



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudkyň JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové v právní věci

žalobkyně: **Dobšické těstoviny s.r.o.**, IČO 276 97 797
sídlem Bantice 97
zastoupená advokátem Mgr. Filipem Lederem
sídlem Lidická 710/57, Brno

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6 – Bubeneč

za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) **I. T. A.**
sídlem H., B.

2) **M. M. P.**
sídlem K., Č.

oba zastoupeni společností patentových zástupců
PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.,
sídlem Husova 5, České Budějovice

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 10. 2016 č. j. O-467665/D16053767/2016/ÚPV,

takto:

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 10. 2016, č. j. O-467665/D16053767/2016/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení v částce 19 456 Kč do 1 měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Filipa Ledera, advokáta.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení

1. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví označeného v záhlaví tohoto rozsudku, jímž byl zamítnut rozklad a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 4. 5. 2016 o prohlášení barevné kombinované ochranné známky č. 314837 ve znění „Dobšické vaječné válcované těstoviny, NUDLE OD BABIČKY“ za neplatnou (dále také „napadená ochranná známka“).



II. Rozhodnutí správního orgánu 1. stupně (Úřadu)

2. Prvostupňovým rozhodnutím byla napadená ochranná známka prohlášena za neplatnou na základě návrhu Ing. T. A. a Mgr. M. P. (navrhovatelé v řízení před a Úřadem a osoby zúčastněné na řízení v tomto řízení před soudem) Navrhovatelé se v řízení domáhali prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochranných známkách) z důvodu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), b) a k) zákona o ochranných známkách.
3. Ve výroku pod bodem I. prvostupňového rozhodnutí byla napadená ochranná známka shledána za neplatnou s účinky ex tunc s odvoláním na ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách pro následující výrobky a služby zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb : (30) „*těstoviny a veškeré výrobky obsahující těstoviny, těstářenské výrobky, výrobky racionální výživy*“, dále pro služby ve třídě (35) „*zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží s výrobky ve třídě 30 včetně prodeje prostřednictvím internetu, maloobchodní prodej s výrobky ve třídě 30.*“
4. Ve výroku pod bodem II. byla napadená ochranná známka prohlášena za neplatnou ex tunc v celém rozsahu ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.
5. Důvod neplatnosti ochranné známky z hlediska § 7 odst. 1 písm. a) Úřad shledal v podobnosti napadené ochranné známky se staršími namítanými ochrannými známkami navrhovatelů, a to:

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

- a) se slovní ochrannou známkou č. 319249 ve znění „BABIČČINY NUDLE“ a
- b) s kombinovanou ochrannou známkou č. 298559 v provedení:



- 6. I když byla napadená ochranná známka žalobkyně shledána podobnou z vizuálního hlediska v nízké míře, dle náhledu Úřadu ze sémantického hlediska i z fonetického hlediska byla shledána podobnou s namítanými ochrannými známkami navrhovatelů s tím, že její významový obsah bude značně ovlivňovat průměrného spotřebitele i při vnímání označení z vizuálního hlediska. Úřad zhodnotil zejména vžitost označení pro výrobky navrhovatelů (resp. jejich předchůdce) nepřetržitě od roku 2006 a rozlišovací způsobilost této namítané ochranné známky již před podáním přihlášky napadené ochranné známky. Správní orgán I. stupně tak z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách dospěl k závěru, že na straně relevantní spotřebitelské veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny, resp. asociace napadené ochranné známky se staršími namítanými ochrannými známkami jak ve slovním, tak i slovního, tak i kombinovaném provedení označení, a to i s přihlédnutím ke konkrétnímu odlišnému grafickému ztvárnění napadené ochranné známky.
- 7. Z hlediska ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách spočíval důvod neplatnosti v tom, že navrhovatel napadené označení užívali již v době podání přihlášky této ochranné známky v takovém rozsahu, že si vybudovali na daném segmentu trhu významné postavení, což má za následek, že si toto označení spotřebitelé spojují právě s nimi. Žalobkyně si však přesto zvolila ochrannou známku, která se velice podobá či asociuje označení navrhovatelů, ačkoliv si měla být vědoma práv navrhovatelů k označení „BABIČČINY NUDLE“ shodného znění, byť v odlišné grafické úpravě. Úřad vyslovil názor, že zde existuje určitá újma na straně navrhovatelů, jelikož spotřebitelé si slovní označení „BABIČČINY NUDLE“ spojují právě s navrhovatelem, tudíž může docházet k rozměňování získané rozlišovací způsobilosti daného označení, eventuálně k poškození jeho pověsti a na straně žalobkyně může existovat určitá nespravedlivá výhoda na daném segmentu trhu. Úřad zhodnotil, že argumentace žalobkyně, která měla ospravedlnit její jednání při přihlášce ochranné známky, založená především nedistinktivní povaze označení, nebyla sto vyvrátit tvrzení navrhovatelů.
- 8. Úřad proto v prvostupňovém řízení dospěl k závěru, že důvody neplatnosti spočívající v naplnění důvodu neplatnosti dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a k) postačují k prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou.

III. Rozklad žalobkyně a stanovisko navrhovatelů v řízení před Úřadem

- 9. Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně rozklad, v němž oponovala tomu, že by při přihlášce napadené ochranné známky nebyla v dobré víře. Dovolávala se rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 3/2008-195 s tím, že v době přihlášky napadené

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

ochranné známky neměla důvod se domnívat, že by její přihláška byla v kolizi s jakoukoli starší ochrannou známkou, neboť žádná taková zapsaná nebyla a návrh na zápis slovní ochranné známky „BABIČČINY NUDLE“ nebylo možné Úřadem zamítnout pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. Žalobkyně nadto v napadené známce doplnila slovní prvky „Dobšické vaječné válcované těstoviny“, čímž se přihlásila k místu původu výrobku označených napadenou ochrannou známkou. Žalobkyně uvedla několik důvodů pro to, že nebyla v době podání přihlášky napadené ochranné známky ve zlé víře.

10. Žalobkyně je předně přesvědčena o tom, že namítaná slovní ochranná známka nemá rozlišovací způsobilost a neměla ani v době podání přihlášky napadené ochranné známky. Poukázala na hlediska rozlišovací způsobilosti a vžitosti označení pro určitý subjekt dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 35/2011-246 s tím, že v dané věci z hlediska sociologického průzkumu u relevantní veřejnosti nebylo prokázáno, že by namítaná slovní ochranná známka navrhovatelů „BABIČČINY NUDLE“ byla příznačná pro navrhovatele. V uvedeném směru ohledně rozlišovací způsobilosti namítané slovní ochranné známky žalobkyně poukázala a citovala z rozhodnutí Městského soudu v Praze pod č. j. 8 Ca 259/2009-2075, který konstatoval, že se navrhovatelům v řízení nepodařilo prokázat, že by spotřebitelé těstovin dané označení spojovali s nimi. Přestože tato namítaná ochranná známka byla zapsána, jde o rozhodnutí, které v roce 2009, v době zápisu nevycházelo ze situace na trhu s tím, že by si spotřebitelé toto označení spojovali právě a jen s navrhovatelem a jejich výrobky. Žalobkyně vycházela rozumně z toho, že ačkoli navrhovatelé dodávají na trh velké množství svých výrobků s označením „BABIČČINY NUDLE“, toto označení je obecné a spotřebitelé si z tohoto označení nijak neasociují výrobek spojený výhradně s navrhovatelem z důvodu obecnosti. Žalobkyně tedy namítala, že není dán důvod pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.
11. Žalobkyně dále v podaném rozkladu oponovala závěru Úřadu o podobnosti ochranných známek ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách s tím, že požadovala posouzení tohoto hlediska zcela autonomně a objektivně bez přihlédnutí k získané rozlišovací způsobilosti. Ta ostatně, dle žalobkyně, nebyla ani v řízení posuzována a Úřad vyšel pouze z jiného svého rozhodnutí, v němž žalobkyně nebyla účastníkem. Nejenže otázka získané rozlišovací způsobilosti není hlediskem ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, ale Úřad dokonce získání této rozlišovací způsobilosti samostatně nezdůvodnil, ale pouze konstatoval. Dle žalobkyně nedošlo k objektivnímu posouzení i proto, že stejně tak správní orgán I. stupně měl posuzovat i získání rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky, která již byla řadu let užívána. Úřad se soustředil pouze na zkoumání podobnosti slovního spojení „babiččiny nudle“ a „nudle od babičky“ a odhlédl od toho, že napadená ochranná známka je kombinovanou s výraznými grafickými prvky, které známku a výrobky odlišují od jiných známek a výrobků. Dle žalobkyně Úřad také opominul shledanou nepodobnost z hlediska fonetického, i v tomto směru opomněl celé znění napadené ochranné známky. U hlediska vizuálního pak neodůvodnil svůj závěr, proč by obrazové prvky v napadené ochranné známce, které tvoří vizuální dominantu, měly snižovat schopnost vizuálních prvků odlišit napadenou ochrannou známku od jiných. Nepřezkoumatelný je závěr Úřadu opírající se o judikaturu soudů, podle které je u kombinovaných ochranných známek přisuzována větší váha zpravidla slovním prvkům.

12. Žalobkyně v rozkladu namítala, že napadená ochranná známka není podobná žádné z namítaných ochranných známek, neboť se odlišuje vizuálními prvky spolu s foneticky a gramaticky odlišným slovním spojením, přičemž významová podobnost slovních spojení „BABIČČINY NUDLE“ a „NUDLE OD BABIČKY“ podobnost ochranných známek jako takových znamenat nemůže. Odlišnost napadené ochranné známky s druhou namítanou kombinovanou ochrannou známkou je patrná již při prvním pohledu a rozdílné jsou i jednotlivé prvky obou známek i rozdílný ústřední motiv. V uvedeném žalobkyně poukazuje i na rozhodnutí soudu v občansko-právním řízení ve věci ochrany proti nekalé soutěži, v nichž soudy vyslovily závěr o absenci podobnosti dotčených ochranných známek (rozsudek Vrchního soudu v Praze č. 3 Cmo 58/2013-97).
13. Navrhovatelé ve svém vyjádření k rozkladu z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách poukázali na to, že dobrá víra přihlašovatele ochranné známky se neodvíjí od toho, zda je jeho známka v kolizi s platně zapsanou ochrannou známkou, ale od toho, zda přihlašovatel věděl o právu jiné osoby na shodné či podobné označení a zda se taková přihláška dotýká práv těchto osob. Ačkoliv jejich namítaná ochranná známka BABIČČINY NUDLE v době přihlášky napadené ochranné známky zapsána nebyla, zásadní bylo, zda žalobkyně věděla o existenci staršího práva na označení „BABIČČINY NUDLE“, byť nebylo platně registrované. Navrhovatelé jsou toho názoru, že žalobkyně o právu minimálně na nezapsané označení „BABIČČINY NUDLE“ věděla, neboť od roku 2005 byly na trh ve velkém množství uváděny výrobky s označením „BABIČČINY NUDLE“ a v minulosti bylo zaznamenáno zmatení a záměna na straně profesionálů, což navrhovatelé doložili kopií notářského zápisu ze dne 1. 10. 2012, kdy výrobek „NUDLE OD BABIČKY“ byl inzerován v prodejně jako výrobek „BABIČČINY NUDLE“. Slovní prvky „Dobšické vaječné válcované těstoviny“ jsou popisnými prvky, které na první pohled neupoutají pozornost spotřebitele, neboť ten bude vnímat dominantní slovní prvky označení „NUDLE OD BABIČKY“. Namítané označení bylo před svým zápisem aktivně od roku 2005 užíváno na trhu ve velkých objemech. Mezi spotřebiteli byly výrobky oblíbené a populární, o čem svědčí vysoký prodej těchto výrobků. Odmítají tvrzení žalobkyně, že by namítaná ochranná známka neměla rozlišovací způsobilost, přičemž vyjadřují, že předmětem tohoto řízení není spor o rozlišovací způsobilost, neboť namítaná ochranná známka byla registrována s ochranou k datu podání přihlášky dne 3. 5. 2005, a tím je její rozlišovací způsobilost doložena. Dle navrhovatelů je předmětem sporu pouze možná zaměnitelnost označení a dobrá víra žalobkyně při přihlášce ochranné známky a dobré jméno ochranné známky navrhovatelů. Úřad nemá ve sporu o neplatnost ochranné známky obhajovat či jakkoli argumentovat ve věci rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, která byla získána kontinuálním užíváním označení od roku 2005, a rozlišovací způsobilosti disponovalo označení již v roce 2009 a není vinou navrhovatelů, že k zápisu namítané slovní ochranné známky došlo v důsledku předchozích nesprávných rozhodnutí úřadu a zdlouhavosti řízení až v roce 2011. Dle navrhovatelů je nepřípustné, aby žalobkyně v řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti své ochranné známky jakkoli zpochybňovala pravomocné rozhodnutí Úřadu o zápisu namítané ochranné známky BABIČČINY NUDLE a tvrdila, že dané sousloví nedisponuje žádnou rozlišovací způsobilostí. Dle navrhovatelů každá zapsaná ochranná známka disponuje rozlišovací způsobilostí a je lhostejno, zda rozlišovací způsobilost byla získána dodatečně průkazem užívání či zda byla známka nadána rozlišovací způsobilostí per se.
14. Z hlediska důvodu neplatnosti napadené ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách dle navrhovatelů Úřad správně určil, že dominantním

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

prvkem napadené ochranné známky je slovní spojení NUDLE OD BABIČKY a tuto úvahu odůvodnil v souladu s judikaturou, podle které jsou slovní prvky zpravidla výraznější a pro spotřebitele snáze určující než grafický prvek. Navrhovatelé odkázali na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ve věci EUIPO v. Shaker nebo EUIPO v. Nestlé, podle kterých posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku je možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné. Navrhovatelé citovali také z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 90/2006-123, podle které zkoumání podobnosti nemůže být založeno pouze na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale musí se zakládat na porovnání známkových motivů, tj. rozhodujících složek porovnávaných označení, které jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení. Proto navrhovatelé poukázali na druhou namítanou ochrannou známku s tím, že shoda je zde ve známkovém motivu, a to jak grafickém (babička, váleček, těsto), tak slovním. Navrhovatelé také odkázali i na použití tzv. kompenzačního principu dle rozsudku Soudního dvora EU C-39/97 ve věci Canon, neboť napadená ochranná známka je registrována pro shodné položky jako namítaná ochranná známka BABIČČINY NUDLE a tím implikuje vyšší míru pravděpodobnosti záměny. Navrhovatelé konstatovali, že průměrný spotřebitel bude porovnávaná označení vnímat jako celek a nelze předpokládat, že by se zabýval hodnocením různých detailů.

IV. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

15. Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí nejprve vymezil rozsah přezkumu rozhodnutí správního orgánu 1. stupně z hlediska ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení toliko s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) a k) zákona o ochranných známkách, když se nezabýval tvrzeným zásahem do starších práv navrhovatelů ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, neboť to s ohledem na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou v celém rozsahu z důvodů uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách považoval za nadbytečné a účastníci k tomuto důvodu ani neargumentovali.
16. Žalovaný zdůraznil, že rozhodnutí správních orgánů obou stupňů se opírá o skutkový stav, který vychází z rozhodnutí soudu (viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2011 č. j. 8 Ca259/2009-275), jehož právním názorem je Úřad vázán a na základě kterého Úřad přiznal namítanému slovnímu označení „BABIČČINY NUDLE“ rozlišovací způsobilost získanou užíváním ve smyslu ustanovení § 5 zákona o ochranných známkách. A přihlášku ochranné známky tohoto znění zapsal dne 13. 7. 2011 do rejstříku ochranných známek.
17. Po tomto vymezení se žalovaný v rozhodnutí zabýval namítanou podobností napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami s přihlédnutím k nespornému faktu, že tyto označují podobné výrobky a služby chráněné ve třídách 30 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb.
18. V otázce posouzení podobnosti porovnávaných ochranných známek žalovaný vyšel z kritérií již nastolených jak vnitrostátní judikaturou správních soudů, tak i judikaturou evropskou. Dospěl k závěru, že ve vztahu k oběma namítaným ochranným známkám je dána podobnost napadené ochranné známky a že v tomto posouzení Úřad při zhodnocení podobnosti kolizních ochranných známek nevybočil z rámce daného právními předpisy a jeho závěry jsou logické a řádně odůvodněné. Ve vztahu k první namítané slovní ochranné

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

známce „BABIČČINY NUDLE“ se žalovaný ztotožnil s názorem Úřadu, že z hlediska významového budou porovnávána označení vnímána shodně, a to jako produkty vyrobené z kvalitních surovin, dle prověřených receptur, tedy vykazující kvalitu srovnatelnou s produkty domácími („jako od babičky“). Slovní prvek „NUDLE OD BABIČKY“ použitý v kombinované ochranné známce je naprosto shodný s namítanou slovní ochrannou známkou „BABIČČINY NUDLE“. Žalovaný nepřisvědčil žalobkyni v tom, že napadenou ochrannou známkou dostatečně odlišil obrazový prvek a další slovní prvky „Dobšické vaječné válcované těstoviny“, neboť dle rozsudku SDEU C-334/05 P ve věci Limoncello, bod 42, se může od srovnání zanedbatelných prvků upustit, pokud bude řádně odůvodněno, proč jsou považovány za zanedbatelné. Slovní spojení „Dobšické vaječné válcované těstoviny“, obsahuje slovní prvky, které spotřebitele informují o složení výrobku, způsobu jeho výroby a také o místě výroby. Toto slovní spojení je provedeno nevýrazným a malým písmem, oproti dalším prvkům napadené ochranné známky. Ze všech těchto důvodů je žalovaný orgán považuje za element zanedbatelný, který nebude způsobilý odlišit porovnávána označení a spotřebitel se nepochybně bude orientovat podle nápisu „NUDLE OD BABIČKY“, který zřetelně rozezná a snadno přečte, a obrazového prvku, které tímto tvoří spolu s citovaným nápisem dominantu napadené ochranné známky. Samotný obrazový prvek v podstatě vyjadřuje význam slovních prvků, neboť evokuje výrobek z těsta, který je připravený ženou – kuchařkou, staršího věku, babičkou. Významový obsah obrazového prvku je tedy opět shodný se slovní namítanou ochrannou známkou, a proto tento obrazový prvek není ze sémantického hlediska způsobilý porovnávána ochranné známky od sebe odlišit. Nadto žalovaný přisvědčil Úřadu v tom, že v případě, kdy se kombinovaná ochranná známka skládá ze slovních a obrazových prvků, je slovním prvkům přiznávána větší rozlišovací způsobilost než prvkům obrazovým (viz také rozsudek Tribunálu T-104/01 ve věci Fifties, bod 47, či rozsudku T- 312/03 ve věci SELENIUM-ACE, bod 37). Z fonetického hlediska, napadená ochranná známka může být reprodukována jako „dobšické vaječné válcované těstoviny nudle od babičky“, resp. jako „nudle od babičky“, vzhledem k tomu, že tento slovní prvek má v napadené ochranné známce dominantní úlohu, tedy jde o stejný slovní základ. V daném případě spotřebiteli utkví v paměti jak obraz slovního prvku „NUDLE OD BABIČKY“, tak podoba obrazového prvku. Obrazový prvek však není ve vztahu ke slovnímu prvků nikterak fantazijní, naopak výtvarně zpracovává slovní spojení „NUDLE OD BABIČKY“. Proto bude ve vizuálním vnímání napadené ochranné známky převládat vjem související s výrobkem (těstovinami/nudlemi) od babičky, což je tentýž vjem, jaký vizuálně zanechá první namítaná ochranná známka. Žalovaný tedy nemohl přisvědčit tomu, že obrazový prvek je dostatečný k vizuálnímu odlišení napadené ochranné známky od první namítané slovní ochranné známky. I po vizuální stránce se jedná o ochranné známky podobné.

19. Žalovaný dále porovnal napadenou a první namítanou (slovní) ochrannou známkou z hlediska celkového dojmu.
20. Žalovaný konstatoval, že porovnávána ochranné známky působí i celkově podobným dojmem (rozsudek SDEU C-251/95, PUMA v. SABEL, bod 22). Dle žalovaného Úřad správně zkonstatoval, že slovní prvky napadené ochranné známky i první namítaná slovní ochranná známka jsou tvořeny výrazy z běžné slovní zásoby, lze je tedy, charakterizovat jako označení s nízkou rozlišovací způsobilostí. Pokud je označení tvořeno prvky, které postrádají rozlišovací způsobilost, resp. jejich rozlišovací způsobilost je nízká, nelze podobnost označení spočívající na těchto prvcích považovat za faktor, který způsobuje nebezpečí záměny takových označení na trhu. Nicméně je nutné zohlednit všechny

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

relevantní faktory, mezi něž patří rozlišovací způsobilost starší namítané ochranné známky, a to ať vlastní (inherentní rozlišovací způsobilost) nebo získaná, kterou namítaná ochranná známka získala především v důsledku intenzivního a dlouhotrvajícího užívání na relevantním trhu. O této skutečnosti navrhovatelé předložili důkazy označené pod bodem 1.-20. v napadeném rozhodnutí. K těmto důkazům žalovaný přisvědčil žalobkyni v tom, že Úřad vyvodil rozlišovací způsobilost první namítané ochranné známky z řízení o zápisu první namítané ochranné známky č. 319249 do rejstříku ochranných známek, tedy nikoli z důkazů předložených navrhovatelí v tomto řízení v prvním stupni. Nicméně v průběhu zápisného řízení, které trvalo od 14. 9. 2005 a skončilo dne 13. 7. 2011 zápisem první namítané slovní ochranné známky ve znění „BABIČČINY NUDLE“ do rejstříku ochranných známek, bylo předloženo množství dokladů, kterými přihlašovatel této slovní ochranné známky (právní předchůdce navrhovatelů) dokládal, že přihlašované označení získalo pro něj a jeho výrobky dlouhodobým, masivním a rozsáhlým užíváním příznačnost. Proto Úřad vzal tuto skutečnost za prokázanou a v nyní projednávaném případě z ní vycházel, aniž by sám prováděl další dokazování ohledně rozlišovací způsobilosti první namítané ochranné známky. V tomto postupu není pochybení, neboť dle rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 7 Ca 44/2008-91-110, v řízení dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona se nehovoří o zaměnitelnosti, ale o „pravděpodobnosti záměny“, tj. o riziko záměny, které je odvislé od posouzení více faktorů, nejen od stupně podobnosti kolidujících označení samých a výrobků, ale zejména i od povědomí o ochranné známce na trhu, délce užívání, zeměpisnému rozšíření, tržnímu podílu, podílu relevantní části veřejnosti, který identifikuje původ výrobků od určitého podniku, od asociace, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou. Takovým dalším rizikovým faktorem může být i vyvolání dojmu určitého propojení dvou podniků či soutěžitelů, či vyvolání dojmu, že nové, teprve přihlašované označení souvisí (spadá) do známkové řady jiného výrobce, či asociuje starší ochrannou známou známkou. V tomto směru platí, že čím distinktivnější je starší známka, tím větší je pravděpodobnost záměny (viz rozsudek SDEU ve věci SABEL BV v. PUMA AG)...“ Dle žalovaného byl proto postup, při kterém Úřad zohlednil i rozlišovací způsobilost namítané ochranné známky, správný. Žalovaný nepřisvědčil tomu, že Úřad pochybil, když v této věci neprováděl vlastní zkoumání rozlišovací způsobilosti první namítané slovní ochranné známky, neboť v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou z titulu staršího práva k ochranné známce se rozlišovací způsobilost této starší namítané ochranné známky samostatně nezkoumá, neboť je-li ochranná známka již zapsána v rejstříku ochranných známek, je presumováno, že splňuje podmínky ustanovení zákona o ochranných známkách.

21. Dle žalovaného na základě důkazů předložených navrhovatelí v řízení v prvním stupni je nutné přiznat navrhovatelům práva k označení „BABIČČINY NUDLE“, které získalo jejich dlouhodobým (minimálně od roku 2006) a intenzivním užíváním dostatečnou rozlišovací způsobilost, aby bylo možné dospět k závěru, že označení „BABIČČINY NUDLE“ se pro navrhovatele a jeho výrobky vžilo. Lze mu tudíž přiznat zvýšenou ochranu. Oproti tomu nebylo možné přihlídnout k tomu, že se žalobkyně domáhala rovného zacházení a přiznání získání rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky, neboť předmětem tohoto řízení o posouzení podobnosti se starší ochrannou známkou a pravděpodobnosti záměny s ní nebylo hodnocení získané rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky a žalobkyně k tomu ani důkazy nepředložila.

22. Ve vztahu k druhé namítané (kombinované) ochranné známce žalovaný rovněž odkázal na porovnání slovních prvků „NUDLE OD BABIČKY“ a „Babiččiny nudle“ a dále porovnal obrazové složky obou označení, přičemž uvedl, že obrazové prvky v obou označeních ztvárňují významový obsah slovních prvků, a proto jsou porovnávány kombinované ochranné známky sémanticky a foneticky podobné, a byť konkrétní obrazové ztvárnění babičky vykazuje rozdílné detaily, není obrazová složka fantazijní a průměrný spotřebitel, který nebude vybírat výrobek příliš pozorně, zaznamená spíše slovní prvky a nebude označení výrobku zkoumat v jejich detailech. Celkové ztvárnění není natolik odlišné, aby to porovnávány ochranné známky odlišilo. Byla použita podobná koncepce a shodný motiv a stále přetrvává podobný vizuální vjem a paměťová stopa. Proto odvolací orgán dospěl k hodnocení, že napadená kombinovaná ochranná známka je podobná druhé namítané kombinované ochranné známce i z hlediska vizuálního, přičemž podobnost sémantická a fonetická zůstává z hodnocení podobnosti napadené ochranné známky s první namítanou slovní ochrannou známkou.
23. K hodnocení celkového dojmu, jakým budou porovnávány ochranné známky působit na průměrného spotřebitele, žalovaný přisvědčil žalobkyni, že spotřebitel bude ovlivněn zejména vizuální stránkou označení, neboť jde o potraviny. Upoutá jej především nápis na výrobku (slovní prvek „NUDLE OD BABIČKY“/„Babiččiny nudle“) i obrázek, obojí shodného motivu.
24. Pokud žalobkyně vyvozovala nepřipustnost monopolu navrhovatelů na slovní prvky „BABIČKA“ a „NUDLE“, žalovaný poukázal na již zmíněnou příznačnost těchto prvků pro navrhovatele a jejich výrobky.
25. K námitce žalobkyně, jak nepodobnost ochranných známek shledaly obecné soudy v řízení o ochraně před nekalou soutěží a o porušení práv k ochranné známce (rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2012 č. j. 32 Cm 15/2012-45 a rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 10. 2013 č. j. 3 Cmo 58/2013-97) žalovaný uvedl, že tyto soudy vycházely ze stavu, kdy prvek „babiččiny nudle“ byl Úřadem posouzen jako prvek bez rozlišovací způsobilosti, a proto jeho užití v jiné, pozdější známce neshledal jako porušení práv ke kombinované ochranné známce č. 450169. Soudy vycházely ze skutkového stavu popsání v řízení vedených před Úřadem, v nichž slovnímu spojení (tedy první namítané ochranné známce ve znění „BABIČČINY NUDLE“) nebyla přiznána rozlišovací způsobilost a přítomnost tohoto, resp. podobného slovního prvku „NUDLE OD BABIČKY“ v napadené ochranné známce nebyla posouzena jako okolnost, která by vedla ke konstatování podobnosti porovnáváných ochranných známek a následně i ke konstatování existence pravděpodobnosti záměny. Dle žalovaného nyní projednávaný případ však spočívá na rozdílném skutkovém stavu, kdy slovní spojení „babiččiny nudle“ je posouzeno jako označení, které v důsledku užívání navrhovateli (resp. jejich právním předchůdcem či distributorem) získalo rozlišovací způsobilost pro navrhovatele, a užití prvku, který je pro ně příznačný a distinktivní, bez dalších významných dostatečně odlišujících prvků, může znamenat zásah do práv navrhovatelů. Proto odvolací orgán neshledal napadené rozhodnutí v rozporu se zásadou předvídatelnosti správního rozhodování, neboť nyní projednávaná věc se opírá o jiné skutkové okolnosti než v případě rozhodování o námitkách proti zápisu napadené ochranné známky č. 314837, z nichž rovněž vycházely i obecné soudy při svém rozhodování.
26. V další části svého rozhodnutí se žalovaný zabýval důvody neplatnosti podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, jehož podstatou je navrhovateli tvrzený

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

zásah do jejich starších práv v důsledku přihlášky ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře.

27. Žalovaný nejprve odkázal na kritéria posuzování dobré/zlé víry při podání přihlášky ochranné známky, s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu (č. j. 1 As 3/2008), která kromě vědomosti přihlašovatele o existenci ochranné známky namítajícího, požadovala i posouzení veškerých relevantních okolností případu, a veškerých dokumentů, které jsou Úřadu k otázce dobré víry předloženy.
28. Dle žalovaného žalobkyně v době podání přihlášky napadené ochranné známky (29. 4. 2009) věděla o starším označení „Babiččiny nudle“ užívaném navrhovatelí, resp. jejich právním předchůdcem. Žalovaný uvedl, že žalobkyně v rozkladu proti tomuto zjištění nevznesla žádné nesouhlasné námitky, tudíž odvolací orgán považuje tuto první podmínku při zkoumání, zda přihláška byla podána v dobré víře, za nespornou, následně však uvedl obhajobu žalobkyně obsaženou v rozkladu, že jí bylo známo, že zápis tohoto označení do rejstříku ochranných známek Úřad zamítl pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. Současně za ospravedlňující důvod k podání své přihlášky považovala, že v době podání přihlášky neexistovala žádná podobná zapsaná ochranná známka a dále také to, že přihlášené označení je kombinované a doplněné slovními prvky „Dobšické vaječné válcované těstoviny“. Žalovaný toto nepovažuje za řádné ospravedlňující důvody na straně žalobkyně. Z předložených důkazů je zřejmé, že navrhovatelé, resp. jejich právní předchůdce, se pohybovali na relevantním trhu již od roku 2006, kdy začali a v následujících letech nepřetržitě ve velkém množství uvádět na trh výrobky – těstoviny a další těstářenské výrobky pod označením „Babiččiny nudle“/„BABIČČINY NUDLE“. Bylo tedy nutné posoudit, zda označení navrhovatelů bylo natolik známé a vžité pro výrobky navrhovatelů, že by užívání shodného či podobného označení jiným subjektem pro shodné či podobné výrobky mohlo znamenat zásah do existujících práv navrhovatelů, resp. jim způsobit újmu. Nicméně toto posouzení není totožné se zkoumáním rozlišovací způsobilosti staršího označení/ochranné známky, které se provádí v rámci věcného průzkumu přihlášky ochranné známky. Žalovaný se ztotožnil se závěry Úřadu, který uvedl, že v období před podáním přihlášky napadené ochranné známky (v letech 2006 až duben 2009) výhradní distributor výrobků navrhovatelů, uvedl na trhu zboží v objemu přesahujícím 4700 tis. ks, v hodnotě více než 100 mil. Kč. Vysoká částka byla také investována do propagace dotčených výrobků (cca 2,7 mil. Kč v uvedeném období). Žalovaný má proto za to, že znění „Babiččiny nudle“, ať již ve slovní podobě nebo v podobě kombinované bylo v době podání přihlášky (29. 4. 2009) dostatečně známo v povědomí spotřebitelů pro výrobky navrhovatelů. Žalovaný přisvědčil i druhé podmínce, že podání přihlášky ochranné známky označení, které vykazuje podobné znaky jako označení navrhovatelů „Babiččiny nudle“, představovalo zásah do starších práv navrhovatelů. Za situace, kdy navrhovatelé již minimálně tři roky úspěšně užívali pro své výrobky namítané označení, investovali značné částky do propagace svých výrobků označených namítaným označením, usilovali o jeho známkoprávní ochranu a v době podání přihlášky napadené ochranné známky již měli zaregistrovanou kombinovanou ochrannou známku č. 298559, která obsahuje jak slovní prvek „Babiččiny nudle“, tak obrazový motiv, bylo nutné shledat ve snaze přihlásit označení, které je podobné nepoctivý úmysl, snahu těžit ze známosti a úspěšnosti na trhu zavedeného označení, byť se navrhovatelům ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky nepodařilo získat známkoprávní ochranu.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

29. Dle žalovaného žalobkyně si byla snahy o ochranu tohoto označení vědoma. O tom, že se snažila nedistinktivní označení „NUDLE OD BABIČKY“ odpovídající obsahově namítanému označení „Babiččiny nudle“ co nejvíce odlišit, prokazuje, že chtěla najít cestu, jak se co nejvíce přiblížit namítaným označením, ale nepřekročit hranice známkového práva. Takový úmysl shledal žalovaný jako nepoctivý. Je pravděpodobné, že žalobkyně mohla získat neoprávněnou výhodu v podobě např. úspor investic do reklamy a propagace, když by těžila z obliby dřívějšího známého označení navrhovatelů, a na straně navrhovatelů může docházet v důsledku existence tohoto označení na trhu k odlivu zákazníků, či dokonce ke změně kladného hodnocení výrobků navrhovatelů, pokud by výrobky/služby vlastníka nedosahovaly takových kvalitativních standardů, na jaké byli spotřebitelé zvyklí u výrobků navrhovatelů.
30. Za stavu, kdy vlastníkem tvrzené skutečnosti nebyly s to obstat jako důvody ospravedlňující jeho jednání při podání přihlášky napadené ochranné známky, žalovaný shledal návrh na prohlášení napadené ochranné známky č. 314837 za neplatnou z důvodu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.
31. Na základě všech výše uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

V. Žaloba

32. Žalobkyně v podané žalobě uplatnila námitky především k důvodu neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách (žalobní body I.-III.) a dále také výhrady k monopolizaci užití slovních prvků „babička“ a „nudle“ a proti posouzení příznačnosti označení jen s konkrétním výrobcem (žalobní bod IV.).
33. Stěžejní argumentace žalobkyně směřovala k nezákonnosti napadeného rozhodnutí z důvodu nesprávného posouzení zaměnitelnosti ochranných známek s odkazem na to, že tento závěr odporuje řadě dřívějších soudních rozhodnutí.
34. Žalobkyně má za to, že správní orgány k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami dospěly zejména na základě skutečnosti, pro jaké výrobky, resp. třídy výrobků, jsou všechny posuzované ochranné známky zapsány. Z hlediska podobnosti výrobků má žalobkyně za to, že pro účely posouzení zaměnitelnosti je však třeba k těmto formálním hlediskům přidat i faktickou situaci na trhu. Žalobkyně poukázala na odlišnou cenovou hladinu produktů, kdy produkty označené ochrannou známkou žalobkyně jsou na trhu zhruba o třetinu levnější, než výrobky označené ochrannými známkami „BABIČČINY NUDLE“. Cenová hladina skupin výrobků je tedy zásadně odlišná. Dle žalobkyně rozdílná cenová hladina má vliv na možnost zaměnitelnosti výrobků. Faktická (tedy i potenciální) zaměnitelnost je pak navíc dále snížena i skutečností, že v důsledku cenových rozdílů mezi výrobky označenými předmětnými ochrannými známkami je zde i odlišný okruh finálních spotřebitelů, kteří takto označené výrobky nakupují.
35. Žalobkyně dále zaměnitelnost porovnávaných ochranných známek vyvracela s odkazem na to, že u slovní ochranné známky je předmětem ochrany toliko slovní vyjádření, nikoliv grafický aspekt, přičemž zásadní je i otázka barevnosti srovnávaných ochranných známek, kterou žalovaný ve svém posouzení i přes námitky zcela opomněl. Žalobkyně dovozovala, že lidské vnímání mnohem snáze vnímá barvy, než například text či obrazový motiv. V tomto kontextu je pak zásadní okolnost, že zatímco kombinovaná ochranná známka

žalobkyně „NUDLE OD BABIČKY“ je vyvedena v živých barvách, kombinovaná ochranná známka „BABIČČINYNUDLE“ je zapsána jako známka černobílá. Obrazová stopa vyvolaná takovými označeními je tedy výrazně odlišná již na základě této samotné skutečnosti. Průměrný spotřebitel si mnohem lépe zapamatuje skutečnost, že babička na obalu těstovin byla barevná či černobílá, než jaký přesně text se nacházel pod ní. V této souvislosti žalobce důrazně upozorňuje, že je třeba srovnávat předmětné ochranné známky v jejich zákonné podobě, tedy nikoli v jejich nezapsaných podobách. Grafická odlišnost obou označení je proto dána barevností a dále také obrazovým ztvárněním. Zatímco grafické označení „NUDLE OD BABIČKY“ působí uzavřeným dojmem, vyobrazuje pouze bustu starší ženy bez souvislosti s jakoukoliv činností, kdy velmi výraznou roli v tomto celém obrázku hraje také slovní text, grafické označení „BABIČČINY NUDLE“ je diametrálně odlišné. Zachycuje starou ženu při práci s těstem, kdy navíc text je uveden až dole pod obrázkem a působí jakýmsi odděleným dojmem. V napadeném rozhodnutí bylo také poukazováno na další odlišnosti spočívající v rozdílném stylu oblečení obou vyobrazených žen, umístění dalších informací, existence brýlí apod.

36. K sémantickému významu porovnávaných označení žalobkyně poukázala na celý slovní text ve své ochranné známce „Dobšické vaječné válcované těstoviny NUDLE OD BABIČKY“, kdy obsahem je určení místní, určení základní suroviny výrobku, určení způsobu přípravy, určení druhu výrobku a následně obchodní označení, které evokuje kvalitu výrobku odkazem na srovnání původu výrobku. Dle žalobkyně každé slovo použité v ochranné známce má svůj samostatný význam a je relevantní pro odlišení od jiných výrobků a jiných výrobců. Žalobkyně nesouhlasí se žalovaným, že další označení (místní, surovinové, způsobu výroby) nejsou relevantní. Spotřebitelé jistě přikládají význam místu, odkud konkrétní výrobek pochází. Pokud by tomu tak nebylo, ztratily by zcela smysl instituty chránící označení původu, jako například chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení zakotvená nařízením Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. 11. 2012 č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Skutečnost, že tato označení již několik let úspěšně existují a jejich význam je obecně uznáván, stvrzuje, že místo původu výrobku je pro spotřebitele relevantní. Jeho uvedení v rámci ochranné známky proto nelze bez dalšího přehlížet. I označení ve slově „vaječné“ je významné pro celou řadu spotřebitelů, například pro osoby s určitým druhem potravinového omezení nebo osoby dbající o zdravou výživu, tedy pro spotřebitele bedlivě sledující tento klíčový aspekt pro výběr těstovin. Informace o základní surovině proto nemůže být považována za bezvýznamnou pouze z toho důvodu, že je uvedena menším písmem, než obchodní název výrobku. Text „Dobšické vaječné válcované těstoviny NUDLE OD BABIČKY“ je textem sdělujícím několik významných informací o výrobku. Naopak pouhé „BABIČČINY NUDLE“ je obchodní označení bez dalšího. Žalobkyně také rozlišuje význam samotného „NUDLE OD BABIČKY“, a to přirovnáním k představě, že potraviny „od babičky“ chutnají nejlépe, od označení „BABIČČINY NUDLE“, který má spíše přivlastňovací význam. Žalobkyně namítá, že základní nesprávnosti, které se žalovaný dopustil, také je, že nezohlednil celý text ochranné známky, a to i z hlediska fonetického, kdy text napadené ochranné známky je nepoměrně delší a oba výroky mají zásadně jinou dynamiku a fonetiku. Riziko záměny v přeslechnutí je eliminováno tím, že si spotřebitel dnes již těstoviny vybírá sám spíše při samoobslužném prodeji a nesděluje jejich název prodáváči jako při prodeji pultovém. Je proto třeba přikládat mnohem větší význam stránce grafické, než stránce fonetické.

37. Žalobkyně spatřuje dále závažnou vadu v metodologickém posuzování zaměnitelnosti spočívající v nesprávně určeném hodnotícím kritériu, týkajícím se míry pozornosti spotřebitele. Úřad i žalovaný vzali ve svých rozhodnutích jako kritérium průměrného spotřebitele ve smyslu již překonaného rozhodnutí Soudního dvora EU C-210/96 (nazývané také „Gut Springenheide“), které bylo vydáno dne 16. 7. 1998, tedy před téměř dvaceti lety. Od té doby se pak pohled na průměrného spotřebitele i jeho vlastní chování značně změnil. Dnešní spotřebitelé se mnohem více než dříve zabývají otázkou kvality potravin. Spotřebitel je dnes a denně nabádán k tomu, aby pečlivěji četl etikety výrobků a různé související informace. Totéž je pak promítnuto i do právní úpravy, která ukládá stále širší povinnosti pro deklaraci složení a obsahu výrobku. Tento vývoj pak potvrdil i Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 23. 10. 2008, sp. zn. 32 Cdo 4661/2007, kde uvádí *„Přesto u dnešního tzv. průměrného spotřebitele má být míra jeho pozornosti posuzována přísněji, než dříve (již nejen povrchní či zběžná pozornost, ale „rozumná míra pozornosti a opatrnosti).“* Toto rozhodnutí je pak staré také téměř deset let, během kterých míra pozornosti spotřebitelů dále narůstala. Současný srovnávací koncept průměrného spotřebitele je proto reálně ještě vyšší. Nelze proto než konstatovat, že žalovaný pochybil tím, že aplikoval již překonaný a neplatný koncept průměrného spotřebitele, čímž zatížil celé své posouzení zaměnitelnosti závažnou metodologickou vadou.
38. Žalobkyně namítala i stávající judikaturu Městského soudu v Praze, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, k otázce zaměnitelnosti posuzovaných ochranných známek, kterou v žalobě označila konkrétními rozhodnutími těchto soudů. Dle žalobkyně soudní rozhodnutí potvrzují, že ochranné známky nejsou zaměnitelné. S uvedenou judikaturou se žalovaný vypořádal toliko konstatováním, že současné řízení spočívá na jiném skutkovém základě, neboť ochranná známka „BABÍČČINY NUDLE“ získala v mezidobí rozlišovací způsobilost, ačkoliv soudní rozhodnutí jsou konstantně a se stejnými závěry vydávána za období posledních pěti let. Poslední z uvedených rozhodnutí bylo vydáno v červenci 2015, tedy před zhruba rokem a půl. Dle žalobkyně pokud měl žalovaný za to, že za poslední rok a půl došlo k tak zásadní změně, že označení „BABÍČČINY NUDLE“ nabylo rozlišovací způsobilosti, měl toto podrobně odůvodnit ve svém napadeném rozhodnutí, což však nečiní. Tvrzení žalovaného o tom, že označení „BABÍČČINY NUDLE“ nabylo za poslední rok a půl rozlišovací způsobilosti, je pak nekompatibilní s tvrzením žalovaného, že obě ochranné známky jsou zaměnitelné. Pokud by zde totiž existovala zaměnitelnost, jak žalovaný tvrdí, nebylo by možné získání rozlišovací způsobilosti, protože jedno označení (resp. dvě údajně zaměnitelná) by odkazovala na různé výrobky různých výrobců. Tím se však žalovaný nezabýval, stejně jako při konstatování nabytí údajné rozlišovací způsobilosti nijak nerefletoval skutečnou situaci na trhu a v povědomí spotřebitelů.
39. Dle žalobkyně je významná také procesní stránka věci. Hlavním posuzovaným kritériem v napadeném i prvostupňovém rozhodnutí byla zaměnitelnost obou ochranných známek. Tou navrhovatelé odůvodňovali naplnění všech tří důvodů dle § 7 zákona, na základě kterých navrhovali prohlášení ochranné známky za neplatnou. Od okamžiku podání návrhu na prohlášení napadené ochranné známky „NUDLE OD BABÍČKY“ za neplatnou, již existovalo několik soudních rozhodnutí, která konstatovala odlišitelnost jednotlivých ochranných známek. Další obsahově shodná rozhodnutí byla vydávána v průběhu řízení o vydání prvostupňového rozhodnutí a napadeného rozhodnutí. Žalovaný v tomto řízení tedy řešil otázku, která již byla dříve opakovaně a jednotně rozhodována soudy. Již na počátku řízení tedy byla dána překážka věci rozhodnuté, pro kterou neměl

žalovaný řízení ani zahajovat, případně v něm neměl po zjištění této skutečnosti pokračovat.

40. Konečně žalobkyně namítala, že ani jedna z ochranných známek „BABIČČINY NUDLE“ neměla být vůbec zapsána, a to pro její rozpor s ustanovením § 4 písm. b) a d) zákona z důvodu neexistence rozlišovací způsobilosti a označení obecnými pojmy „babička“ a „nudle“, neboť tím došlo k vyčerpání slovní zásoby a nemožnost podnikatelů označovat své výrobky slovy, která vyjadřují povahu výrobku. Vlastník této ochranné známky nevyvinul sebemenší kreativní úsilí k vytvoření ochranné známky či k jejímu vymezení mimo rámec běžného jazyka, nabytí rozlišovací způsobilosti pak prokazoval řadou faktur, smluv, letáků a dalších potvrzení o rozsahu svého odbytu. Tímto je však prokázána toliko skutečnost, že tento produkuje své výrobky ve větším rozsahu. Nijak tím není prokázána skutečnost, že by si spotřebitelé spojovali toto označení s konkrétním výrobcem. Naopak – masivní zahlcení trhu konkrétními výrobky jednoho podnikatele vede k tomu, že jeho obchodní označení se stane příznačné pro celou kategorii výrobků. Nelze proto bez dalšího tvrdit, že masivní dodávky zboží na trh jsou důkazem o rozlišovací způsobilosti, když tato skutečnost spíše může vést, zejména v daném případě, ke zdruhovění předmětného označení než k získání rozlišovací způsobilosti.
41. Z uvedených důvodů se žalobkyně domáhala zrušení napadeného rozhodnutí.

VI. Vyjádření žalovaného

42. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě předně poukázal na to, že námitky žalobkyně směřují proti aplikaci důvodu neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách (tj. proti posouzení podobnosti a zaměnitelnosti napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek), žalobkyně však neuvedla žádné argumenty k důvodu ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona (proti nedostatku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky). To přesto, že žalobou napadené druhoinstanční rozhodnutí potvrdilo celé prvoinstanční rozhodnutí, tj. v rozsahu obou výroků. Žalovaný s odkazem na ust. § 75 odst. 2 věty první s.ř.s. proto dovozoval, že na základě podané žaloby nelze soudem přezkoumat výrok II. prvostupňového rozhodnutí o neplatnosti ochranné známky z hlediska dobré víry při podání přihlášky napadené ochranné známky.
43. Veškeré argumenty žalobce směřovaly proti posouzení podobnosti porovnávaných ochranných známek a následnému konstatování pravděpodobnosti jejich záměny na straně relevantní spotřebitelské veřejnosti. Žalovaný považuje tvrzení žalobkyně, že namítané ochranné známky nemohou být relevantním namítacím materiálem, když nebyly zapsány k datu podání přihlášky napadené ochranné známky, za rozporné se zákonem. Práva starší známky požívá i označení přihlášené, pokud přihláška vede k zápisu označení do rejstříku ochranných známek (§ 3 písm. c) zákona o ochranných známkách).
44. Žalovaný dále s odkazem na citace rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech č. j. 3 As 117/20014-22 a č. j. 7 A 59/2002, týkajících se slovních prvků „BABIČČINY“ a „OD BABIČKY“ a „NUDLE“, při dominantním prvku napadeného označení „NUDLE OD BABIČKY“ shledal pro výrobky z těstovin nebezpečí záměny k tíži vlastníka starší ochranné známky.
45. Žalovaný odmítl žalobkyní namítaný odlišující znak spočívající v jiné cenové relaci porovnávaných výrobků s tím, že Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 7 As 30/2007 uvedl, že různé cenové kategorie výrobků sice mohou, ale nemusí, vypovídat o jejich

podobnosti. Cena může být významným faktorem ovlivňujícím určení výrobků specifickému okruhu zákazníků, ale jen tehdy, pokud se budou lišit i distribuční kanály zboží. Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006, sp. zn. 11 Ca 258/2005-71, pak stejnými či podobnými výrobky a službami ve smyslu zákona o ochranných známkách jsou ty, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky, a v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele. Přitom při porovnání výrobků a služeb se vychází zásadně ze stavu, jak jsou porovnávány ochranné známky zapsány v rejstříku ochranných známek, přičemž skutečné užívání (faktické aktuální produkce pro trh) není pro posouzení zaměnitelnosti výrobků a služeb podstatné (rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 89/2012). V tomto směru Úřad zohlednil, že segment trhu (těstoviny), na kterém se oba účastníci řízení pohybují, je zcela identický, a výrobky označené konkurujícími známkami budou umístěny ve shodné nabídce. Úvaha o zvýšené pozornosti spotřebitele při nákupu těstovin nemusí být relevantní pro spotřebitele průměrného, ale spíše pro znalce (rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 117/2014).

46. Žalovaný zdůraznil, že rozsudek Nejvyššího správního soudu, jehož se žalobkyně dovolává, vyšel z odlišného skutkového stavu, kdy byly posuzované známky známkami kombinovanými, a to v řízení o námitkách. V nyní projednávaném případě však proti kombinované ochranné známce stojí nejen známka kombinovaná, ale rovněž slovní ve znění „BABIČČINY NUDLE“. Skutkový stav řízení námitkového a řízení o neplatnosti tak není shodný.
47. S ohledem na uvedené skutečnosti žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

VII. Replika žalobkyně

48. K otázce rozsahu přezkumu žalobkyně v replice oponovala tomu, že by nenapadla důvod neplatnosti i v rozsahu výroku II. prvostupňového rozhodnutí. Uvedla, že žalobu podala po formální i materiální stránce proti napadenému rozhodnutí v celém jeho rozsahu, o čemž svědčí i to, že navrhuje zrušení prvostupňového rozhodnutí a považuje tak řízení za nezákonné v celém rozsahu. Materiální napadení posouzení podmínky dobré víry, spatřuje v tom, že argumentoval zaměnitelností porovnávaných ochranných známek vzhledem k tomu, že v této skutečnosti žalovaný spatřoval nedobrou víru žalobkyně, jak vyplývá z jeho úvahy na straně 40 napadeného rozhodnutí, když hodnotil chování žalobkyně při volbě označení. Dle žalobkyně je tedy patrné, že žalovaný buď se formálně dovolává ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona, argumentačně naplnění i této podmínky odvozuje ze zaměnitelnosti s jinou ochrannou známkou. Žalobkyně je přesvědčena, že posuzované ochranné známky nejsou zaměnitelné, což bylo podrobně odůvodněno již v žalobě. Za této situace pak neobstojí ani tvrzení o zlé víře žalobce, které je od zaměnitelnosti odvozeno.
49. K otázce zaměnitelnosti porovnávaných ochranných známek žalobkyně odkázala na rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 96/2015-59 ze dne 11. 10. 2016, jehož obsahem je konstatování, že samotný přívlastek „babiččina“ či jeho obdoby nemají samostatnou rozlišovací způsobilost a nemohou být proto monopolizovány. Vzhledem k tomu proto není možné odůvodňovat jakýkoliv názor o zaměnitelnosti právě tímto pojmem. V kontextu tohoto rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu žádné z posuzovaných hledisek (fonetické, sémantické či vizuální) nemůže

odůvodňovat závěr o zaměnitelnosti. Všechna se opírají o pojem „babiččina“ či jeho obdoby. Právě kvůli absenci distinktivní způsobilosti tohoto pojmu není možné tento pojem monopolizovat formou ochranných známek. Pokud si určitý subjekt nemůže něco vyhradit, nemůže se ani domáhat zásahu do téhož. Dle žalobkyně tímto tedy „odpadá“ argumentace stran slovní ochranné známky, která je tvořena toliko významem fonetickým a sémantickým. V případě kombinované známky je pak třeba posuzovat i prvek grafický, kdy i sám žalovaný ve svém vyjádření uvádí, že „z vizuálního hlediska byla podobnost porovnávaných ochranných známek shledána v nízké míře“. Žalobkyně tedy s odkazem na rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu a vyjádření samotného žalovaného je vyloučena zaměnitelnost posuzovaných ochranných známek.

VIII. Vyjádření osob zúčastněných na řízení

50. Osoby zúčastněné na řízení ve své replice – vyjádření k věci upozornily na to, že vedená občansko-právní řízení, která týkala ochranné známky žalobce, nesouvisí s nyní zcela samostatným řízením o návrhu na neplatnost napadené ochranné známky, a dále vzhledem k tomu, že žalobkyně v žalobě ani v replice neuvedla důvody, které by polemizovaly nebo vyvracely zjištění zlé víry žalobkyně při podání přihlášky, trvaly se žalovaným na tom, že přezkum ve správním soudnictví má být proveden jen v rozsahu hodnocení zaměnitelnosti ochranných známek nikoli v otázce zlé víry.
51. K otázce podobnosti výrobků mají osoby zúčastněné na řízení za to, že při hodnocení zaměnitelnosti jsou hodnoceny výrobky a služby zapsané v příslušných seznamech ochranných známek bez ohledu na jejich užití na trhu. Tedy nerozhodují ani rozdíly v cenách výrobků, jiné cenové relace výrobků. K podobnosti napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek osoby zúčastněné na řízení poukázaly na distinktivitu a nejširší rozsah ochrany slovní ochranné známky „BABIČČINY NUDLE“ a dále na to, že ochrana namítané ochranné známky kombinované zahrnuje veškeré barevné mutace, přičemž vyobrazení babiček obsahuje zásadní shodné prvky, které jsou bez pochyby shodným známkovým motivem. I z odborné literatury osoby zúčastněné na řízení dovozují, že zkoumání podobnosti není založeno jen na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale i na porovnání známkových motivů, přičemž žalobkyně zde klade nepřiměřený důraz na slovní prvky „Dobšické vaječné válcované těstoviny“, které jsou umístěny nad dominantními slovními prvky NUDLE OD BABIČKY. Osoby zúčastněné na řízení mají s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu (rozhodnutí č. j. 1 As 187/2015 a citovanou judikaturu Soudního dvora Evropské unie) za to, že dominantními prvky u porovnávaných označení budou zásadně slovní spojení „NUDLE OD BABIČKY – BABIČČINY NUDLE“ a vyobrazení babiček. Oproti tomu je nerelevantní označení původu či zeměpisného označení, neboť tyto instituty mají zcela jinou funkci a smysl, přičemž prvek „Dobšické“ v dané věci je umístěn tak, že jej spotřebitel ani nezaznamená. Dominantní slovní prvky obou označení jsou tedy sémanticky shodné a není pochyb ani o fonetické podobnosti označení prvků „BABIČČINY NUDLE“ a „NUDLE OD BABIČKY“.
52. K otázce získání rozlišovací způsobilosti osoby zúčastněné na řízení uvedly, že spolu se společností DRUID CZ s.r.o. jako licenčního uživatele se těší mimořádnému postavení na trhu, kdy po zápisu svých ochranných známek dokázal vyčistit trh od napodobovatelů, kteří užívali označení „babiččiny“ či jeho varianty ve spojení s těstovinami. Označení „BABIČČINY NUDLE“ získalo rozlišovací způsobilost již od roku 2005, kdy podána

příhláška ochranné známky až do roku 2011. V roce 2009, kdy byla podána přihláška napadené ochranné známky, tedy již označení BABIČČINY NUDLE rozlišovací způsobilostí disponovalo bez ohledu na to, že rozhodnutí o zápisu ochranné známky bylo vydáno až v roce 2011. Rozhodující je datum priority slovní ochranné známky BABIČČINY NUDLE ke dni 3. 5. 2005.

IX. Repliky žalobkyně a osob zúčastněných na řízení

53. Žalobkyně vyvracela názor osob zúčastněných na řízení, že by se soudní přezkum měl týkat pouze důvodu zaměnitelnosti ochranných známek a zápisu ochranné známky ve zlé víře by se týkat neměl. Dle žalobkyně zápis napadené ochranné známky ve zlé víře byl právě žalovaným odůvodňován zaměnitelností v řízení posuzovaných ochranných známek, byť formálně byla použita různá ustanovení zákona o ochranných známkách. Důvodem pro vydání napadeného rozhodnutí byla pouze zaměnitelnost. K otázce zaměnitelnosti ochranných známek pak žalobkyně setrvala na svých argumentech a doplnila své úvahy o odlišnosti porovnávaných ochranných známek z hlediska ceny na trhu, barvy ochranných známek, původu produktů a současné reality na trhu, kdy se zvýšil zájem spotřebitelů o kvalitu produktů, než tomu bylo v minulosti, zvláště, jde-li o potraviny. Tento vývoj potvrdil i Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 32 Cdo 4661/2007, který předvídal vyšší a rozumnou míru pozornosti a o opatrnosti při výběru potravinářských produktů. K otázce prejudikatury žalobkyně poukázala na posuzování zcela stejné otázky zaměnitelnosti porovnávaných ochranných známek žalobkyně a osob zúčastněných na řízení, jak Ústavním soudem ČR, tak Nejvyšším soudem i Nejvyšším správním soudem, kdy tyto soudy dospěly k názoru, že tyto ochranné známky zaměnitelné nejsou. Žalobkyně poukázala na aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu z 11. 10. 2016, tj. ze stejného data, jako je vydané napadené rozhodnutí, v němž se výslovně konstatuje, že slovní prvek „BABIČČIN“ nemá rozlišovací způsobilost, proto konkurenční ochranné známky neměly být zapsány a nemohou tak přirozeně být ani podkladem pro zrušení platných ochranných známek žalobce. Název „BABIČČINY NUDLE“ pak není marketingovým nápadem osob zúčastněných na řízení, ale jedná se o běžně užívaný přívlastek evokující kvalitu a poctivost výrobku. Na to cizojazyčné obdoby tohoto označení užívají např. i zahraniční společnosti pro řadu svých výrobků.
54. Osoby zúčastněné na řízení v reakci na další repliku žalobkyně setrvaly na jimi namítaném rozsahu soudního přezkumu pouze k otázce zaměnitelnosti s tím, že žalobkyně žádné námitky k otázce zlé víry neuplatnila. K odkazu žalobkyně na prejudikaturu, v níž se hodnotila podobnost, či nepodobnost porovnávaných ochranných známek osoby zúčastněné na řízení upozornily na to, že tato řízení byla započata v době, kdy ještě nebyla registrována slovní ochranná známka „BABIČČINY NUDLE“, která působí nejvyšší silou na základě masivního užívání již před rokem 2005. Na to v řízení o neplatnosti ochranné známky NUDLE OD BABIČKY není na místě hodnotit a zpochybňovat platnost zápisů namítaných ochranných známek BABIČČINY NUDLE, když osoby zúčastněné na řízení byly na trhu první, kdo začal masivně používat přívlastek „babičky“, a žalobkyně neprokázala, že by tomu bylo jinak.
55. Osoby zúčastněné na řízení proto navrhy, aby soud podanou žalobu zamítl.

X. Jednání před soudem

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

56. Při jednání před soudem zástupci účastníků řízení i osoby zúčastněné na řízení setrvali na svých stanoviscích k otázce (ne)podobnosti porovnávaných ochranných známek. Zástupkyně žalovaného zdůraznila existenci obou důvodů zápisné nezpůsobilosti s tím, že v žalobě nejsou uplatněny námitky ke zneplatnění napadené ochranné známky v plném rozsahu. K dotazu soudu na změnu správní praxe uvedla, že okolnosti známkové ochrany se vyvíjely, a proto nebylo důvodu setrvat na předchozích náhledech Úřadu. Osoba zúčastněná na řízení k podobnosti ochranných známek uváděla obecné příklady, jak jsou na trhu různá označení vnímána spotřebitelskou veřejností.
57. Při jednání soud neprovedl dokazování důkazními prostředky uplatněnými v řízení, tj. v podané žalobě a v replice osoby zúčastněné na řízení vzhledem k tomu, že šlo buď o listiny založené ve správním spise (rozhodnutí), prejudikaturu soudů nebo listiny nerelevantní pro soudní přezkum v dané věci (předžalobní výzva) nebo listina z r. 2017, tj. z doby po vydání napadeného rozhodnutí (spotřebitelský průzkum).

XI. Posouzení věci Městským soudem

58. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí (§ 5 odst. 2 s.ř.s.).
59. Ačkoliv se žalovaný i osoba zúčastněná na řízení domáhali z hlediska podané žaloby omezeného soudního přezkumu v rozsahu toliko důvodu prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky žalobkyně dle ust. § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, týkajících se vyjmenovaných výrobků a služeb ve třídách 30 a 35, soud na tyto námitky nevešel a napadené rozhodnutí přezkoumal v plném rozsahu z několika následujících důvodů.
60. Předně z hlediska procesního žalobkyně svou žalobu neomezila na přezkum napadeného rozhodnutí pouze v rozsahu neplatnosti napadené ochranné známky dle výroku I. prvostupňového rozhodnutí Úřadu (důvod dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona), ale domáhala se zrušení celého napadeného rozhodnutí, případně i zrušení rozhodnutí správního orgánu 1. stupně. Za tohoto procesního stavu tvrzení žalovaného i osob zúčastněných na řízení o nedostatku žalobních bodů k důvodu neplatnosti pod bodem II. výroku prvostupňového rozhodnutí (důvod dle § 7 odst. 1 písm. k)) tak nemohla být důvodem pro omezený přezkum rozhodnutí ve vztahu jen k některému výroku ve znění napadeného rozhodnutí, mohla jen vést pro posouzení důvodnosti žaloby v rozsahu, jehož by se žádná argumentace žalobkyně netýkala.
61. Druhý důvod pro posouzení napadeného rozhodnutí v plném rozsahu soud shledal v tom, že žalobkyně v podané žalobě jako stěžejní námitky uplatnila sice námitky proti posouzení podobnosti (zaměnitelnosti) porovnávaných ochranných známek, avšak zjevně v reakci na hodnocení věci žalovaným. Žalovaný se v odůvodnění napadeného rozhodnutí v převážné míře (na str. 1-39) zaměřil na posuzování důvodu neplatnosti z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, ačkoliv by samotný důvod neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona, pokud by byl náležitě odůvodněn hypotézou tohoto ustanovení, postačoval. Žalovaný k rozkladovým námitkám žalobkyně, prioritně v rozkladu namítaným právě k důvodu neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona – nedostatku dobré víry při podání přihlášky napadené ochranné známky pojednal v závěru svého rozhodnutí

(str. 40-45), kdy do svých úvah (nikoliv o tehdejší povědomí žalobkyně o existujícím označení „BABIČČINY NUDLE“, které není sporováno), ale do úvah o zásahu přihlášené ochranné známky do starších práv navrhovatelů zakomponoval úvahy o vžitosti (příznačnosti) slovního označení pro navrhovatele založené na připodobnění přihlášené ochranné známky staršímu označení „BABIČČINY NUDLE“. Nelze se pak divit, že žalobkyně se proti žalovaným zhodnocenému dotčení na starším právu navrhovatelů v žalobě soustředila na námitky proti podobnosti ochranných známek a dále i na tvrzení o nepříznačnosti označení pro navrhovatele z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti. Její prioritní *rozkladové* námitky proti ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách se tak v žalobě v důsledku odůvodnění rozhodnutí žalovaného přenesly do kritiky posouzení podobnosti ochranných známek a rozlišovací způsobilosti, resp. vžitosti označení pro navrhovatele. I když soud připouští, že žaloba není koncepčně pojata tak, aby bylo specifikováno, že žalobní námitky směřují i proti důvodu neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. k), že všech obsahových souvislostí žaloby proti celému rozhodnutí žalovaného (včetně vypořádání rozkladové námitky žalobkyně dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona ve spojení s podobností označení), nelze dovodit, že tomu tak není. Soud proto uchopil žalobní námitky proti posouzení podobnosti, zaměnitelnosti ochranných známek a vžitosti označení pro navrhovatele, mající také svůj význam pro naplnění dalších hypotéz hodnocení zlé víry v době přihlášky ochranné známky, jako námitky i ve vztahu k důvodu neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

62. Uvedené dva důvody, pro něž soud přistoupil k plnému přezkumu rozhodnutí, nemohou být zanedbány i proto, že předmětem tohoto řízení je prohlášení neplatnosti ochranné známky žalobkyně, a to známky, která již požívala známkové ochrany od r. 2009 (přihlášena byla dne 29. 4. 2009, zapsána dne 20. 10. 2010). Řízení tedy bylo vedeno za účelem odejmutí právní ochrany z důvodu relativní zápisné nezpůsobilosti dle § 7 odst. 1 písm. a) a k) zákona o ochranných známkách na návrh osob zúčastněných na řízení jako navrhovatelů v řízení před Úřadem, kdy s ohledem na to, že určité právo má být žalobkyni odejmuto, leželo důkazní břemeno ohledně důvodů relativní zápisné nezpůsobilosti na navrhovatelích.
63. Je nutné připomenout, že po zápisu ochranné známky do rejstříku přísluší přihlašovatel/vlastníkovi ochranné známky práva zmíněná v ustanovení § 8 zákona o ochranných známkách a tento přihlašovatel/vlastník je rovněž oprávněn předpokládat, že tato jeho práva budou ze strany státu chráněna. Po zápisu ochranné známky je tudíž nutno vycházet z presumpce dobré víry na straně přihlašovatele/vlastníka, neboť opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty. Pokud tedy jiná osoba vyvolá řízení o neplatnosti ochranné známky podle § 32 zákona pro nedostatek dobré víry přihlašovatele (§ 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách), musí, chce-li být úspěšná, nedostatek dobré víry přihlašovatele prokázat. Správní orgán musí vždy přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit (viz též rozsudek NSS č. j. 9 As 123/2011 – 11).
64. Žaloba je důvodná, a to v podstatných námitkách směřujících do změny právního názoru žalovaného na podobnost porovnávaných ochranných známek, mající vliv na posouzení obou posuzovaných důvodů zápisné nezpůsobilosti a příčinách této změny, spočívající v nedostatečně zhodnocené příznačnosti označení pro navrhovatele.
65. Soud vyšel z následující relevantní právní úpravy:

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění v rozhodné době vydání napadeného rozhodnutí Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu tím, kdo je dotčen na svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

66. V případě prohlášení neplatnosti již zapsaných ochranných známek se zápisná způsobilost ochranné známky posuzuje ke dni přihlášky napadené ochranné známky.
67. V dané věci je nesporné skutkové zjištění správních orgánů obou stupňů, že napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 314837 žalobkyně byla zapsána dne 20. 10. 2010 do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 29. 4. 2009 pro následující seznam výrobků a služeb ve třídách 30 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb: (30) těstoviny a veškeré výrobky obsahující těstoviny, těstářenské výrobky, výrobky racionální výživy, vše obsažené v této třídě; (35) zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží s výrobky ve třídě 30 včetně prodeje prostřednictvím Internetu, maloobchodní prodej s výrobky ve třídě 30, reklamní a propagační činnost, marketing.
68. První namítaná slovní ochranná známka č. 319249 ve znění „BABIČČINY NUDLE“ byla s datem práva přednosti ode dne 3. 5. 2005 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 13. 7. 2011 pro výrobky „těstoviny“ ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Jak žalovaný uvedl ve svém rozhodnutí, tato ochranná známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek na základě prokázání získání rozlišovací způsobilosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona o ochranných známkách. Prokázání rozlišovací způsobilosti bylo předmětem řízení a posuzování před Úřadem od doby podání přihlášky slovní ochranné známky až do jejího zápisu dne 13. 7. 2011, neboť v řízení, a to i před soudem (viz rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8Ca 259/2009-75) probíhal spor v otázce distinktivy slovních prvků „babiččiny“ a „nudle“ i na základě vnímání těchto prvků spotřebitelskou veřejností, tedy vžitostí pro navrhovatele, přičemž k zápisu namítané slovní ochranné známky došlo až v r. 2011. Zmíněným rozsudkem Městského soudu v Praze vydaném dne 22. 2. 2011 byla přihláška ochranné známky „BABIČČINY NUDLE“ podaná právním předchůdcem navrhovatelů zamítnuta s odvoláním na ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., tedy jako označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Soud konstatoval, že přihlašovatel se v řízení nepodařilo prokázat, že by spotřebitelé těstovin dané označení spojovali s ním. Soud nepopřel obrat přihlašovatele na trhu s těstovinami, který vzal za nezanedbatelný, ale tento obrat považoval za nerozhodný, pokud není splněna distinktivita označení. Městský soud v uvedeném řízení konstatoval, že distinktivita je vlastnost, která zaručuje, že spotřebitelé rozlišují stejnorodé výrobky pocházející z různých zdrojů. Pokud však jsou na trhu v době rozhodování o zápisu

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

přihlášeného označení shodně označené výrobky pocházející od různých výrobců, pak spotřebitel nemůže konkrétní výrobek přiřadit ke konkrétnímu výrobcí a označení nemá schopnost rozlišit výrobky. Soud již v souvislosti s konstatováním nedostatku rozlišovací způsobilosti také uvedl, že v té době přihlášené označení užívalo již více producentů totožného zboží. Pokud tedy žalovaný v napadeném rozhodnutí (na str. 21) úvodem před přezkoumáním důvodů zápisné nezpůsobilosti dle § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona zdůraznil, že oba správní orgány vycházely ze skutkového stavu, který vycházel z výše zmíněného rozsudku Městského soudu v Praze a v dalším řízení o přihlášce namítané slovní ochranné známky přiznal této známce rozlišovací způsobilost podle ust. § 5 zákona o ochranných známkách (rozhodnutí Úřadu ze dne 1. 7. 2011), dospěl k jinému závěru na základě právního důvodu získání příznačnosti slovní ochranné známky jejím užíváním pro výhradního výrobce – navrhovatele. Správní orgán 1. stupně v této věci uvedl na str. 14 svého rozhodnutí, že toto nové rozhodnutí distinktivitu označení shledalo na základě nových skutečností. Úřad (a potažmo i žalovaný) tedy v tomto řízení vycházeli z výsledku řízení o přihlášce namítané slovní ochranné známky v rozhodnutí Úřadu ze dne 1. 7. 2011 s odkazem na doklady předložené v řízení po rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 259/2009-75. Úřad uvedl, že bylo nutné vycházet z nových skutečností, kterými bylo v řízení o přihlášce slovní ochranné známky prokázáno masivní užívání této známky pro navrhovatele i v předcházejícím období, tj. již od roku 2006. Tyto nové skutečnosti dle rozhodnutí správních orgánů obou stupňů ovlivnily i jiný náhled Úřadu i žalovaného na podobnost kombinovaných ochranných známek, tj. i v jejich slovním (zejména ovlivňujícím jejich podobnost) i grafickém provedení.

69. Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 298559 ve slovním i grafickém provedení byla s datem práva přednosti ode dne 20. 7. 2007 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 18. 6. 2008 pro řadu výrobků tříd 29 a 31 jiných než jsou těstovinové výrobky.
70. Z uvedeného je zřejmé, že správní orgány obou stupňů ve této věci vycházely ze skutečnosti, že slovní ochranná známka „BABIČČINY NUDLE“ se v době přihlášky napadené ochranné známky, tj. 29. 4. 2009 natolik vžila do povědomí spotřebitelské veřejnosti, že tato veřejnost již k datu 29. 4. 2009 (zpětně posouzeno rozhodnutím ze dne 1. 7. 2011) vnímala namítanou slovní ochrannou známku jako příznačnou toliko pro navrhovatele (resp. jejich předchůdce), takže na základě této vžitosti bylo možné odhlédnout od dosavadní rozhodovací činnosti Úřadu při posuzování podobnosti konkurujících si ochranných známek obsahujících právě slovní prvky „babiččiny“, „nudle“, „nudle od babičky“ či jiná slovní spojení s prvkem „babiččiny“. Nelze totiž přehlédnout, že v řízeních ve věci zápisu napadené kombinované ochranné známky (rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 10. 2010) žalovaný při porovnávání sice kombinovaných označení, avšak obsahujících právě uvedené slovní prvky (dle žalovaného stejně dominantní jako obrazové) shledal, že srovnávaná označení mají nízkou rozlišovací způsobilost, jsou si nepodobná. Žalovaný dokonce v té věci v rámci posuzování námitek navrhovatelů z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona konstatoval, že navrhovatelům se i přesto, že namítané označení nemá jen místní dosah, nepodařilo prokázat, že jejich obchodní firma je zapsána v myslích spotřebitelů tak, že by si spotřebitelé začali toto nedistinktivní označení, *užívané i jinými subjekty* (myšleno slovní označení v rámci známky) spojovat pouze s navrhovatelem. To bylo konstatováno v době přihlášky napadené ochranné známky, a byť tento závěr byl pravděpodobně překonán konstatováním vžitosti slovního označení pro navrhovatele dle rozhodnutí Úřadu ze dne 1. 7. 2011, ke dni podání

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

příhlášky napadené ochranné známky Úřad vycházel z nedistinktivnosti označení a učinil závěr, že porovnávaná označení si nejsou podobná. Obdobně žalovaný rozhodoval i v případě přihlášky kombinované ochranné známky „Babiččiny“ přihlašovatele společnosti EUROICE s.r.o. ze dne 6. 3. 2009, kdy v konfrontaci s namítanou kombinovanou ochrannou známkou navrhovatelů „BABIČČINY NUDLE“, v rozhodnutí ze dne 10. 11. 2009 neshledal důvodnými námitkové důvody dle § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona. Obě zmíněná řízení prošla soudním přezkumem, kdy jak Městský soud v Praze, tak Nejvyšší správní soud ve svých rozsudcích závěry žalovaného o nepodobnosti namítaných označení právě z důvodu nízké rozlišovací způsobilosti slovních prvků „Babiččiny nudle“ potvrdily (rozsudky NSS č. j. 1 As 86/2015 - 29, 3 As 117/2014-22). I v době rozhodování Městského soudu v Praze v r. 2014 a 2015 a v době Nejvyššího správního soudu v r. 2015 (tj. po rozhodnutí Úřadu ze dne 1. 7. 2011 o vžitosti slovního označení) průběh sporů a výsledky těchto řízení nepřinesly žádné stěžejní skutečnosti, které by změnily původní náhled Úřadu na nedistinktivitu slovního označení „Babiččiny nudle“, použitého v kombinovaných ochranných známkách a v důsledku toho i na původní posouzení nepodobnosti kombinovaných ochranných známek. Naopak z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 117/2014 ve věci přihlášky napadené ochranné známky vyplynulo, že: *„Posuzované známky jsou obě známkami kombinovanými, složenými z prvku slovního a prvku grafického. Co se týká prvku slovního, Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s názorem žalovaného i městského soudu, že má nízkou rozlišovací schopnost. Jak výraz „babiččin“ tak výraz „od babičky“ nevyjadřuje žádnou konkrétní vlastnost, pouze evokuje dojem tradiční poctivé práce, s láskou připravovaného jídla (výraz „jako od babičky“ se v běžné mluvě používá pro vyjádření jídla dobrého, jakoby domácího); nudle jsou běžné označení druhu těstoviny, používané zejména jako zavářka do polévky. Slovním prvkem tedy známky nevyjadřují žádnou speciální charakteristiku výrobku, a lze přisvědčit žalobci, že jde spíše o prvek fantazijní (abstraktní). Obě ochranné známky se však výrazně liší v prvku grafickém, a to tzv. na první pohled a zcela zásadně, takže grafický prvek je zde prvek dominantní.....“* Lze přisvědčit stěžovateli, že se průměrný spotřebitel nebude zabývat detaily vyobrazení, rozhodující je celkový dojem, který se u obou známek zásadně odlišuje právě celkovou koncepcí. Tato odlišná koncepce je natolik významná, že odůvodňuje závěr o dostatečné rozlišovací způsobilosti jak známky zapsané, tak přihlašované.....“ grafický prvek je v obou známkách natolik výrazný a natolik odlišný, že celkové provedení přihlašované ochranné známky není zaměnitelné se zapsanou starší známkou, jak správně dovodili městský soud i žalovaný.

71. Z později vydaného rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu vydaného dne 11. 10. 2016, tj. ve shodný den jako napadené rozhodnutí (žalovaný s tímto rozsudkem ještě nemohl být obeznámen), pak bylo korigováno posouzení slovního prvku „Babiččiny“ na výraz nikoliv fantazijní, ale popisný, resp. pochvalný, kterému nelze přiznat dostatečnou rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům, jimiž jsou druhy potravin či jídel. V každém případě však nebyl změněn dosavadní náhled judikatury městského soudu, ale ostatně i předchozí rozhodovací praxe Úřadu o tom, že tento prvek, a to i ve vztahu ke každému slovu branému odděleně, ale i ve vztahu k celku nemá rozlišovací způsobilost. To potvrzuje i skutečnost, že tohoto výrazu bylo v době přihlášky napadené ochranné známky využíváno i jinými výrobci v přihlášených označeních např. „Babiččiny dobroty“. Vydání rozhodnutí Úřadu ze dne 1. 7. 2011, z něhož v této věci správní orgány vycházely (o vžitosti označení), tak předcházelo užití tohoto výrazu i v jiných užívaných či přihlášených označeních. Byl-li proto tento výraz užit také v kombinovaném označení

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

žalobkyně, navrhovatelů či jiných výrobců, bylo by v rozporu se zjištěním v rešerši zamítnout podanou přihlášku pro shodu tohoto prvku či podobnost označení tento prvek obsahující.

72. Městský soud proto shledal, že správní orgány obou stupňů v této věci zcela odhlédly od dosavadní rozhodovací praxe aprobované judikaturou Městského soudu v Praze i Nejvyššího správního soudu v době před vydáním rozhodnutí Úřadu ze dne 1. 7. 2011, které přesto bylo pro tuto věc výchozí a za základ pro posouzení zápisné nezpůsobilosti dle § 7 odst. 1 písm. a) a k) vzaly závěr o příznačnosti slovního označení „BABIČČINY NUDLE“ pouze pro navrhovatele, přičemž na základě této příznačnosti učinily překvapivý závěr o podobnosti porovnávaných označení, odlišný od dosavadního posuzování nepodobnosti označení se slovními prvky „Babiččiny“, „Babiččiny nudle“ či „Nudle od babičky“. Navrhovatelé sice v řízení před Úřadem předložili řadu dokladů, jimiž prokazovali nabytí rozlišovací způsobilosti namítané slovní ochranné známky a tím i kombinované ochranné známky založené na uvedeném slovním výrazu, správní orgán 1. stupně a potažmo i žalovaný sice tyto doklady jen konstatovali, avšak jimi neprovedli dokazování a tyto doklady jako důkazy nikterak nehodnotili. Za postačující vzali, že na základě určitých dokladů (není ani zřejmé, zda stejných) byla již příznačnost namítané slovní ochranné známky prokázána v řízení po rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 8Ca 259/2009, tj. v rozhodnutí Úřadu ze dne 1. 7. 2011. Soud je toho názoru, že změna skutkového i právního názoru žalovaného projevená v napadeném rozhodnutí ohledně podobnosti označení oproti celé řadě rozhodnutí Úřadu i správních soudů v předchozí době, nesnese pouze odkaz na rozhodnutí, v němž nadto Úřad až dne 1. 7. 2011 dospěl k názoru o získání distinktivy namítané slovní ochranné známky, a to již „v předchozím období“, tj. před přihláškou napadené ochranné známky v r. 2009. Lze přitakat navrhovatelům, že řízení o přihlášce jejich slovní ochranné známky trvalo dlouhou dobu, nicméně tato skutečnost (vycházející z rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 8Ca 259/2009 ze dne 22. 2. 2011) svědčí o tom, že nabytí rozlišovací způsobilosti slovní ochranné známky navrhovatelů na základě vžitosti před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku nebylo jednoduché a ještě v době vydání uvedeného rozsudku, tím spíše v době podání přihlášky napadené ochranné známky dne 29. 4. 2009, ale ani v době jejího zápisu dne 20. 10. 2010 nebylo dostatečně prokázáno. Za této situace bylo proto na Úřadu a žalovaném, aby se v průběhu řízení a následně v napadených rozhodnutích náležitě vypořádali s tím, na základě jakých důkazů dospěli k odlišným právním závěrům ohledně pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení z hlediska jejich podobnosti, tj., aby náležitě vyhodnotily, zda důkazy předložené navrhovateli v tomto řízení k nabytí rozlišovací způsobilosti slovní ochranné známky, skutečně postačují k odklonu od dřívější správní praxe hodnocení podobnosti ochranných známek, tj. k vyhodnocení, že ochranné známky navrhovatelů byly v době přihlášky napadené ochranné známky zapsány v myslích spotřebitelů tak, že by si tito jinak nedistinktivní spojení „babiččiny nudle“ začali spojovat výhradně s navrhovateli. Z napadených rozhodnutí lze pouze usuzovat na to, že správní orgány obou stupňů bez jakéhokoliv hodnocení předložených důkazů vzaly za prokázanou distinktivitu slovní ochranné známky „BABIČČINY NUDLE“ a tuto distinktivitu vzaly nikoliv za jednu z okolností posuzování záměny, jak žalovaný uvádí (argumentace, že je třeba přihlídnout ke všem relevantním okolnostem), ale za zásadní a rozhodný znak vstupující i do porovnání ochranných známek v kombinované podobě, ačkoliv nepodobnost těchto známek právě v grafickém prvku jako dominantním a v působení těchto známek v jejich celku byla již

judikaturou správních soudů potvrzena. Žalovaný se nepřipadně dovolává rozsudku Městského soudu č. j. 7 Ca 44/2008-91-110, který není k věci vypovídající, neboť se vyslovuje k tomu, v jakých případech může nastat kolize známek (mezi slovní ochrannou známkou a kombinovanou ochrannou známkou v případě podobnosti dominantního či ústředního motivu). V souzené věci není kolize sporná, sporným bylo, zda slovní prvek „babiččiny nudle“ je dominantním a výrazným motivem.

73. Nedostatek důkazně prokázané příznačnosti namítané slovní ochranné známky navrhovatelů a odklon od dosavadní a převážné rozhodovací praxe Úřadu v hodnocení pravděpodobnosti záměny ochranných známek, je důvodem, proč soud z podnětu žalobních námitek neshledal za dostatečné skutkové i právní posouzení zápisného důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona, spočívajícím v dotčení na právech přihláškou ochranné známky nepodanou v dobré víře.
74. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky byl v době účinnosti zákona o ochranných známkách do 31. 12. 2018 jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m) cit. zákona, kdy žalovaný sám zjišťoval zlou víru na straně přihlašovatele (zlá víra však musela být "zjevná"), tak i důvodem relativním na základě námitek dotčené osoby podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona. Aby bylo možné dotčení určité osoby přihláškou ochranné známky, musejí existovat takové atributy přihlašovaného označení, které budou příznačné pro dotčenou osobu. To znamená, že i v tomto případě hraje podobnost ochranných známek a rozlišovací způsobilost označení významnou roli. Jak vyplývá z dikce § 7 odst. 1 písm. k) zák. o ochranných známkách, případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky, případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.
75. Správní soudy se již znaky tohoto důvodu zápisné nezpůsobilosti zabývaly v mnoha svých rozhodnutích.
76. Při posuzování nedobré či zlé víry při podání přihlášky ochranné známky judikatura správních soudů (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 3/2008, rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 10 Ca 225/2006) dospěla k náhledu, že je třeba vycházet z předpokladu, že v dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti bránící zápisu ochranné známky, např. existence práva jiné osoby na ochrannou známku obsahující přihlašované označení. V oblasti ochranných známek bude takovou skutečností především existence nějaké další (starší) ochranné známky namítatele (resp. práva plynoucího z takové známky), pokud by přihlašovatel o takové známce věděl, a přesto tuto známku přihlásil. Samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) však není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry, neboť zákon o ochranných známkách v § 7 odst. 1 písm. k) uvádí, že ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně navrhovatele a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Typicky se bude jednat o zamezení užívání označení na určitém trhu navrhovatele, parazitování na pověsti navrhovatele. *Žalovaný musí při posuzování dobré víry přihlašovatele vážit veškeré relevantní okolnosti případu, zejména posoudit veškeré podklady, které jsou k posouzení dobré či zlé víry dostupné, posoudit právo jiné osoby na označení a zda by zápis ochranné známky neoprávněně nepoškodil charakter nebo pověst označení.*

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

77. Ohledně důkazního břemene při posuzování dobré víry v oblasti známkoprávní ochrany obecně evropské právní vědomí konstantně vychází z presumpce slušného (pocitivého) právního jednání, tedy jednání v dobré víře. Jednání někoho v nedobré (zlé) víře, které je v oblasti známkoprávní ochrany nejen důvodem pro podání návrhu na zneplatnění ochrany, ale i absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti, proto musí věrohodně prokázat ten, kdo ve vztahu k druhému takovou skutečnost namítá. Důkazní břemeno v oblasti známkoprávní ochrany tudíž leží na tom, kdo žádá prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu nedobré víry přihlašovatele, nikoli na přihlašovatele takové známky.
78. Nemálo důležité je, že po zápisu ochranné známky je nutno vycházet z presumpce dobré víry na straně přihlašovatele, neboť opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty. Pokud tedy jiná osoba (navrhovatel neplatnosti) vyvolá řízení o neplatnosti ochranné známky podle § 32 zákona o ochranných známkách pro nedostatek dobré víry přihlašovatele § 7 odst. 1 písm. k) zákona, musí, chce-li být úspěšný, nedostatek dobré víry přihlašovatele prokázat, čemuž svědčí i znění § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Při posuzování zlé víry přihlašovatele je třeba zvažovat relevantní skutečnosti *k době přihlášky* ochranné známky. Těmi jsou:
- 1) zjištění, zda přihlašovatel věděl o existenci starší ochranné známky či práva k označení,
 - 2) zda došlo k dotčení (poškození) navrhovatele a
 - 3) zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil.
79. V projednávaném případě je ze shromážděného spisového materiálu i ze samotného žalobního tvrzení zcela zřejmé, že v době přihlášky ochranné známky žalobkyně věděla o slovním označení „BABIČČINY NUDLE“, o tom svědčí i její obrana, že chtěla ji přihlašované označení slovně i graficky odlišit. Tato vědomost se však vztahuje ke slovnímu výrazu „babiččiny nudle“, které bylo, jak je již výše rozebráno, od počátku Úřadem posuzováno jako výrazové spojení bez rozlišovací způsobilosti, nevyvolávající záměnu označení. Nejednotnost v náhledu na povahu označení (zda je fantazijní či popisné – laudatorní) pak vyřešil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v závěru o popisnosti – nedistinktivitě tohoto označení. Uvedené determinuje, že bez dokazování ohledně nabytí rozlišovací způsobilosti slovní ochranné známky jiným způsobem toliko pro navrhovatele (odtažitě od posuzování samotného slovního výrazu, ale výhradně s ohledem na vžitost v obchodním styku v době podání přihlášky ochranné známky a s přihlédnutím k převažujícím původním náhledům Úřadu na nepodobnost střetávajících se ochranných známek), nemohli Úřad ani žalovaný dospět k naplnění druhé hypotézy – dotčení na právech navrhovatelů jako znaku zlé víry. Úřad nehodnotil, jak navrhovateli předložené doklady jednoznačně dokládají vžitost tehdy přihlašovaného slovního označení BABIČČINY NUDLE právě v jejich prospěch a to, že spotřebitelé si je s tímto označením spojovali, tedy i dotčení navrhovatelů na právech přihláškou napadené ochranné známky. Bez náležitého hodnocení okolností podání přihlášky napadené ochranné známky a situace v r. 2009 na trhu potravin s označeními „babiččiny“ (dle rešerše při přihlášce) tak nemohly správní orgány dospět ani k úvaze o naplnění třetí hypotézy, zda neexistuje důvod, který by počínání žalobkyně jako přihlašovatele ospravedlnil.
80. Lze tak uzavřít, že i při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zák. o ochranných známkách správní orgány obou stupňů podcenily nezbytné posouzení dotčení navrhovatelů na základě jimi předložených důkazů a situace na širokém trhu potravin ve

vztahu k výrobkům, jichž se zneplatnění napadené ochranné známky týká, a současně i obranu žalobkyně dovolávající se užití popisných slovních prvků „babiččiny“ a „nudle“ (v případě „babiččiny“ ostatně užívaných také i jinými výrobci), při současném odlišném konceptu napadené ochranné známky s doplněním textu o původu a druhu zpracování výrobku (Dobšické válcované těstoviny) a obrazových prvků, judikaturou posouzených jako nevyvolávající záměnu střetávajících se ochranných známek.

XII. Závěr

81. Z výše uvedených důvodů Městský soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil podle § 78 odst. 1 s.ř.s. z důvodu vad řízení, spočívajících v nedostatečném zjištění a posouzení skutkového stavu věci, který se stal základem pro překvapivou změnu právních náhledů na otázky posuzované Úřadem mezi stejnými účastníky řízení již v předchozí správní praxi. Podle § 78 odst. 4 s.ř.s. soud pak vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení, v němž bude vázán právním názorem soudu a znovu se bude zabývat tím, zda navrhovatelé unesli důkazní břemeno a předloženými doklady prokázaly existenci důvodů zápisné nezpůsobilosti napadené ochranné známky v době podání přihlášky ochranné známky.
82. Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 60 odst. 1s.ř.s., neboť žalobkyně měla ve věci úspěch.
83. Náklady řízení tvoří zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč a náklady právního zastoupení žalobkyně advokátem. Náklady zastoupení byly přiznány za 4 úkony právní služby (převzetí věci, sepsání žaloby, repliku a účast při ústním jednání, když další reakce - replika žalobkyně byla opakující se polemikou s předchozím) po 3 100 Kč dle § 7 a § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb. a dále za 4x paušál po 300 Kč dle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky s připočtením částky DPH ve výši 2 856 Kč odpovídající dani z přidané hodnoty z částky 13 600 Kč, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s. ř. s.). Celková výše nákladů, které žalobci v tomto řízení vznikly, činí tedy 19 456 Kč.
84. Výrok o nákladech osob zúčastněných na řízení je dán ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., neboť osobám zúčastněným na řízení nebyly v řízení soudem uloženy žádné povinnosti.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

Praha 13. listopadu 2019

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.