



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň Mgr. Andrey Veselé a Mgr. Jany Jurečkové ve věci

žalobce

MAFRA a.s., IČO: 45313351,
se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5
zastoupený Mgr. Petrou Fialovou,
advokátkou se sídlem Vinohradská 1899/112, Praha 2

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví
se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

za účasti

RF HOBBY s.r.o., IČO: 261 55 672,
se sídlem Praha 10, Bohdalecká 6/1420,
zastoupena JUDr. Ivanem Radou, Ph.D., ev. č. ČAK 08814,
advokátem, se sídlem Na Příkopě 988/31, Praha 1

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 5. 2016, č.j. O-517179/D15090837/2015/
ÚPV,

takto:

- I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 5. 2016, č. j. O-517179/D15090837/2015/ÚPV,
se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 15.342,-Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právní zástupkyně žalobce.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

Základ sporu

1. Žalobce podal dne 16. 10. 2013 přihlášku kombinované ochranné známky č. O-517179, přičemž uvedená přihláška byla zveřejněna dne 11. 2. 2015 (dále i jen „zapisované označení“) v následující podobě:



2. Proti přihlašovanému označení podala zúčastněná osoba námitky s odkazem na ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), i) a k) zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách (dále jen „zákon“) a to s ohledem na svou starší ochrannou známku O-507402, která byla zveřejněna dne 2. 1. 2014 v této podobě:



3. Žalobce se k námitkám vyjádřil a vycházel i z argumentace Městského soudu v Praze v řízení o nekalé soutěži, který rozsudkem č.j. 32 Cm 76/2013-191, který byl potvrzen Vrchním soudem v Praze č.j. 3 Cmo 26/2015-240, rozhodl tak, že zamítl žalobu zúčastněné osoby proti žalobci, kterou se domáhala vydání zákazu vydávání, distribuce, propagace, šíření a prodeje časopisu pod zapisovaným označením.
4. V návaznosti na vyjádření žalobce byly námitky zúčastněné osoby zamítnuty, a to rozhodnutím žalovaného ze dne 22. 9. 2015, č.j. O-517179/D15032660/2015/ÚPV. Na základě rozkladu zúčastněné osoby rozhodl předseda žalovaného žalobou napadeným rozhodnutím tak, že se podaným námitkám podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona částečně vyhovuje a přihlašované označení se částečně zamítá a k zápisu se postupuje pro některé třídy výrobků a služeb. Zamítnuto bylo označení pro výrobky a služby zařazené do tříd 9 (informace... časopisy a periodika, knihy v elektronické podobě...), 16 (tiskoviny všeho druhu...), 35 (vydávání reklamních a/nebo náborových textů, propagačních a inzertních tiskovin), 38 (šíření elektronických informací ... např. elektronických časopisů, knih a děl prostřednictvím počítačové sítě Internet a satelitů.) a 41 (nakladatelství a vydavatelství periodických a neperiodických publikací, zejména společenských, zábavních, vzdělávacích

a odborných časopisů, a to tištěných na papírových nosičích i v elektronické podobě...) podle mezinárodního třídění výrobků a služeb.

5. Žalobou napadené rozhodnutí je odůvodněno mimo jiné takto: *„Odvolací orgán tedy považuje výsledek porovnání z hlediska vizuálního za zásadní pro konstatování jejich celkové podobnosti, přičemž je třeba klást důraz na jejich identickou barevnost založenou na kombinaci tří stejných barev v obdobném poměru, na podobnost jejich celkového tvaru a na podobný obrazový motiv tří hvězdiček, resp. jedné hvězdy umístěný v rámci jejich celkové kompozice na velmi podobném místě. Dalším výrazným faktorem pro celkovou podobnost kolidujících označení je existence tří dominantních slovních prvků, z nichž první dva jsou umístěny vedle sebe, přičemž pod nimi se nachází třetí („HVĚZDY/HVĚZDA“), který je v obou případech téměř identický, a to jak fontem písma, tak i totožnými písmeny (s výjimkou posledního znaku). Odvolací orgán tedy k závěru o celkové podobnosti porovnávaných označení vede právě jejich podobné, výše popsané, grafické ztvárnění s velmi podobnou strukturou a stylizací, k čemuž podporně přispívá i zjištěná sémantická podobnost, byť v nízkém stupni.*

... Odvolací orgán oproti tomu (pozn. soudu závěr prvostupňového rozhodnutí) zastává názor, že jsou to kromě zmíněné kombinace barev právě celková kompozice, struktura a grafické zpracování porovnávaných označení, jež jsou nadány běžnou rozlišovací způsobilostí, a dále jejich téměř totožný společný prvek „HVĚZDY/HVĚZDA“ a obdobný grafický motiv „hvězdiček/hvězdy“, které zakládají jejich celkovou podobnost a v konečném důsledku i v rozsahu shodných nebo podobných výrobků a služeb mohou způsobit pravděpodobnost jejich záměny ve formě asociace na straně průměrného spotřebitele s nízkou až průměrnou pozorností a tomu odpovídající úrovní informovanosti a obezřelosti. Pokud by napadené označení bylo zapsáno do rejstříku, byla by přihlašovatelůvi přiznána výlučná práva k označení, které by v daném rozsahu výrobků a služeb mohlo u téže skupiny vyvolat mylnou představu o ekonomickém či obchodním spojení s namítajícím a jeho produkty, kterou nesou namítanou ochrannou známkou, zvláště když oba dva působí v totožné oblasti trhu (zejména s bulvárními časopisy).“

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného a zúčastněné osoby

6. Žalobce namítá nezákonnost tohoto rozhodnutí spočívající zejména v tom, že nenastaly zákonné podmínky pro zamítnutí přihlášky. Žalobce je přesvědčen, že žalovaný dospěl ke zcela nesprávnému závěru o pravděpodobnosti záměny posuzovaných označení, a to nesprávným provedením předložených důkazů, nesprávným hodnocením důkazů, nesprávným postupem a nedostatečným zohledněním konkrétních okolností případu, v důsledku čehož nesprávně vyložil neurčitý právní pojem „pravděpodobnost záměny“, a to navzdory tomu, že posuzovaná označení nejsou vizuálně podobná závadným způsobem a z hlediska sémantického a fonetického jsou dostatečně odlišná. Žalobce se domnívá, že přihlašované označení je způsobilé odlišit výrobky a služby žalobce od výrobků a služeb zúčastněné osoby, a to z důvodu, že obě označení jsou přitom dostatečně odlišná, aby nedocházelo ani nemohlo dojít k asociaci ani k záměně.
7. Žalobce upozorňuje, že u žalovaného probíhalo také řízení o námitkách a následně rozkladu žalobce ve věci namítané ochranné známky O-507402, a přestože bylo evidentní, že zúčastněná osoba při tvorbě namítané ochranné známky použila dominantní prvky starších ochranných známek žalobce, dospěl žalovaný k závěru, že namítaná ochranná známka není s těmito staršími ochrannými známkami zaměnitelná. I z tohoto důvodu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

žalobce legitimně očekával, že skutkově shodné případy budou rozhodnuty stejně a ke stejnému závěru dospěje i žalovaný a potvrdí prvostupňové rozhodnutí, jak vyplývá z ust. § 2 odst. 4 správního řádu. Slovní vyjádření a vnímání slov je tedy nezbytné, proto je nezbytné přikládat větší význam fonetickému a sémantickému hledisku a nejen formalisticky přisuzovat význam pouze vizuální stránce označení. Žalovaný v napadeném rozhodnutí, ačkoliv ve svém rozhodnutí ze dne 25. 11. 2015, č.j. O-507402/D15054721/2015/ÚPV výslovně uvádí, že označení je nutno pojímat v celku, zdůrazňuje pouze ty prvky, u kterých by i jen nepatrná podobnost existuje, a naproti tomu zcela pomíjí rozlišující jedinečné prvky přihlašovaného označení a celkové působení. Pokud teď žalovaný rozhodl jinak, porušil tím zákaz diskriminace a zásadu předvídatelnosti rozhodnutí.

8. Žalobce dále odkázal na preambuli První směrnice Rady 89/104/EHS, která byla nahrazena směrnicí Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, která říká: *„Nebezpečí záměny, jebož posouzení závisí na mnoha faktorech, a zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou ochrannou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označenými výrobky nebo službami, by mělo představovat zvláštní podmínku ochrany.“* Z uvedeného a skutečnosti, že obě označení téměř od počátku (s rozdílem zhruba 14 dní) existují a jsou užívány na relevantním trhu společně vedle sebe, je zřejmé, že povědomí o namítaném označení nemůže být přihlašovaným označením ovlivněno. Žalovaný nezohlednil, že vzhledem ke krátkosti rozestupu mezi podáním přihlášek posuzovaných označení a okamžikem, kdy začala být obě označení používána k označení časopisů, a naopak dlouhým odstupem od toho, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí, získala obě označení na relevantním trhu již vlastní tržní podíl, získala svůj okruh spotřebitelů a zprostředkovaně i vůči sobě rozlišovací způsobilost.
9. Žalovaný postupoval v rozporu se „Společným prohlášením o společné praxi týkající se relativních důvodů pro zamítnutí – pravděpodobnost záměny (vliv nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí)“, ve kterém se uvádí: *„Pokud mají srovnatelné známky shodný prvek s nízkým stupněm rozlišovací způsobilost, posouzení pravděpodobnosti záměny se zaměří na vliv ostatních (neshodujících) se prvků na celkový dojem, kterým známky působí“.*
10. I dle rozsudku ESD ve věci *Sabel BV a Puma AG, Rodolf Dassler Sport „pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“*, samotné vyvolání představy nemůže sloužit ke konstatování pravděpodobnosti záměny, protože pouhá asociace mezi známkami s analogickým sémantickým obsahem není dostačující pro tvrzení, že mezi známkami existuje pravděpodobnost záměny. Žalovaný však nepřihlédl k tomu, že oba subjekty působí jako vydavatelé časopisů, a proto obě označení budou a zejména již v době řízení jsou využívána k označení časopisů, a to navzdory tomu, že jsou obě označení přihlašována pro širší okruh výrobků a služeb. Právě časopisy jsou natolik jedinečným typem zboží, že nelze při posuzování označení od tohoto odhlédnout. Nelze se proto spokojit se závěrem odvolacího orgánu, že bude pravděpodobnost záměny, resp. shodnost či podobnost označení posuzována obecně ve vztahu ke všem požadovaným třídám výrobků a služeb. Tato chyba měla značný význam ve vztahu ke stanovení průměrného spotřebitele, zohlednění způsobu, jakým se spotřebitel do kontaktu s výrobkem, resp. označením dostává a jakým může mezi sebou označení porovnávat.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

11. Žalovaný nesprávně zohlednil, že namítané označení dosahuje ve vztahu k časopisům nízkou rozlišovací způsobilost, čímž i jeho ochrana je automaticky výrazně nižší, a proto i pravděpodobnost záměny je nezbytné posuzovat zcela individuálně, viz rozhodnutí žalovaného ÚPV O-142041, ve kterém uvádí, že *existují takové známkové motivy, které jsou užívány pro určité výrobky a služby, protože právě těmito motivy působí na mysl subjektů tak, že vyvolávají představu právě tohoto výrobku a služby*. Tím, že zúčastněná osoba zvolila barevnou kombinaci bílé, žluté a červené barvy, které používá řada časopisů na českém trhu, přijala riziko, že namítané označení nebude buď dostatečně distinktivní od již existujících ochranných známek, nebo nebude mít rozlišovací způsobilost na takové úrovni, aby zamezila zápisu a užívání označení, které by znaky charakteristické pro časopisy také obsahovalo. Kromě použité palety barev, jde například i o rámeček, který je právě u ochranných známek časopisů standardní.
12. Žalobce je přesvědčen, že posuzovaná označení si nejsou podobná v míře, která by znamenala pravděpodobnost záměny a ztotožňuje se tak s prvostupňovým rozhodnutím žalovaného, stejně jako se závěry civilního soudu v shora uváděných rozsudcích. Platí, že ne jakákoliv podobnost, ale pouze podobnost závažná může mít za vliv zamítnutí přihlášky ochranné známky, což odpovídá výše zmíněné preambuli směrnic, když má být zohledňován „stupeň podobnosti“, což potvrdil i Nejvyšší správní soudu ve svém rozsudku č.j. 4 As 90/2016-123.
13. Konkrétní okolnosti, jejichž důležitost odvolací orgán zcela nesprávně popřel, mají zásadní vliv na posouzení pravděpodobnosti záměny, když je nezbytné stanovit průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem, což uváděl žalobce ve svých vyjádřeních shodně s prvostupňovým rozhodnutím a rozhodnutími civilních soudů ve věci nekalosoutěžního řízení, je osoba, která je nadána vyšší mírou informovanosti, což je způsobeno tím, že na trhu s bulvárními časopisy existuje velké množství časopisů, které se sobě v určité míře podobají. Průměrný spotřebitel tedy buď vůbec nerozlišuje jednotlivé výrobky a neorientuje se podle označení, nýbrž podle titulků a skladby senzací, nebo se jedná o osobu, která je pravidelným čtenářem jednoho či druhého časopisu a u takové osoby není nebezpečí záměny s jiným časopisem. S ohledem na skutečnost, že jsou bulvární časopisy žalobce i osoby zúčastněné dnes prodávány ve značné míře ve trafikách, kde jsou vystaveny podle tematiky, v převážné míře hned vedle sebe, proto má průměrný spotřebitel obě označení možnost posoudit současně a nemusí spoléhat na prvky, které mu utkvěly v paměti.
14. Žalobce se dále tím, že použil slogan tvořen třemi slovními prvky, snažil zachovat určitou systematiku svých ochranných známek (jako např. „Chvilka pro tebe“) a tato skutečnost nezpůsobuje podobnost ani pravděpodobnost záměny.
15. Grafický prvek hvězd je natolik odlišný, že podobnost označení není dána, jak dovodil prvostupňový orgán (rozdílný počet, rozdílná velikost, dokončení/nedokončení hvězdy, pěticípá/šesticípá hvězda, fragment sloužící jako háček), žalovaný však akcentuje pouze podobné prvky. Pro sémantický význam je zásadní i spojení „Nejzábavnější týdeník pro Vás“, který zaručuje, že se nebude jednat o astrologické zaměření. Přestože slovo „originál“ a jeho grafické zpracování není možné považovat za dominantní prvek, jedná se o prvek, který v celkovém kontextu jednoznačně odlišuje posuzovaná označení.
16. Fonetického hledisko je ze strany žalovaného upozaděno, ačkoliv jeho dominantním a distinktivním prvkem je slogan, který je o obou posuzovaných případech dostatečně

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

distinktivní a který dle rozsudku ze dne 14. 7. 2005 ve věci T-312/03 má při koupi výrobků, pro které se používá, význam. Spojením sémantického a fonetického hlediska proto nelze konstatovat podobnost, což se shoduje se závěrem orgánu prvního stupně.

17. Žalobce dále upozorňuje, že napadené rozhodnutí popírá závěry rozhodnutí soudů ve věci nekalé soutěže, kde se posuzuje, resp. vykládá stejný neurčitý právní pojem „pravděpodobnost/ nebezpečí záměny“, což je nepřípustné s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. dubna 1929, sp. zn. R I 1066/28.
18. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout s odkazem na své rozhodnutí a dále dodal, že neshledal dostatečné množství prvků, jimiž by se napadené označení od namítané ochranné známky celkově odlišilo a z hlediska relevantních námitkových důvodů je odkaz na ust. § 1 zákona nepřijatelný.
19. V daném případě byla sémantická podobnost hodnocena jako nízká, avšak v předmětné věci je to vizuální podobnost a celkový dojem srovnávaných označení, které vedly žalovaného k závěrům o pravděpodobnosti jejich záměny průměrným spotřebitelem.
20. Na výsledek, zda se jedná či nejedná o podobná označení, nemůže mít vliv existence starších žalobcových ochranných známek, resp. jejich barevné provedení.
21. Co se týče předchozího řízení o ochranné známce zúčastněné osoby slovní prvky porovnávaných označení jsou zcela odlišné, což oslabuje působení podobné barevné kompozice obou označení a přihlašované označení pak po vizuální stránce působí dostatečně odlišným dojmem. V předmětném případě je však vizuální podobnost ještě umocněna sémantickou podobností sloganů jako celků, které velikosti písma a barevnám kontrastem přitáhnou pozornost spotřebitele a ve svém souhrnu pak srovnávaná označení vyvolávají dojem celkové podobnosti.
22. Případná získaná rozlišovací způsobilost napadeného označení, jako označení prioritně mladšího, není v rámci tohoto námitkového důvodu relevantní.
23. Vzhledem ke skutečnosti, že při posuzování podobnosti označení je třeba především přihlížet ke shodným prvkům, a nikoliv k prvkům rozdílným, je dostatečné odlišení přihlašovaného označení zcela zásadní. Žalovaný zastává názor, že jak žlutý ovál, tak modrý nápis označení pouze podkreslují a nehrají tudíž zásadní roli ve vnímání velikosti či prostorovosti.
24. Žalovaný s ohledem na všechny shodné a podobné výrobky a služby považuje obě porovnávaná označení za označení s běžnou rozlišovací způsobilostí, avšak i v případě nižší rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky může existovat nebezpečí záměny, viz rozsudek Tribunálu ve věci T-112/03 ze dne 16. 3. 2005 (FLEXI AIR, bod 61).
25. Žalovaný upozorňuje na rozhodnutí SDEU ve věcech T-117/03 až T-119/03 a T-171/03: jsou-li výrobky označené dotčenými ochrannými známkami obvykle prodávány v samoobslužných obchodech, kde si spotřebitel sám vybírá výrobek, a tudíž musí spoléhat hlavně na zobrazení ochranné známky použité u tohoto výrobku, vizuální podobnost označení bude obecně nejdůležitější.
26. Žalovaný fonetickou nepodobnost nepovažuje z hlediska celkového dojmu za tolik zásadní, aby vedla k závěrům o nepravděpodobnosti záměny předmětných označení, viz rozhodnutí Tribunálu T.292/01 (BASS vs. PASH, bod 55).

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

27. Žalovaný dále konstatuje, že právní úprava ochranných známek je ve vztahu k právní úpravě nekalé soutěže autonomní, stojí vedle sebe a do oblasti známkového práva se promítá pouze ust. § 31 odst. 2 zákona.
28. Osoba zúčastněná na řízení navrhla žalobu zamítnout. S ohledem na shodnost/podobnost výrobků a služeb u přihlašovaného označení žalobce a u namítané ochranné známky Zúčastněné osoby je na místě rovněž poukázat na skutečnost, že čím vyšší je podobnost (či shoda – v tomto případě) výrobků a služeb, tím menší podobnost označení je vyžadována pro konstatování rizika záměny (viz rozsudky Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, „Canon“, C – 39/97 nebo 22. 6. 1999, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, C – 342/97).
29. V souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 41/2012 ze dne 28. 2. 2013 platí ohledně podobnosti výrobků a služeb následující: *„Pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými 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 a obvyklý původ zboží.“*
30. V daném případě jde z větší části (viz zamítnutá část přihlášky žalobce dle finálního rozhodnutí Úřadu) o shodné či velmi podobné navzájem si konkurující produkty, které slouží stejnému účelu, jsou nabízeny stejným spotřebitelům (ženám nad 35 let), jsou prodávány za stejnou cenu, stejnými distribučními kanály (způsobem prodeje), zpravidla v supermarketech. Jde tedy jednoznačně o vysokou míru podobnosti mezi výrobky a službami. Proto i menší míra podobnosti označení může vést k omylu o charakteru a/nebo původu tiskoviny na straně relevantní veřejnosti.
31. Jak vyplývá z ustálené rozhodovací praxe Úřadu i příslušných soudů: *„Zaměnitelnost je jistě třeba zkoumat z hlediska známkových prvků, tedy jednotlivých složek, které samy o sobě nebo ve spojení s dalšími prvky tvoří známkový motiv. (...) U známek složených může způsobit zaměnitelnost i jen jediný z těchto prvků. U obrazových známek je třeba přihlížet k podobnosti vzhledu, obsahu, rozložení obrazových prvků, u barevných známek i k použitým barvám. U známek kombinovaných může ke kolizi dojít jak při vjemu zrakovém, tak při vjemu sluchovém. U známek složených z několika prvků může zaměnitelnost způsobit i jen jediný z těchto prvků, může-li být známka zvukově reprodukována, postačí i podobnost fonetická.“* (rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 58/97, ze dne 14. 6. 1999, publikovaný pod č. 768/2001 Soudní judikatury ve věcech správních). Vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitel vnímá známku jako celek, je třeba posuzovat podobnost srovnávaných označení jako celku, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům. Globální posouzení srovnávaných označení se týká jejich vizuální, fonetické či sémantické podobnosti, a musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí s přihlédnutím zejména k rozlišovacím a dominantním prvkům (rozsudek ESD C - 251/95, „Sabel“).
32. Zúčastněná osoba vydává – mimo jiné tituly – od 42. týdne roku 2013 (tj. 14. 10. 2013) týdeník „Moje ŠTASTNÁ HVĚZDA“ označený namítaným označením (ochrannou známkou s dřívějším právem přednosti). Tento týdeník je charakterizován následovně: „Společenský časopis Moje ŠTASTNÁ HVĚZDA je týdeníkem, který přináší aktuální zprávy ze života slavných, zajímavosti, dosud nezveřejněné informace a exkluzivní novinky ze světa celebrit.“ Časopis je určen zejm. aktivním ženám od 35 let se zálibou ve čtení o celebritách, vaření, módě, zdraví a cestování. Cena jednoho výtisku činí 11,90 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

Žalobce vydává ode dne 29. 10. 2013 společenský týdeník určený převážně ženám „ČAS PRO HVĚZDY,“ jehož obsah je charakterizován jako: „Čas pro hvězdy je nový společenský týdeník pro ženy, tzv. femine bulvár. Časopis nabízí na 40 stranách atraktivní mix informací ze showbyznysu, zábavních či servisních témat.“ Cena jednoho výtisku činí 11,90 Kč. Z výše podaného je patrné, že obsah periodik i okruh spotřebitelů, jimž jsou předmětná periodika žalobce a Zúčastněné osoby určena, je prakticky totožný.

33. V souladu s dosavadní soudní praxí Soudního dvora Evropské unie, národních soudů i s rozhodovací praxí Úřadu, je základním a výchozím kritériem pro posouzení pravděpodobnosti záměny srovnávaných označení označujících shodné nebo podobné výrobky či služby vždy hledisko „běžného (průměrného) spotřebitele“, tj. osoby, které je výrobek nebo služba určena. V souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ve věci C-201/96 „Gut Springenheide, Rudolf Tusky vs. Oberkreisdirektor“ z 16. 6. 1998 je třeba při hodnocení nebezpečí záměny ochranných známek brát v úvahu „pravděpodobné očekávání, které je vyvoláno u průměrného spotřebitele, který je přiměřeně dobře informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný“.
34. Při hodnocení pravděpodobnosti záměny je vždy potřeba zvážit konkrétní stupeň pozornosti relevantního spotřebitele ve vztahu k výrobkům a/nebo službám, na něž se ochranná známka vztahuje. V případě T – 331/09 „Novartis AG vs. OHIM“ z 15. 12. 2010 dospěl Soudní dvůr EU k závěru, že v oblasti farmaceutických produktů je dán vyšší stupeň obezřetnosti a pozornosti relevantních spotřebitelů, neboť ti více sledují složení a parametry nakupovaných léků s ohledem na své potřeby a účel léčiv. Naopak u předmětného zboží lze u spotřebitele předpokládat pouze zběžnou až minimální pozornost, jelikož relevantní spotřebitelskou veřejností budou u sporných označení představovat především ženy hledající zábavné čtení pro volný čas a jde o zcela běžné, levné výrobky, prodávané navíc v případě samoobslužného prodeje často až u pokladny. V tomto směru konstantní judikatura dospěla k závěru, že v podobných situacích je pozornost relevantního spotřebitele nízká (např. a contrario závěry Nejvyššího správního soudu v rozsudku č.j.: 10 As 100/2014 – 120 ze dne 12. 3. 2015 nebo rozsudek Městského soudu v Praze č.j.: 8 A 108/2012 - 55-65 ze dne 22. 2. 2016: „Předmětné výrobky jsou navíc levné a často se kupují impulzivně až u pokladen, kde bývají často umístěny, přičemž spotřebitelé nevěnují označením velkou pozornost a snáze je zamění.“ obdobně závěry Úřadu v rozhodnutí č.j.: O-240731/D15117015/2015/ÚPV ze dne 4. 5. 2016).
35. Zúčastněná osoba zdůrazňuje, že marketingové strategie i způsob prodeje zboží, pro které jsou přihlašované i namítané označení používána, využívají především vizuální stránku označení (plakáty, televizní reklama, billboardy, vystavení zboží na stánku a v supermarketech, kde se nejčastěji prodává). Z tohoto pohledu je právě vizuální stránka rozhodujícím faktorem označení a má na spotřebitele daleko větší dopad než stránka fonetická, a je přinejmenším stejně významná jako stránka sémantická (ne-li významnější).
36. Pro pravděpodobnost záměny je dostačující, existuje-li na straně relevantní veřejnosti pravděpodobnost asociace mezi srovnávanými ochrannými známkami, která znamená vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starším označením zúčastněné osoby. U známek složených z více prvků může způsobit zaměnitelnost i jen jediný z těchto prvků a dále, že čím vyšší je podobnost (či shoda – v tomto případě) výrobků a služeb, tím menší podobnost označení je vyžadována pro konstatování rizika záměny. Vzhledem k tomu, že v daném případě jde o totožné výrobky a služby, postačí i poměrně nízká míra podobnosti k tomu, aby vzniklo reálné riziko záměny u relevantní

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

spotřebitelské veřejnosti. Současně je třeba vzít v úvahu, že pozornost, již spotřebitelé věnují danému produktu (záživné oddechové čtení prodávané za nízkou cenu převážně v samoobslužném prodeji u pokladen), je nižší.

III.

Posouzení žaloby

37. Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a po provedeném jednání dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.
38. Dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona ve znění do 31. 12. 2018, *se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítka") 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,*
39. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012-46, pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými 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** a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141).
40. Soud musí předně konstatovat, že žalovaný ve svém rozhodnutí ať již prvostupňovém nebo druhostupňovém vizuální stránku jak zapisované ochranné známky, tak namítané ochranné známky, rozebral zcela vyčerpávajícím způsobem. Soud dále souhlasí se žalovaným, že zde určitá vizuální podobnost zcela jistě je, ať již menší nebo větší. V posuzovaném případě tuto podobnost zakládá zejména kompozice, struktura, použité barvy a grafické zpracování střetnuvších se označení, totožný společný prvek „HVĚZDY/HVĚZDA“ a obdobný grafický motiv „hvězdiček/hvězdy“. Rozdílný je především text sloganu (kromě prvku „HVĚZDY/HVĚZDA“). Soud rovněž souhlasí se závěrem žalovaného, že modrý prvek „originál“, označení pouze podkresluje a nemá tak významnou rozlišovací způsobilost.
41. Soud dále opakuje to, že pro posuzování pravděpodobnosti záměny je podstatný celkový dojem, jímž označení působí a při jejím hodnocení je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti daného případu v jejich vzájemných souvislostech. Avšak jak uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006-123, publikovaného pod č. 1714/2008 Sb. NSS, *„zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách]“*. Platí tedy, že ne jakákoliv podobnost, ale pouze podobnost závadná může mít vliv na zamítnutí přihlášky ochranné známky, a to z důvodu existence pravděpodobnosti záměny na straně spotřebitele. Proto je nutné se

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

zabývat jednak druhem výrobků a služeb, které budou pod touto ochrannou známkou nabízeny, jednak okruhem spotřebitelů těchto výrobků a služeb.

42. Soud má jednak za to, že vzhledem k službám a výrobkům nabízeným pod touto ochrannou známkou – jedná se vesměs o šíření informací, které jsou v současnosti šířeny nejčastěji slovy, tj. textem - bude ze strany spotřebitele kladen větší důraz na textovou část tj. slovní prvky ochranné známky, podobně jako při koupi knihy. Její název se může lišit od jiných i jen jediným slovem. Čtenář, který konkrétní knihu hledá, si je však toho vědom. Textová část ochranné známky v tomto případě není podobná, jelikož obsahuje odlišné slovní prvky a shodná je pouze v jednom ze tří slov tvořících slogan (a to ne zcela – množné a jednotné číslo). Soud má za to, že je s ohledem na druh služeb a výrobků nutno klást větší důraz na sémantický a fonetický aspekt ochranné známky. Tento závěr by samozřejmě neplatil, kdyby se jednalo o např. stejný výrobek kosmetický nebo potravinářský. U těchto výrobků a to i s ohledem na jejich distribuci by byl důraz kladený na vizuální podobnost zřejmě mnohem větší. Proto na tento případ závěry rozsudku městského soudu č.j. 8A 108/2012 - 55-65, ze dne 22. 2. 2016 týkající se žvýkaček, jak na něj odkazovala zúčastněná osoba, nedopadají.
43. I dle rozsudku ESD ve věci *Sabel BV a Puma AG, Rodolf Dassler Sport „pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“*. Žalovaný sice přihlédl k tomu, že oba subjekty působí jako vydavatelé časopisů, a proto obě označení budou a zejména již v době řízení jsou využívána k označení bulvárních časopisů, a to navzdory tomu, že jsou obě označení přihlašována pro širší okruh výrobků a služeb, nevyvodil však z toho správné závěry a to jak s ohledem na shora uvedený důraz na slovní prvky ochranné známky, tak s ohledem na vymezení průměrného spotřebitele těchto služeb a výrobků. Všechny tyto výrobky a služby mají totiž společné to, že souvisí se šíření informací hlavně ve slovní podobě a jsou tak jedinečným typem zboží/služby. Při posuzování označení od tohoto nelze odhlédnout.
44. Soud dále zdůrazňuje, že průměrný spotřebitel má být vždy vymezen ve vztahu ke konkrétní kategorii výrobků či služeb; při posouzení je třeba si odpovědět na otázku, komu je daná služba (či výrobek) určena (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2012, č. j. 5 As 37/2011-111). Pro posuzování zaměnitelnosti (resp. nebezpečí záměny) dvou ochranných známek je potom důležité posouzení, jak je průměrný spotřebitel pozorný, když určitou službu (či výrobek) poptává (je mu nabízen). Platí přitom, že ve vztahu k různým kategoriím výrobků a služeb bude úroveň pozornosti průměrného spotřebitele různá (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV*, ECLI:EU:C:1999:323).
45. Tuto skutečnost je nutno posoudit právě ve vztahu k vymezení průměrného spotřebitele. V tomto ohledu městský soud připomíná dlouhodobé stanovisko správních soudů, že právě hledisko průměrného spotřebitele je rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti dvou ochranných známek (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008-153).
46. S vymezením průměrného spotřebitele, jak to učinil žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí, proto městský soud nesouhlasí. Soud má za to, že zde existují dva druhy spotřebitelů. Jedním budou profesionálové tj. např. obchodní partneři žalobce, kteří jsou nadáni vyšší pozorností než průměrný spotřebitel z řad konzumentů a proto u nich riziko

záměny neexistuje. Druhým typem budou běžní konzumenti těchto služeb a výrobků (samotní čtenáři bulvárních časopisů nebo jiných forem šíření bulvárního tisku např. internetovým). Soud v tomto ohledu souhlasí se žalobcem, že takovým průměrným spotřebitelem bude někdo, kdo buď vůbec nerozlišuje jednotlivé výrobky této kategorie a neorientuje se podle označení, nýbrž podle obsahu tj. titulků a skladby senzací a k záměně proto nemůže dojít z logiky věci (pokud spotřebitel nezná starší značku, nemůže ji zaměnit s mladší), nebo se jedná o osobu, která je pravidelným čtenářem jednoho či druhého časopisu a u takové osoby nebezpečí záměny s jiným časopisem rovněž neexistuje, jelikož tento spotřebitel má při výběru výrobku zvýšenou pozornost, co se týče jeho oblíbené značky.

47. Soud proto dochází k jednoznačnému závěru, že s ohledem na typ výrobků a služeb a s ohledem na spotřebitelskou veřejnost proto nemůže dojít k záměně s namítanou ochrannou známkou. Soud se v tomto ohledu v podstatě neodchýlil od závěru Městského soudu v Praze ve věci o nekalosoutěžního jednání vyjádřeného v rozsudku č.j. 32 Cm 76/2013-191 ze dne 10. 11. 2014, jelikož se s ním souhlasí.
48. S ohledem na shora uvedený závěr, má soud za to, že skutečnost, na kterou upozornil žalobce, tj. že namítaná starší ochranná známka byla zapsaná jen krátkou dobu před předmětnou ochrannou známkou a spotřebitelé si proto nemohli vytvořit povědomí o namítaném označení, při posuzování zaměnitelnosti těchto dvou známek, nehraje roli. Soud má za to, že s ohledem na shora vymezeného průměrného spotřebitele rovněž nehraje roli způsob, jakým se spotřebitel do kontaktu s výrobkem, resp. označením dostává a jakým může mezi sebou označení porovnávat. U průměrného spotřebitele totiž, jak bylo rozvedeno shora, nedochází ke srovnávání značek.
49. Soud však souhlasí se žalovaným v tom, že co se týče předchozího řízení o námitkách žalobce do zápisu namítané ochranné známky sp. zn. 507402, nejednalo se o srovnatelné případy. Proto považuje tuto námitku za nedůvodnou.
50. Soud s ohledem na shora uvedené dospěl k závěru, že zde nebyly naplněny podmínky zákonného ustanovení uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) zákona a rozhodnutí žalovaného je tak nezákonné.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

51. Soud ze shora uvedených důvodů napadené rozhodnutí žalovaného dle ust. § 78 odst. 1 zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení ve smyslu ust. § 78 odst. 4 s.ř.s. s tím, že žalovaný je v dalším řízení vázán právním názorem soudu ve smyslu ust. § 78 odst. 5 s.ř.s.
52. O nákladech řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s.ř.s. ve věci plně úspěšnému žalobci přiznal právo na náhradu nákladů řízení, které představují 3.000,-Kč za zaplacený soudní poplatek a náklady právního zastoupení podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), (dále jen „vyhláška“). Žalobci byla přiznána náhrada za tři úkony právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. d) vyhlášky po 3 100,-Kč (převzetí a příprava, žaloba a účast na jednání), třikrát náhrada hotových výdajů podle § 13 odst. 4 vyhlášky po 300,-Kč, a DPH ve výši 2.142,- Kč, celkem 15.342,-Kč.
53. Výrok III. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 5 s. ř. s., podle kterého má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů řízení, které jí

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V tomto řízení však osobě zúčastněné na řízení žádné povinnosti uloženy nebyly, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližze následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 13. března 2019

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu

8 A 115/2016-131

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl předsedou senátu JUDr. Slavomírem Novákem ve věci

žalobce

MAFRA a.s., IČO: 45313351,
se sídlem Karla Engliša 519/11, Praha 5
zastoupený Mgr. Petrou Fialovou,
advokátkou se sídlem Vinohradská 1899/112, Praha 2

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví
se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

za účasti

RF HOBBY s.r.o., IČO: 261 55 672,

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

se sídlem Praha 10, Bohdalecká 6/1420,
zastoupena JUDr. Ivanem Radou, Ph.D., ev. č. ČAK 08814,
advokátem, se sídlem Na Příkopě 988/31, Praha 1

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 5. 2016, č.j. O-517179/D15090837/2015/ÚPV,

takto:

V rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2020, č. j. 8 A 115/2016-121, se opravuje datum vydání tohoto rozsudku uvedené na str. 10; správně má být uvedeno datum 13. 3. 2020

Odůvodnění:

1. Dne 13. 3. 2020 byl Městským soudem v Praze vydán rozsudek pod shora uvedeným číslem jednacím. V jeho písemném vyhotovení bylo uvedeno nesprávné datum vydání tohoto rozsudku, a sice 13. 3. 2019.
2. Soud proto tuto chybu v psaní opravil postupem dle ustanovení § 54 odst. 4 s. ř. s.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližze následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V případě kasační stížnosti proti usnesení podle § 54 odst. 4 s. ř. s., kterým byl opraven výrok rozhodnutí, Nejvyšší správní soud přezkoumává toliko, zda byly splněny podmínky pro provedení opravy.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje,

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha dne 22. 4. 2020

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.