by nedávalo dostatečné záruky, že nebylo vydáno v důsledku libovůle a způsobem porušujícím ústavně zaručené právo na spravedlivý proces (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. října 2009 č. j. 7 Afs 107/2009 - 166). Žádnou takovou vadu však Nejvyšší správní soud v napadeném rozsudku městského soudu neshledal. Odůvodnění přezkoumávaného rozsudku je zcela srozumitelné, jsou z něj jasné seznatelné úvahy, jimiž se soud řídil, a obsahuje vypořádání veškerých žalobních námitek. Městský soud nejprve s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu a, podpůrně, Soudního dvora EU obecně vymezil podmínky nedostatku dobré víry přihlašovatele, respektive vlastnice ochranné známky, a následně je aplikoval na nyní projednávaný případ, přičemž došel k závěru, že vlastnice ochranné známky v dobré víře byla zejména s ohledem na historii kosmetiky Dermacol. Následně se městský soud vypořádal i s námitkou, že ochranná známka bude klamat veřejnost. Soud se neopomněl vyjádřit ani k námitce, že podání přihlášky ochranné známky do rejstříku bylo nekalosoutěžního charakteru, neboť aproboval závěr předsedy žalovaného, že žalovaný není oprávněn posuzovat, zda jednání vlastnice ochranné známky naplňuje jednotlivé skutkové podstaty nekalosoutěžního chování. Nejvyšší správní soud v napadeném rozsudku neshledal ani existenci vad způsobujících nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost, jak je vymezil např. v rozsudku ze dne 4. prosince 2003 č. j. 2 Azs 47/2003 - 130, č. 244/2004 Sb. NSS. Lze proto uzavřít, že rozsudek městského soudu je přezkoumatelný, a je proto na místě zabývat se meritorními námitkami.

III. B) Námitka nedostatku dobré víry

[20] Stěžovatelka v kasační stížnosti namítala, že se městský soud dopustil nesprávného právního posouzení otázky nedostatku dobré víry vlastníka předmětné ochranné známky.

[21] Kategorie dobré víry je obtížně uchopitelným konceptem, lze ji vnímat ve významu mravním či jako psychologickou kategorii. Zákon o ochranných známkách s kategorií dobré víry pracuje na několika místech. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky představuje jak absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m) citovaného zákona, kdy žalovaný sám zjišťuje zlou víru na straně přihlašovatele (zlá víra však musí být zjevná), tak důvod relativní na základě námitek dotčené osoby podle § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. listopadu 2012 č. j. 9 As 123/2011 - 107). V nyní projednávaném případě učinila stěžovatelka spornou aplikaci (respektive neaplikování) ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, podle něhož se přihlašované označení 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.

pokračování

[22] Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 30. dubna 2008 č. j. 1 As 3/2008 - 195 výslovně uvedl, že v případech zmiňovaných zákonem o ochranných známkách je nutno vycházet z psychologického pojetí dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele, respektive vlastníka ochranné známky o určitých okolnostech. Současně však konstatoval, že samotná vědomost přihlašovatele (vlastníka) ochranné známky o existenci ochranné známky namítatele, respektive navrhovatele v řízení o neplatnosti ochranné známky, není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry. Shodně se ostatně vyjádřil i Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku z 11. června 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*, C-529/07 (viz zejm. bod 40). Nejvyšší správní soud s ohledem na zákonné znění, které předpokládá existenci určité újmy na straně namítatele (navrhovatele), podrobněji vymezil kritéria pro posouzení naplnění hypotézy § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách v citovaném rozsudku č. j. 1 As 3/2008 - 195: „*Při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je nutno posoudit, zda 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, 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.*“ Důkazní břemeno ohledně prokázání prvních dvou podmínek leží na namítateli (navrhovateli), zatímco v případě podmínky třetí na přihlašovateli (vlastníkovi) ochranné známky. Tato kritéria Nejvyšší správní soud aplikoval i v dalších rozhodnutích a lze je považovat za ustálená (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. listopadu 2010 č. j. 7 As 59/2010 - 90, ze dne 21. prosince 2011 č. j. 1 As 140/2011 - 66, ze dne 7. listopadu 2012 č. j. 9 As 123/2011 - 107 či ze dne 19. března 2014 č. j. 1 As 11/2014 - 33).

[23] Městský soud daná kritéria vzal v úvahu a zabýval se jejich naplněním, přičemž dospěl k závěru, že na straně vlastníka ochranné známky existuje ospravedlňující důvod ve smyslu třetí podmínky, a tudíž nelze říci, že by byl ve zlé víře. Nejvyšší správní soud úvahy městského soudu přezkoumal a shledal, že jsou zákonné i věcně správné.

[24] Městský soud se ztotožnil se závěrem předsedy žalovaného, že první dvě výše zmíněné podmínky jsou naplněny. Současně však předseda žalovaného i městský soud dospěli k závěru, že ospravedlňující důvod je dán s ohledem na historii kosmetiky značky Dermacol a na historii slovní ochranné známky č. 164702 ve znění „FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“. Filmové studio Barrandov Praha ve spolupráci s Ústavem lékařské kosmetiky v Praze vyvinulo v 60. letech silně krycí make-up Dermacol za účelem líčení filmových herců. Následně začala být zmíněná kosmetika vyráběna i pro potřeby široké veřejnosti. Vlastníkem ochranné známky č. 164702 se po několikaleté změně vlastníků stala společnost Alphaduct, a.s., a nyní Dermacol, a.s. Nejvyšší správní soud souhlasí s hodnocením provedeným městským soudem. Prvky „Filmstudio“ a „Barrandov“ obsažené v nyní sporné ochranné známce jsou ospravedlnitelné právě s ohledem na historický původ kosmetiky Dermacol, tím spíše, že ani jeden ze zmíněných prvků netvoří dominantní část ochranné známky. Na daném závěru nic nemění ani stěžovatelčino tvrzení, že mezi ní a společnostmi Alphaduct, a.s., a Dermacol, a.s., v současnosti nedochází k žádné formě spolupráce. Logikou použití prvků „Filmstudio“ a „Barrandov“ v ochranné známce je totiž odkaz na historické souvislosti, které nepopírá ani stěžovatelka, nikoliv na současnou spolupráci.

[25] Stěžovatelka dále namítala, že historická souvislost kosmetiky Dermacol s filmovými studii na Barrandově nemá nic společného se současnou kosmetikou z Brna. Nejvyšší správní soud zhodnotil tuto námitku jako nedůvodnou. Městský soud na straně 13 napadeného rozsudku dostatečným způsobem popsal historii značky Dermacol, z níž vyplývá kontinuita, kterou lze vysledovat až k současné vlastníci předmětné ochranné známky, společnosti Dermacol, a.s. Skutečnost, že se nynější produkty z řady kosmetiky Dermacol vyrábějí v Brně a nikoliv na Barrandově, není z hlediska dobré víry vlastníce ochranné známky podstatná. Přesun místa výroby představuje podnikatelské rozhodnutí, které může být motivováno celou řadou faktorů; nelze z něj ovšem v daném případě vyvodit zlou víru vlastníka ochranné známky.

[26] Podle další námitky stěžovatelky se městský soud vůbec nezabýval závěrem předsedy žalovaného, který dospěl k závěru, že vlastník ochranné známky věděl či měl vědět o existenci ochranných známek stěžovatelky a že stěžovatelka byla přihlášením dotčena na svých právech. Dané tvrzení však nemá oporu ve spisu. Městský soud v napadeném rozsudku vzal v úvahu hodnocení týkající se splnění prvních dvou podmínek (vědomost o ochranných známkách navrhovatele a dotčení práv navrhovatele) provedené předsedou žalovaného. Městský soud toto hodnocení aproboval a právě proto v rozsudku podrobněji pojednal až o třetí podmínce absence dobré víry vlastníka ochranné známky, tj. o (ne)existenci ospravedlňujícího důvodu. Oba stěžovatelkou připomínané závěry městský soud přijal, tudíž není zcela jasné, v čem stěžovatelka spatřuje nedostatečné skutkové zjištění a z něj plynoucí nesprávný právní závěr.

[27] Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že vlastník ochranné známky unesl důkazní břemeno týkající se prokázání třetí podmínky, tj. důvodu, který by jeho jednání ospravedlnil. Historická souvislost kosmetiky Dermacol s filmovými studii na Barrandově takový důvod představuje, pročez předmětnou ochrannou nelze považovat za spekulativní či podanou ve zlé víře.

III. C) Námitka klamavosti

[28] Nejvyšší správní soud stěžovatelce nepřisvědčil ani ohledně její námitky klamavosti předmětné ochranné známky. Podle názoru stěžovatelky obsahuje předmětná ochranná známka klamavé prvky „Filmstudio“ a „Barrandov“ za účelem oklamání zákazníků a parazitování na pověsti a obchodní firmě stěžovatelky. Městský soud nadto podle stěžovatelky neposoudil ochrannou známku jako celek. Slovní spojení „Filmstudio Barrandov“ je pro stěžovatelku natolik typické, že si je spotřebitel vybaví bez ohledu na další prvky ochranné známky stojící před nebo za těmi, jež jsou specifické pro stěžovatelku.

[29] Jak vyplývá z judikatury Městského soudu v Praze, je třeba rozlišovat mezi klamavostí a existencí pravděpodobnosti záměny ochranných známek v důsledku jejich podobnosti či shodnosti (viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2014 č. j. 9 A 209/2010 - 65, č. 3111/2014 Sb. NSS). Zatímco existence pravděpodobnosti záměny ochranných známek v důsledku jejich podobnosti či shodnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je relativní překážkou zápisné způsobilosti, klamavost podle § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách představuje absolutní překážku zápisné způsobilosti.

pokračování

[30] Absolutní překážka v případě klamavosti směřuje k ochraně veřejného zájmu, tj. k ochraně před klamáním spotřebitelů. Podle § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách se do rejstříku nezapíše označení, „*které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby*.“ Výčet důvodů uvedených v daném ustanovení je toliko demonstrativní. Jak uvádí doktrína, pojem klamavosti prošel ve známkovém právu značným vývojem: „*Z počátečního omezení na klamavost, týkající se zeměpisného původu zboží nebo služeb, až po klamavost označení ve vztahu k chápání významu ochranné známky a pojmu průměrného spotřebitele*.“ (HORÁČEK, Roman. *Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 72). Z tohoto hlediska je na místě připomenout základní funkce známkoprávní ochrany ve vztahu k veřejnosti. Soudní dvůr v tomto ohledu uvedl, že je „*základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označené ochrannou známkou, aby mohl odlišit bez možné záměny tento výrobek nebo službu od těch, které mají jiný původ*.“ (rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. listopadu 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, bod 48). Co se týče klamavosti ochranné známky, je třeba vždy v konkrétním případě zkoumat, zda známka neobsahuje falešný (klamavý) údaj nebo prvek, který může spotřebitele uvést v omyl (rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. prosince 2001 č. j. 7 A 149/99 - 78).

[31] V rámci zkoumání klamavosti je proto třeba zabývat se otázkou, zda označení nemůže mást spotřebitelskou veřejnost co do původu výrobku nebo služby. Oproti tomu zkoumání označení co do podobnosti či shodnosti s jinými konkrétními ochrannými známkami třetích osob spadá pod rozsah § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tedy pod existenci pravděpodobnosti záměny ochranných známek v důsledku jejich shodnosti či podobnosti. Jinými slovy, v případě zkoumání klamavosti v nastíněném kontextu není narozdíl od existence pravděpodobnosti záměny posuzována podobnost dvou konkrétních ochranných známek, nýbrž to, zda by na základě jedné konkrétní ochranné známky mohl spotřebitel nabýt dojmu, že jde o výrobek odlišného původu co do výrobce. V nyní projednávaném případě je tedy předmětem posuzování, zda by barevná slovní grafická ochranná známka ve znění „DC DERMACOL Filmstudio Barrandov“ mohla u spotřebitelské veřejnosti vyvolat klamavý dojem, že jí označený výrobek nebo služba je produktem stěžovatelky, a to bez ohledu na podobu konkrétních ochranných známek ve vlastnictví stěžovatelky.

[32] Nejvyšší správní soud vzal uvedená východiska v potaz a stejně jako městský soud dospěl k závěru, že předmětná ochranná známka není klamavá. Pokud soud hodnotí předmětnou ochrannou známku z hlediska průměrného spotřebitele kosmetických výrobků, je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti. Prvky „Filmstudio“ a „Barrandov“ jsou v celkovém vyznění ochranné známky spíše okrajového charakteru, neboť průměrného spotřebitele nepochybně více upoutají dominantní barevný obrazový prvek „DC“ a výrazný slovní prvek „Dermacol“. Z pohledu běžného spotřebitele lze dále říci, že Dermacol je na poli kosmetických výrobků etablovanou a široce známou značkou. Neméně obecně známými jsou i filmová studia na pražském Barrandově, která ovšem proslula svou filmovou tvorbou. Díky jejich známosti ve svém oboru, opakovaně vyzdvihovalé stěžovatelkou, však nehrozí, aby se průměrný spotřebitel domníval, že barrandovská studia začala vyrábět kosmetické produkty, zvláště v konfrontaci s výrazným

prvkem „Dermacol“ na ochranné známce symbolizujícím všeobecně známého výrobce kosmetiky.

[33] V tomto směru je třeba hodnotit i stěžovatelčinu námitku ohledně údajně spekulativního závěru městského soudu, že průměrný spotřebitel bude vnímat prvky „Filmstudio“ a „Barrandov“ jako odkaz na historii kosmetiky Dermacol (viz výše) nebo jako referenci na skutečnost, že kosmetika této značky je používána k líčení filmových hvězd. Stěžovatelka pokládá za přesvědčivější vlastní verzi, podle níž si spotřebitel na základě historické spojitosti vybaví právě stěžovatelku. Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že stojí-li proti sobě verze stěžovatelky a verze městského soudu, je třeba dát jednoznačně přednost verzi městského soudu, která je na rozdíl od tvrzení stěžovatelky podložena logickou argumentací vztahující se k celkovému slovnímu i grafickému charakteru ochranné známky a zejména ke známosti společnosti Dermacol, a.s. na poli kosmetických výrobků oproti absenci jakýchkoliv aktivit stěžovatelky na tomto poli.

[34] Nelze přisvědčit ani stěžovatelčině námitce, že městský soud postupoval nesprávně, jelikož neposoudil předmětnou ochrannou známku jako celek. Podle Nejvyššího správního soudu tkví jádro argumentu městského soudu právě v tom, že ochrannou známku posoudil komplexně (viz zejm. s. 15 napadeného rozsudku). Městský soud zdůvodnil, že ani společně prvky „Filmstudio“ a „Barrandov“ nezpůsobují klamavost, protože jim jednak předchází dominantní spojení „DC Dermacol“ a jednak sousloví „Filmstudio Barrandov“ nenavozuje asociace s kosmetickou produkcí. Požaduje-li stěžovatelka posouzení ochranné známky jako celku, odporuje si, neboť v kasační stížnosti záhy uvádí, že prvek „Filmstudio Barrandov“ je pro ni tak typický, že *„není rozhodné, jaký další prvek se před či za tímto složením ukáže.“* Městský soud v napadeném rozsudku dostatečně posoudil, jak vyplývá z výše uvedeného, ochrannou známku jako celek, tak i její jednotlivé prvky, přičemž Nejvyšší správní soud se s jeho hodnocením ztotožnil.

[35] Stěžovatelka následně brojila proti závěru předsedy žalovaného, potvrzeného městským soudem, že není oprávněn posuzovat, zda jednání vlastníka napadené ochranné známky lze rovněž označit za nekalosoutěžní. Odkázala při tom na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. května 2002 č. j. 7 A 4/2000 - 33. Relevantní pasáž stěžovatelkou připomínaného rozsudku říká, že *„nelze pominout skutečnost, že i v řízení o ochranných známkách je třeba závazek plynoucí z tohoto článku mezinárodní úmluvy [čl. 10bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“, pozn. Nejvyššího správního soudu] mít na zřeteli, a to především jako výkladové pravidlo při posuzování, zda zápisem označení či ochranné známky [...] není odnímána smlouvou zaručená ochrana.“* K dané otázce se později vyjádřil také Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 13. února 2006 č. j. 10 Ca 17/2005 - 70 následovně: *„Pokud čl. 10bis Pařížské úmluvy zavazuje smluvní strany zajistit účinnou obranu proti nekalé soutěži a byl promítnut do našeho právního řádu především právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku, neznamená to, že v řízení o ochranných známkách není nutno mít tento článek na zřeteli, ale naopak, je nutno jej především jako výkladové pravidlo užít při posuzování zápisné způsobilosti označení a vyloučit ze zápisu „zcižená označení“ či označení parazitující na známosti označení jiného výrobce, asociující jiné vžitě a příznačně označení pro výrobky známé standardní kvalitou jiného výrobce, a to v rámci posuzování klamavosti.“* Z obou citovaných rozhodnutí plyne, že principy z oblasti práva nekalé soutěže zakotvené v čl. 10bis Pařížské úmluvy) je třeba v režimu zákona o ochranných známkách mít na paměti jakožto výkladová pravidla

pokračování

v rámci posuzování klamavosti. Závazkům plynoucím z Pařížské úmluvy ve spojení s citovanými rozsudky českých vnitrostátních soudů rozhodně nelze rozumět tak, že přiznávají žalovanému pravomoc rozhodovat ve věcech nekalé soutěže. Pravomoc k rozhodování sporů týkajících se práva nekalé soutěže náleží civilním soudům, nikoliv žalovanému. Závazky plynoucí z Pařížské úmluvy tedy žalovanému nepřiznávají žádný nový okruh pravomocí, pouze požadují, aby i v rámci řízení podle zákona o ochranných známkách byla vzata v potaz pravidla v Pařížské úmluvě obsažená.

[36] V nyní projednávaném případě se stěžovatelka dovolává čl. 10bis Pařížské úmluvy, jehož třetí odstavec přikazuje smluvním státům zakázat vymezená nekalosoutěžní jednání: *„Zejména musí být zakázány: 1. jakékoliv činy, které by mohly jakkoli způsobit záměnu s podnikem, výrobky, nebo s průmyslovou nebo obchodní činností soutěžitele; 2. falešné údaje při provozování obchodu, které by mohly poškodit dobrou pověst podniku, výrobků nebo průmyslové nebo obchodní činnosti soutěžitele; 3. údaje nebo tvrzení, jejichž užívání při provozu obchodu by bylo s to uvádět veřejnost v omyl o vlastnosti, způsobu výroby, charakteristice, způsobilosti k použití nebo o množství zboží.“* Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že správní orgány i městský soud dostaly svým povinností a vyhověly požadavkům citovaného ustanovení, neboť se předmětnými otázkami uspokojivě zabývaly v rámci posuzování klamavosti ochranné známky v režimu zákona o ochranných známkách, což ostatně vyplývá i z výše uvedené rekapitulace napadeného rozsudku městského soudu.

[37] Ze všech uvedených důvodů Nejvyšší správní soud shrnuje, že městský soud posoudil otázku klamavosti ochranné známky správně.

IV. Závěr a náklady řízení

[38] Nejvyšší správní soud uzavírá, že z výše popsaných důvodů podanou kasační stížnost proti rozsudku městského soudu v souladu s § 110 odst. 1 větou druhou s. ř. s. posoudil jako nedůvodnou a zamítl ji.

[39] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 1 za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť ve věci neměla úspěch. Žalovanému, který měl úspěch ve věci, podle obsahu spisu žádné náklady nad rámec jeho běžné úřední činnosti nevznikly. Pokud jde o osobu zúčastněnou na řízení, Nejvyšší správní soud jí v řízení žádné povinnosti, z nichž by jí mohly vzniknout náklady, neukládal. Neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat náhradu nákladů právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 5 s. ř. s.)

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

V Brně dne 26. března 2015

Mgr. Jana Brothánková

senátu

předsedkyně