



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a Mgr. Jany Jurečkové v právní věci

žalobce

RIGI stavební společnost, s. r. o., IČ: 269 55 547,
se sídlem Hradčany, Tišnovská 9,
zastoupen advokátem JUDr. Davidem Štosem,
se sídlem v Praze 1, Národní 32,
Úřad průmyslového vlastnictví
se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a

proti
žalovanému

Za účasti: : Saint-Gobain Rigips GmbH, Düsseldorf, Schanzenstr. 84, Německo, zastoupen
Mgr. Denisou Assefovou, LL. M., advokátkou v Praze 1, Jindřišská 937/16,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2014, č. j. O-488239/D42522/2013/ÚPV,

T a k t o:

I. Žaloba se zamítá.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

II. Žádný z účastníků nemá práva na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

I.

Základ sporu

1. Žalobce se včas podanou žalobou dne 30. 7. 2014 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2014, č. j. O-488239/D42522/2013/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 5. 2013 o prohlášení barevné kombinované ochranné známky č. 323638 ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ za neplatnou ex tunc, na základně návrhu společnosti Saint-Gobain Rigips GmbH, Düsseldorf, Německo.



- 2.
3. Napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 323638 ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ byla zapsána do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 7. 3. 2012 s právem přednosti ode dne 26. 8. 2011 pro výrobky a služby zařazené do třídy 6: kovové stavební materiály, kovové stavební konstrukce a přenosné konstrukce, vrata kovová, kovové zámečnické výrobky, železářské zboží, kovové potřeby zámečnické a klempířské, kovové trubky, hliníkové fólie, dveře kovové, dveřní kliky kovové, dveřní zárubně kovové, dveřní kování kovové, lešení kovová, mřížky kovové, poštovní schránky kovové, žaluzie kovové, žlaby okapní kovové, spojovací a kotevní součásti kovové; do třídy 17: speciální obklady na stěny, zejména antistatické, obklady termoizolační, obklady tepelně a zvukově izolační, obklady proti zemní vlhkosti, podklady pod obklady - gumové fólie, trubky ohebné (nekovové), izolační fólie, materiály na izolaci, izolační nátěry, izolační oleje, omítky izolační, izolační papír, izolační pásy, izolační plst, skleněná vlna jako izolační materiál, tepelně izolační prostředky, polystyrénové desky, materiály zabraňující sálání tepla a tkaniny ze skelného vlákna na izolaci, izolační desky na fasády, materiál na fasády, těsnicí a spárovací tmely, těsnicí a izolační materiály, silikonové kaučuky pro vyplnění a elastická těsnění dilatačních a stykových spár, izolační prostředky, těsnicí a spárovací hmoty, izolační omítky - vše v rámci této třídy; do třídy 19: nekovové stavební materiály, dřevo stavební, dveře nekovové, dýhy dřevěné, dřevěné obložení, překližky, okna nekovová, rámy okenní spadající do této třídy, řezivo, stavby přenosné nekovové, střešní krytiny nekovové, krokve na střechy nekovové, trámy, písek, šterk, dlažba nekovová, mramor, kámen přírodní i umělý, malta, omítkové směsi, sádra, beton, stavební prvky z betonu, asphalt, vápno, cement, stavební prvky z cementu, nekovové stavební konstrukce, nekovové stavební- panely, lepenka pro

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

stavebnictví, lešení nekovové, schody nekovové, stavební sklo, geotextílie, stavební materiály z umělých hmot; do třídy 37: provádění staveb, adaptace a opravy staveb, stavba a montáže inženýrských sítí, montáže lešení, stavebně montážní a instalátérské práce, opravy a instalace oken, dveří, komínů, elektroinstalační práce, topenářské, zateplovací a zámečnické práce, demolice budov, čištění budov, stavba a dláždění cest, úprava podloží pro stavby, zpevňování podloží pro stavby, zpevňování terénů, izolování staveb, stavební práce zahrnuté v této třídě,

provádění stavebního dozoru, zprostředkování výše uvedených služeb podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

4. Dne 22. 3. 2012 podala společnost Saint-Gobain Rigips GmbH návrh na prohlášení napadené barevné kombinované ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) a b), resp. e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Tvrdila, že je majitelkou prioritně starší ochranné známky Společenství, kterou shledává zaměnitelně podobnou s napadenou ochrannou známkou.
5. Namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 2849966 ve znění „Rigips“ společnosti Saint-Gobain Rigips GmbH, zapsána u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (dnes EUIPO) dne 23. 2. 2004 s datem práva přednosti pro Českou republiku ode dne 1. 5. 2004 mj. pro výrobky a služby zařazené do třídy 17: těsnící, výplňové a izolační materiály; elastifikované izolační hmoty; stavební materiály pohlcující a odrážející hluk; do třídy 19: stavební materiály (nekovové), stavební panely, stavební sádrové desky, sádrokartonové desky, sádrové desky z vláken, vyztužené stavební sádrové desky, hydrofobizační stavební sádrové desky, flexibilní stavební sádrové desky; spojené desky ze stavebních sádrových desek a izolačního materiálu, cementové desky; šterkové systémy (stavební materiály), zejména kabelový šterk, rourový šterk, maltový šterk a modulační rámy; revizní klapky; hotové domy; stavební materiály pro tepelnou, zvukovou ochranu, jakož i pro ochranu proti vlhkosti a otřesům; malta, malta na bázi sádry, malta pro lepení obkladů; pálená sádra, sádrovec; maltové směsi; omítky, ruční omítka; strojová omítka; tmely, tmelící hmoty; cement; písek; šterk, stavební kámen; střešní tašky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.
6. Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 30. 5. 2013:
7. Ve výroku I. prohlásil barevnou kombinovanou ochrannou známku č. 323638 ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ za neplatnou pro část výrobků ve třídách 17 a 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb na základě návrhu podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. V odůvodnění správní orgán uvedl, že napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 323638 ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ ve vztahu k prioritně starší namítané ochranné známce Společenství je ve znění „rigips“ je vizuálně a foneticky podobná, přičemž

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

sémantické hledisko nemá na jejich hodnocení vliv. Uvedl, že pro část výrobků zapsaných ve třídách 17 a 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb existuje na straně spotřebitelské veřejnosti pravděpodobnost záměny, a že zápisem napadené ochranné známky pro tyto výrobky došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv navrhovatele.

8. Ve výroku II. byla napadená ochranná známka prohlášena za neplatnou v celém rozsahu podle § 32 odst. 3 ve spojení § 7 odst. 1 písm. e) téhož zákona.
9. V odůvodnění správní orgán konstatoval, že na základě dokladů předložených navrhovatelem dospěl k závěru, že navrhovatel prokázal dobré jméno namítané ochranné známky Společenství č. 2849966 ve znění „Rigips“ na území Evropské unie, především v Německu, pro „izolační materiály, zejména sádrokartonové desky, resp. sádrokartonové systémy“. Napadená ochranná známka je tedy s to těžít s rozlišovací způsobilostí, resp. dobrého jména namítané ochranné známky Společenství.
10. Proti tomuto rozhodnutí o prohlášení napadené ochranné známky za neplatné žalobce podal rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2014, č. j. O-488239/D42522/2013/ÚPV.
11. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí mj. uvedl, že porovnávané ochranné známky byly velice pečlivě posouzeny jak z vizuálního, fonetického i sémantického hlediska.
12. K vizuálnímu hledisku uvedl, že není sporu o tom, že napadená ochranná známka ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ je barevná a oproti namítané ochranné známce delší o část „STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ a bohatší o grafický prvek, nicméně dospěl k závěru, že sice průměrný spotřebitel vizuálně zaznamená tyto rozdíly, může nabýt dojmu, že porovnávaná označení spolu souvisí.
13. K fonetickému hledisku uvedl, že je názoru, že většina spotřebitelů vysloví pouze dominantní prvek napadené ochranné známky „ri-gi“ a namítanou ochrannou známku budou spotřebitelé vyslovovat jako „ri-gips“. Tvrdil, že písmena „g“ a „s“ jsou neznělé souhlásky, neboť při jejich vytváření hlasivky nekmitají, a že jako poslední části slov mohou být často vysloveny nedbale, a proto celkový fonetický dojem ohodnotil pro běžného spotřebitele jako podobný s vyšším stupněm podobnosti.
14. K sémantickému hledisku uvedl, že jak část napadené ochranné známky „RIGI“, tak namítaná ochranná známka „Rigips“ jsou pro českého spotřebitele fantazijní. Souhlasil však se správním orgánem prvního stupně i navrhovatelem, že nepatrná část spotřebitelů může v namítané ochranné známce spatřovat skryté slovo „gips“ – sádra. Odmítl námitky majitele napadené ochranné známky, že namítaná ochranná známka „Rigips“ v souvislosti s výrobky, pro něž měla získat dobré jméno, tj. sádrokartonovými deskami, bude spotřebitelům asociovat slangové slovo „gyps“. Uzavřel s tím, že sousloví „STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ v názvu napadené ochranné známky poukazuje na shodnou oblast podnikání, a tudíž podobnost z hlediska sémantického.
15. Vedle těchto kritérií žalovaný porovnával ochranné známky posouzeny zejména z hlediska celkového dojmu, jakým působí na spotřebitelskou veřejnost a přitom dospěl k závěru, že předmětné ochranné známky jsou podobné, a to, s ohledem na převažující vnímání obou ochranných známek jako fantazijních, na fonetickou podobnost a skutečnost, že v dominantním prvku napadené ochranné známky „RIGI“ jsou obsažena první čtyři ze šesti

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

písmen namítané ochranné známky „Rigips“ přesně v daném pořadí, v důsledku čehož není v obchodním styku vyloučena záměna původu takto označených výrobků. Ve smyslu zákona o ochranných známkách přitom k záměně původu takto označených výrobků nemusí ani dojít, neboť postačuje pouze potenciální možnost jejího vzniku. Celkový dojem z napadené ochranné známky tak může vést spotřebitelskou veřejnost k přesvědčení, že výrobky, jež byly shledány shodnými a podobnými, pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených subjektů.

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

16. Žalobce se svým podáním domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2014, č. j. O-488239/D42522/2013/ÚPV.
17. Žalobce namítal, že napadené rozhodnutí vychází z nesprávně zjištěného skutkového stavu, závěry žalovaného jsou nesprávné a v rozporu s právními předpisy.
18. Žalobce namítal, že porovnávané ochranné známky si nejsou podobné z hlediska vizuálního, neboť napadená ochranná známka je kombinací slov a vyobrazení, a že obrazový prvek v podobě střechy je sám o sobě výrazně odlišujícím prvkem, jakož i slovní spojení „STAVEBNÍ SPOLEČNOST“. Nelze opomenout, že napadená ochranná známka je chráněna v barevném modrém provedení.
19. Žalobce nesouhlasil se závěry žalovaného ani v případě fonetického a sémantického kritéria a tvrdil, že namítaná ochranná známka ve znění „Rigips“ je tvořena pouze jedním slovem, přičemž se jedná o prvek fantazijní.
20. Žalobce nesouhlasil ani s konstatováním shodnosti a podobnosti výrobků ve třídách 17 a 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb s tím, že v třídě 17 je namítaná ochranná známka chráněna pro těsnící, výplňové a izolační materiály; elastifikované izolační hmoty; stavební materiály pohlcující a odrážející hluk, je tedy chráněna pro relativně úzkou skupinu výrobků, které slouží k izolaci a těsnění. Zatímco napadená ochranná známka je chráněna pro podstatně širší okruh výrobků, přičemž většina výrobků slouží odlišnému účelu než izolace a těsnění. Pokud jde o třídu 19, je namítaná ochranná známka chráněna zejména pro různé druhy sádrových desek, cementové desky, různé druhy sěrku, maltu sádry apod., zatímco napadená ochranná známka je chráněna pro odlišné výrobky, které nelze kvalifikovat jako stejné či podobné.
21. Žalobce namítal, že neměly být zohledněny další ochranné známky ze starší známkové třídy navrhovatele, neboť navrhovatel neuvedl, v čem spatřuje podobné znaky a žalovaný se nedostatečně vyjádřil, v čem tyto ochranné známky vyvolávají podobný celkový dojem.
22. Žalobce dále namítal, že se žalovaný dopustil nesprávného právního posouzení ohledně dobrého jména namítané ochranné známky. Poukazoval v této souvislosti na ustálenou judikaturu Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), na rozsudek ve věci C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA. a rozsudek ve věci C-301/07 PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

23. Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 22. 9. 2014 navrhnul žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2014, č. j. O-488239/D42522/2013/ÚPV. K posouzení územního rozsahu dobrého jména namítané prioritně starší slovní ochranné známky Společenství č. 2849966 ve znění „Rigips“ uvedl, že osoba zúčastněná na řízení, která je součástí globálního koncernu Saint-Gobain (působícího ve více než 50 zemích světa včetně České republiky, jehož jednotlivé divize se zabývají různými odvětvími: stavebními materiály, sklem, obalovými materiály, speciálními high-tech materiály a distribučními řetězci), užívá v dokladech označení „Rigips“ jednak jako součást obchodní firmy jednotlivých společností koncernu (ve slovním i barevném grafickém provedení s dodatkem Saint-Gobain), a jednak jako název řady sádrokartonových desek, resp. sádrokartonových systémů. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je evidentní, že jsou naplněny požadavky stanovené jak v rozsudku SDEU C-375/97 General Motors, tak C-301/07 Pago.
24. Městský soud v Praze ve věci nařídil jednání, které se konalo dne 6. 11. 2018, při němž účastníci řízení setrvali na svých původních stanoviscích.
25. Soud konstatoval informaci webových stránek Wikipedia k Saint-Gobain Rigips GmbH, podle níž je největším německým výrobcem suchých stavebních systémů, a že název Rigips, který je synonymem pro sádrokartonové desky a sádrové desky, vznikl spojením slov Riga a Gips (sádra), neboť v Rize v roce 1938 vznikla v Evropě první továrna na sádrové kartony.
26. Zástupce žalobce mj. se dovolával odborného vyjádření z oblasti fonetiky, kterým hodlal podpořit svůj názor na výraznou zvukovou roli a rozlišovací schopnost souhlásek „-ps“ v označení Rigips, a které předložil v řízení o kasační stížnosti. K výzvě soudu je však nepředložil.

III.

Posouzení žaloby

27. 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 dospěl k závěru, že žaloba je důvodná, a proto napadené rozhodnutí zrušil rozsudkem ze dne 4. srpna 2017, čj. 8 A 122/2014-59, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
28. Nicméně Nejvyšší správní soud rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 8. srpna 2018, č. j. 10 As 247/2017 – 59, vyhověl kasační stížnosti žalovaného a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. srpna 2017, čj. 8 A 122/2014-59, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
29. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku mj. uvedl:

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

30. „Městský soud ve svém rozsudku shrnul stěžovatelův postup při hodnocení důvodu neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách. Stěžovatel uvedl, že navrhovatelka je součástí globálního koncernu Saint-Gobain, působícího ve více než 50 zemích světa včetně ČR, který užívá označení Rigips jednak jako součást obchodní firmy jednotlivých společností koncernu, jednak jako název řady sádrokartonových systémů. Sádrokartonové desky vyrábí původní společnost již od roku 1948, v roce 1961 dostal výrobek jméno Rigips.
31. Městský soud dále citoval rozsudky Soudního dvora ve věcech C-375/97 General Motors a C-301/07 PAGO. Z nich podle něj plyne, že při zkoumání, zda starší ochranná známka Společenství získala dobré jméno na území Evropských společenství, se musí přihlídnout ke všem relevantním skutečnostem věci – zejména k podílu na trhu, který ochranná známka zaujímá, k intenzitě, geografickému rozšíření a době užívání, jakož i k výši investic vynaložených podnikem na její propagaci. Právě tuto povinnost stěžovatel podle městského soudu nesplnil, protože se spokojil pouze s kopiemi z webových stránek žalobkyně.
32. V tomto závěru se městský soud mylí a stěžovatelova kasační námitka je důvodná. Navrhovatelka předložila k prokázání dobrého jména své ochranné známky řadu dokladů (ze svých, resp. koncernových, internetových stránek, z marketingových materiálů, z internetových vyhledávačů, z výroční zprávy, ze slovníku – viz str. 17 rozhodnutí prvního stupně a str. 16 rozhodnutí o rozkladu), které stěžovatel jednotlivě zhodnotil (str. 18-20 rozhodnutí prvního stupně, str. 17–18, případně též str. 18–21 rozhodnutí o rozkladu). Z hodnocení podle něj vyplynulo, že navrhovatelka má dlouhou tradici výroby, šíří a kvalitu výrobků a že působí nejen v Evropské unii (od r. 1991 v ČR), ale i jinde ve světě. V rozhodnutí o rozkladu se stěžovatel zabýval proslulostí označení Rigips, doložené zařazením označení mezi „Značky století“ na frankfurtském knižním veletrhu v roce 2009 a také tím, že i podle slovníkového hesla Rigipsplatte jde o patrně nejznámější značku pro sádrokartonové systémy vůbec.
33. Tomuto postupu nemá NSS co vytknout. Předložené materiály dostatečně vypovídají o geografickém rozšíření ochranné známky Rigips, o dlouholeté tradici známky, o jejím výrazném podílu na trhu: jsou tak splněny i požadavky, které ve vztahu k prokázání dobrého jména starší ochranné známky vyslovil Soudní dvůr ve věci General Motors. Závěru, ke kterému dospěl stěžovatel, nebrání samotný fakt, že navrhovatelka dokládala svá tvrzení výpisy z vlastních internetových stránek a vlastními marketingovými materiály. To samo o sobě nečiní tvrzení ani doklady, které je mají prokazovat, nevěrohodnými. Úplnost či věrohodnost těchto dokladů by jistě bylo možno zpochybnit jinými listinami; takové listiny však žalobkyně nepředložila a omezila se na zpochybnění zdroje, aniž uplatnila jakékoli věcné argumenty.
34. Podobně o proslulosti ochranné známky svědčí podle NSS i její zařazení mezi značky století. NSS nepokládá za vadu, že v řízení nebyl předložen originál knihy. Ostatně domnívala-li se žalobkyně, že tato informace není pravdivá, mohla to tvrdit i případně doložit, to však neučinila.
35. Konečně NSS dává stěžovateli za pravdu i v tom, že úvahy městského soudu o zdruhovění označení Rigips tu nebyly namístě. Jednak tu šlo spíše o poznámku na okraj, nepodloženou žádnou argumentací. Městský soud ji učinil, když shrnoval listiny, jimiž navrhovatelka dokládala dobré jméno své ochranné známky. Uvedl k tomu jen toto: Na

uvedených přílohách se nicméně objevují tvrzení prokazující – spíše než prokázání dobrého jména označení Rigips – jeho zdruhovění. Např. „Das machen wir mit Rigips!“ Říkají mnozí stavitelé a architekti a míní tím rozmanitá stavební řešení se systémem sádrových kartonů. Jednak předmět řízení před stěžovatelem a poté i před správními soudy vytyčila navrhovatelka tím, že podala návrh na vyslovení neplatnosti napadené ochranné známky RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST pro pravděpodobnost záměny se svou vlastní ochrannou známkou a také z obavy, že by napadená ochranná známka těžila z dobrého jména její vlastní ochranné známky Rigips. Stěžovatel se tedy důvodně zabýval jen argumenty stran mířícími k těmto dvěma zákonným důvodům zápisné nezpůsobilosti známky, resp. její neplatnosti [§ 7 odst. 1 písm. a) a e) zákona o ochranných známkách], a z mezí takto vytyčených neměl vykročit ani městský soud při přezkumu jeho rozhodnutí.“

36. Městský soud v Praze ze správního spisu ověřil, že společnost RIGI stavební společnost, s.r.o., IČ: 269 55 547, se sídlem Tišnov, Hradčany 9, byla do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně zapsána dne 31. ledna 2005.
37. Ze správního spisu soud nicméně ověřil, že nejméně od začátku roku 1996 existovala společnost „RIGI stavební firma, Nádraží ČD Tišnov, nákladní rampa, která v průběhu let změnila název na RIGI stavební firma Miroslav Navrátil – RIGI, se sídlem Tišnov, Hradčany 9. Obě společnosti užívaly razítko, v němž je přítomna napadená kombinovaná



ochranná známka:

38. *Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem 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 usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního ze dne 22. dubna 2014, č. j. 8 As 37/2011-154, posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

40. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 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, č. j. 9 As 59/2007-141). Při posuzování podobnosti slovních označení pro účely § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory:
- (1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím;
 - (2) průměrný spotřebitel při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná; a
 - (3) průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní. Tato kritéria však nelze aplikovat mechanicky.
41. *Podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu,*
42. Podle ustálené judikatury SDEU vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele.
43. Městský soud v Praze při svém novém rozhodování o podané žalobě a přezkumu napadeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2014, č. j.

O-488239/D42522/2013/ÚPV, se řídil citovanou ustálenou judikaturou SDEU a rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 247/2017 – 59.

44. Pokud jde o posouzení územního rozsahu dobrého jména namítané prioritně starší slovní ochranné známky Společenství č. 2849966 ve znění „Rigips“, žalovaný se v napadeném rozhodnutí soustředil na skutečnost, že navrhovatel se stal součástí globálního koncernu Saint-Gobain, působícího ve více než 50 zemích světa včetně České republiky, jehož jednotlivé divize se zabývají různými odvětvími: stavebními materiály, sklem, obalovými materiály, speciálními high-tech materiály a distribučními řetězci), užívá v dokladech označení „Rigips“ jednak jako součást obchodní firmy jednotlivých společností koncernu (ve slovním i barevném grafickém provedení s dodatkem Saint-Gobain), a jednak jako název řady sádrokartonových desek, resp. sádrokartonových systémů.
45. Z předložených dokladů navrhovatelem je zřejmé, že původní společnost od roku 1948 produkuje „Gipskartonplatten“, čili sádrové kartonové desky. V roce 1961 dostal produkt jméno „Rigips“, které se stalo i jménem podniku. Jméno „Rigips“ se skládá ze slova Riga a Gips, neboť v Rize v roce 1938 vznikla v Evropě první továrna na sádrové kartony.
46. Tuto skutečnost koneckonců tvrdil navrhovatel k posouzení sémantického hlediska namítané slovní ochranné známky, nicméně žalovaný tyto skutečnosti ignoroval. Uvedl, že argument navrhovatele týkající se hodnocení významu ochranných známek postrádá logickou souvislost, a setval na svém názoru, že pojem „Rigips“ je fantazijní.
47. Pojem „dobré jméno“ předpokládá určitý stupeň znalosti u relevantní veřejnosti. Relevantní veřejností je veřejnost dotčená ochrannou známkou Společenství, to znamená v závislosti na výrobku nebo službě uváděné na trh, tedy buď široká veřejnost, nebo specializovanější veřejnost, například dané odborné kruhy (viz rozsudek C-375/97 General Motors, bod 24). Požadovaný stupeň znalosti musí být považován za dosažený, pokud ochrannou známkou Společenství zná podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje (viz rozsudek C-375/97 General Motors, bod 26). Pokud jde o územní hledisko, podmínka týkající se dobrého jména musí být považována za splněnou, pokud má ochranná známka Společenství dobré jméno v podstatné části území Společenství (viz rozsudek C-375/97 General Motors, bod 28).
48. Citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 247/2017 – 59 byl přijat závěr, že navrhovatelka předložila k prokázání dobrého jména své ochranné známky řadu dokladů (ze svých, resp. koncernových, internetových stránek, z marketingových materiálů, z internetových vyhledávačů, z výroční zprávy, ze slovníku – viz str. 17 rozhodnutí prvního stupně a str. 16 rozhodnutí o rozkladu), které stěžovatel jednotlivě zhodnotil (str. 18-20 rozhodnutí prvního stupně, str. 17–18, případně též str. 18–21 rozhodnutí o rozkladu). Z hodnocení podle něj vyplynulo, že navrhovatelka má dlouhou tradici výroby, šíří a kvalitu výrobků a že působí nejen v Evropské unii (od r. 1991 v ČR), ale i jinde ve světě. V rozhodnutí o rozkladu se stěžovatel zabýval proslulostí označení Rigips, doložené zařazením označení mezi „Značky století“ na frankfurtském knižním veletrhu v roce 2009 a také tím, že i podle slovníkového hesla Rigipsplatte jde o patrně nejznámější značku pro sádrokartonové systémy vůbec.
49. Nejvyšší správní soud konstatoval, že tomuto postupu nemá co vytknout, a že předložené materiály dostatečně vypovídají o geografickém rozšíření ochranné známky Rigips, o dlouholeté tradici známky, o jejím výrazném podílu na trhu: jsou tak splněny i požadavky,

kteřé ve vztahu k prokázání dobrého jména starší ochranné známky vyslovil Soudní dvůr ve věci General Motors. Závěru, ke kterému dospěl žalovaný, nebrání samotný fakt, že navrhovatelka dokládala svá tvrzení výpisy z vlastních internetových stránek a vlastními marketingovými materiály. To samo o sobě nečiní tvrzení ani doklady, které je mají prokazovat, nevěrohodnými. Úplnost či věrohodnost těchto dokladů by jistě bylo možno zpochybnit jinými listinami; takové listiny však žalobkyně nepředložila a omezila se na zpochybnění zdroje, aniž uplatnila jakékoli věcné argumenty. Podobně o proslulosti namítané ochranné známky svědčí podle Nejvyššího správního soudu i její zařazení mezi značky století, přičemž nepokládá za vadu, že v řízení nebyl předložen originál knihy. Ostatně domníval-li se žalobce, že tato informace není pravdivá, mohl to tvrdit i případně doložit, to však neučinil.

50. Závěry, k nimž dospěl Městský soud v Praze v předchozím rozsudku ze dne 4. srpna 2017, č. j. 8 A 122/2014-59, byly zcela odmítnuty rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 8. srpna 2018, č. j. 10 As 247/2017-59. Městský soud v Praze je tedy podle soudního řádu správního vázán těmi právními závěry, k nimž Nejvyšší správní soud dospěl, musí rozhodovat v souladu s nimi a ve věci nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by mohly odůvodňovat to, aby zdejší soud zaujal odlišné stanovisko. Takovým důvodem by např. mohla být mezitímní změna judikatury z úrovně tedy rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu, popř. soudů evropských, ale taková skutečnost nenastala a Městskému soudu v Praze tedy nezbylo, než respektovat ten jmenovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu, rozhodnout v souladu s ním.
51. Pokud jde o posouzení podobnosti porovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, žalovaný vycházel z toho, jak vnímá porovnávané ochranné známky průměrný český spotřebitel, kterého vymezil jako veřejnost a osoby profesně se zabývající stavebnictvím. Tento výklad považoval Nejvyšší správní soud za dostatečný a správný.
52. Podle Nejvyššího správního soudu je závěr žalovaného o vizuální podobnosti obou označení řádně zdůvodněn a je správný, když jeho úkolem (ani úkolem navrhovatele v řízení ve věci neplatnosti ochranné známky) není prokazovat, že záměna je jistá nebo že už nastala.
53. Pokud jde o hodnocení podobnosti z fonetického hlediska, tak výtku Městského soudu v Praze, vztahující se k fonetickému hledisku nemá podle Nejvyššího správního soudu oporu v obsahu napadeného rozhodnutí. Žalovaný v rozhodnutí prvního stupně uvedl jednak to, že koncové souhlásky -ps jsou neznělé a při vyslovení se na ně neklade důraz, jednak to, že sykavka - s je nepřeslechnutelná a zachovává si mírně odlišující roli. Porovnávané ochranné známky tedy nejsou v částech Rigi a Rigips stejné, přesto jsou podobné. S tímto závěrem se ztotožnilo i rozhodnutí o rozkladu: neuvedlo, že poslední dvě hlásky slova Rigips se zpravidla nebudou vyslovovat, ale že mohou být vysloveny nedbale. Zdůraznilo také, že i po zvukové stránce je významnější první část označení, takže výsledný celkový fonetický dojem je pro spotřebitele podobný.
54. Pokud jde o sémantickou podobnost, nesouhlasil Nejvyšší správní soud s názorem, že pro českého spotřebitele označení Rigips není fantazijní, protože část spotřebitelů v něm bude

spatřovat skryté slovo gyps (sádra), a to právě v souvislosti se sádrokartonovými deskami, které navrhovatel vyrábí. Poukázal na to, že v rozhodnutí o rozkladu žalovaný dodal, že pokud by si spotřebitelé spojovali označení Rigips se sádrrou, vedlo by je to logicky k úvaze, že navrhovatel vyrábí stavební materiály. Tím by se naopak podobnost obou označení po sémantické stránce zvýšila, s ohledem na to, že i žalobce působí v této oblasti a v napadené ochranné známce to vyjádřila souslovím stavební společnost.

55. Městský soud v Praze musel odmítnout rovněž žalobní námitku, že napadená barevná kombinovaná ochranná známka ve třídě 17 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb je chráněna pro širší okruh výrobků sloužících k jinému účelu než namítaná slovní ochranná známka, a že ve třídě 19 téže dohody je napadená barevná kombinovaná ochranná známka je chráněna pro odlišné výrobky, které nelze klasifikovat jako stejné či podobné. Jak správně žalovaný poukázal ve svém vyjádření k žalobě ze dne 22. 9. 2014, tato námitka nebyla uplatněna v podaném rozkladu dne 1. 7. 2013, nýbrž až v žalobě ze dne 30. 7. 2014, žalovaný se proto v napadeném rozhodnutí nemohl s touto námitkou vypořádat. Kromě toho je nutno upozornit na skutečnost, že Úřad průmyslového vlastnictví, jako správní orgán prvního stupně, rozhodnutím ze dne 30. 5. 2013 ve výroku II. napadenou barevnou kombinovanou ochrannou známku č. 323638 ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ prohlásil za neplatnou v celém rozsahu podle § 32 odst. 3 ve spojení § 7 odst. 1 písm. e) téhož zákona. Byla-li tedy napadená ochranná známka prohlášena za neplatnou pro všechny zapsané výrobky a služby, je otázka širšího nebo užšího okruhu výrobků, pro které jsou inkriminované ochranné známky zapsány, irelevantní.
56. Pokud se žalobce dovolával rozhodovací praxe OHIM (dnes EUIPO), musel soud tuto námitku odmítnout, jednak podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu není tato rozhodovací praxe pro soudy závazná, a jednak žalobce na namítaná rozhodnutí poukázal až ve své žalobě. Žalovaný se k těmto rozhodnutím prvního odvolacího senátu OHIM v průběhu známkoprávního řízení nemohl nijak vyjádřit.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

57. Městský soud v Praze byl při svém rozhodování v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem (§ 110 odst. 3 soudního řádu správního), znovu přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti, a proto podanou žalobu podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítnul.
58. Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u ě n í:

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný (§ 104 odst. 3 písm. a) soudního řádu správního).

V Praze dne 6. listopadu 2018

v.r.

JUDr. Slavomír Novák

předseda senátu