



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

Hoffmann-La Roche AG

se sídlem Basel, Grenzacherstr. 124, Švýcarsko,
zastoupen advokátem JUDr. Milanem Kostohryzem,
se sídlem Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 11

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví

se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a

Za účasti: Zentiva Group, a.s., IČ: 284 46 640, se sídlem Praha 10, U kabelovny 130,
zastoupen JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem v Praze 2, Vinohradská 37,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 3. 2015, č. j. O-501341/D46430/2014/ÚPV

T a k t o:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 3. 2015, č. j. O-501341/D46430/2014/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.228 Kč k rukám zástupce JUDr. Milana Kostohryze, advokáta, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

I.

Základ sporu

1. Žalobce se včas podanou žalobou dne 25. 5. 2015 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 3. 2015, č. j. O-501341/D46430/2014/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 6. 2014 o zamítnutí námitek podaných proti zápisu slovní ochranné známky zn. sp. O-501341 ve znění „ROSUTROL“, jejímž přihlašovatelem je společnost Zentiva Group, a.s.
2. Společnost Zentiva Group a.s., IČ: 284 46 640, podala dne 23. 1. 2013 přihlášku slovní ochranné známky zn. sp. O-501341 ve znění „ROSUTROL“, která byla zveřejněna dne 13. 2. 2013, po omezení seznamu výrobků a služeb k námitkám pro následující výrobky zařazené do třídy 5: léčiva, farmaceutické přípravky humánní na léčbu dyslipidémie a prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.
3. Dne 16. 6. 2013 podala společnost Hoffmann-La Roche AG námitky proti zápisu přihlašovaného označení podle § 7 odst. 1 písm. a) 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, a to pro všechny výrobky. Společnost namítala, že napadené označení je zaměnitelné s namítanou mezinárodní slovní ochrannou známkou č. 433702 ve znění „ROCALTROL“.
4. Namítaná mezinárodní slovní ochranná známka č. 433702 ve znění „ROCALTROL“ s právem přednosti ode dne 8. 11. 1977 byla u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) zapsána pro výrobky zařazené do třídy 5: farmaceutické, veterinární a hygienické výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.
5. Správní orgán prvního stupně rozhodnutím ze dne 16. 6. 2014 námitkám společnost Hoffmann-La Roche AG nevyhověl s tím, že neshledal jako pravděpodobnou záměnu přihlašovaného označení ve znění „ROSUTROL“ s namítanou mezinárodní slovní ochrannou známkou č. 433702 ve znění „ROCALTROL“. Konstatoval sice shodnost a podobnost porovnávaných výrobků, u vlastních označení ji nezjistil. Přestože označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“ mají většinu písmen stejných, není tato skutečnost podle správního orgánu prvního stupně ihned patrná při zběžném pohledu, navíc u průměrných spotřebitelů, za něž stanovil jak odborníky z řad farmaceutických, lékařských a lékárenských pracovníků, tak i konzumenty výrobků, lze očekávat zvýšenou pozornost.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

6. Namítající nebyl úspěšný ani se svým rozkladem ze dne 16. 7. 2014, když rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 3. 2015, č. j. O-501341/D46430/2014/ÚPV, byl rozklad zamítnut a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.
7. Žalovaný správní orgán přisvědčil závěrům správního orgánu prvního stupně. Dospěl k závěru o vizuální a fonetické odlišnosti a nepodstatnosti sémantického hlediska v důsledku absence významu. Pokud jde o shodnou koncovku „-TROL“, k výhradě namítajícího, že důležitost této koncovky správní orgán prvního stupně relativizoval odvoláním na četnost jejího výskytu v mnoha jiných ochranných známkách zapsaných v rejstříku ochranných známek, uvedl žalovaný, že nelze souhlasit s namítajícím, že jde o skutečnost pro předmětné řízení zcela irelevantní. Jestliže se totiž při utváření názvů ochranných známek registrovaných/přihlašovaných pro konkrétní obor opakuje, je třeba tomuto jevu věnovat pozornost. V daném případě jde o výrobky z oblasti farmacie, u nichž je typické, že pro rychlou orientaci spotřebitelů jsou jejich názvy koncipovány tak, že zahrnují buď název účinné látky, popř. jeho zkratku, nebo naznačují účinek přípravku. Jejich názvy tak představují novotvary utvořené spojením popisné a fantazijní části. Tato praxe je při zápisu ochranných známek respektována. Žalovaný potom uzavřel s tím, že jde o skutečnost relevantní, a že spíše než pro hodnocení podobnosti označení je podstatná při posouzení pravděpodobnosti záměny, a to jako jeden z dalších faktorů ovlivňujících celkový závěr. Poukázal v této souvislosti na rozsudek Tribunálu ve věci T-434/07 Volvo Trademark Holding AB v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), (nyní EUIPO) (SOLVO), bod 26, a v té souvislosti i na rozsudek ve věci T-162/01 Giorgio Beverly Hills, body 31 – 33.
8. Žalovaný odmítl uplatnění tzv. kompenzačního principu ve smyslu rozsudku Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. s tím, že v daném případě nebyla zjištěna podobnost porovnávaných označení z vizuálního, fonetického i sémantického hlediska, a tím pádem i z hlediska celkového dojmu, jakým působí na průměrného spotřebitele.

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

9. Žalobce se svým podáním domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 3. 2015, č. j. O-501341/D46430/2014/ÚPV.
10. Žalobce namítal, že prokázal, že žalovaný nesprávně aplikoval neurčitý právní pojem „pravděpodobnost záměny“ na zjištěný skutkový stav, prováděl irelevantní rozbor porovnávaných označení, aniž by je posoudil jako celek z hlediska průměrného spotřebitele.
11. Žalobce namítal, že žalovaný chybně vyhodnotil podobnost porovnávaných označení z hlediska vizuálního i fonetického, zejména i z hlediska jejich působení jako celku.
12. Žalobce se dovolával ustálené judikatury SDEU, a to především rozhodnutí ve věcech C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, C-3/03 P Matrazen Concord GmbH, dříve

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

Matrazen Concord AG, v. OHIM, jakož i C-252/07 Intel Corporation Inc. v. Cpm United Kingdom Limited.

13. Žalobce uvedl, že porovnávaná označení jsou vzhledem k chráněným výrobkům spíše fantazijní, což neznámá, že je sémantické hledisko nepodstatné. Naopak z tohoto důvodu je pravděpodobnost záměny daleko vyšší, neboť spotřebitel nebude schopen identifikovat původce žádaného výrobku ani z hlediska významu předmětných označení.
14. Žalobce poukazoval na to, že v napadeném rozhodnutí se připouští, že zde určitá sémantická vazba je, když se zde uvádí, že koncovku „TROL“ budou spotřebitelé s velkou pravděpodobností považovat pouze za popisnou část názvů porovnávaných označení, informující o účinné látce či o účinku prostředku obsaženého ve výrobcích. Díky tomu by spotřebitelé mohli mezi porovnávanými výrobky spatřovat určitou souvislost.
15. Žalobce namítal, žalovaný nevzal v potaz tzv. „kompenzační princip s tím, neshledal ani nízký stupeň podobnosti mezi označeními, přičemž ale uvedl, že tato označení obsahují šest shodných písmen z osmi, resp. devíti a dvě ze tří slabik, což je již podobnost více než minimální.
16. Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 19. 6. 2015 navrhl žalobu zamítnout jako nedůvodnou. Žalovaný tvrdil, že porovnávaná označení posoudil z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického a výstižně uvedl důvody, které ho vedly k závěru o nepodobnosti napadeného označení s namítanou ochrannou známkou, v důsledku které nemůže dojít k záměně označení, přestože jsou užívána pro shodné nebo podobné výrobky. Žalovaný tvrdil, že svůj úsudek o neexistenci pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení řádně odůvodnil a jeho závěr neodporuje zásadám známkového práva, judikatuře SDEU ani zásadám logického myšlení.
17. Žalobce ve své replice ze dne 12. 8. 2015 odkázal na podanou žalobu a poukázal, že slovo „ROCALTROL“ je fantazijní, a proto požívá širší ochrany než méně distinktivní ochranné známky. Tvrdil, že žalovaný nesprávně zaměňuje termín inherentní rozlišovací způsobilost se získanou rozlišovací způsobilostí, popř. dobrým jménem, které musí být prokázány v řízení, zatímco stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti se posuzuje na základě ochranné známky samotné. Tento rozdíl je patrný i z ustálené judikatury SDEU, např. ve věcech C-252/07 Intel nebo C-425/98 Marca Mode CV v. Adidas AG und Adidas Benelux BV.
18. Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření ze dne 14. 1. 2016 navrhla zamítnutí žaloby jako nedůvodné s tím, že žalovaný oprávněně dospěl k závěru o nepodobnosti kolidujících označení. Uvedl, že žalobce neprokázal dobré jméno namítané ochranné známky a dokonce ani netvrdil.
19. Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť žalobce s tímto postupem vyjádřil souhlas dne 20. 7. 2015, a žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního nevyjádřil.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

III. Posouzení žaloby

20. 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.
21. *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,*
22. Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního ze dne 22. dubna 2014, čj. 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.
23. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012-46, pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141). 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.
24. V namítaném rozsudku C-252/07 Intel judikoval SDEU:

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

1. Článek 4 odst. 4 písm. a) první směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že existence spojení, ve smyslu rozsudku ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01), mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu.

Skutečnost, že pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známkou s dobrým jménem, má stejný význam jako existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu uvedeného rozsudku.

Skutečnost, že:

- starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb,
- toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána, a
- starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám, neznamená nezbytně existenci spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux. (viz body 62–64, výrok 1–3)

2. Článek 4 odst. 4 písm. a) první směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že existence užívání pozdější ochranné známky, které protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu, musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu.

Skutečnost, že:

- starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb,
- toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána,
- starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám a
- pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známkou s dobrým jménem, nepostačuje k prokázání, že užívání pozdější ochranné známky protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu, ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104. (viz body 79–80, výrok 4–5)

3. Článek 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že:

- užívání pozdější ochranné známky může působit újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky s dobrým jménem, i když tato není jedinečná;
- první užití pozdější ochranné známky může postačovat ke způsobení újmy rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky;

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

– důkaz o tom, že užívání pozdější ochranné známky působí nebo by působilo újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, předpokládá prokázání změny hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je starší ochranná známka zapsána, vyplývající z užívání pozdější ochranné známky, nebo vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít. (viz bod 81, výrok 6)

25. 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 & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV., 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 und Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, 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.
26. Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. SDEU judikoval rozsudku ve věci C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, že „pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“, a že „globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky“.
27. Při posuzování žalobních námitek v plné jurisdikci vycházel Městský soud v Praze z citované judikatury Nejvyššího správního soudu, jakož i ustálené judikatury SDEU.
28. V inkriminované věci se Městský soud v Praze nejprve zabýval žalobní námitkou směřující proti chybné aplikaci § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tj. posouzení podobnosti porovnávaných označení a s tím spojeného nebezpečí záměny, a dospěl k závěru, že uplatněné námitky jsou důvodné, a že se žalovaný dopustil nesprávného právního posouzení. Žalovaný totiž tvrdil, že v inkriminované věci neexistuje pravděpodobnost záměny porovnávaných označení, aniž se dostatečným způsobem zabýval pravděpodobností asociace přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou. Zvláště za situace, kdy je nesporné, že namítaná starší ochranná známka je ochrannou známkou s vyšší rozlišovací způsobilostí, neboť jak sám žalovaný zdůraznil, jde o ochrannou známku fantazijní.
29. Žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 3. 2015, č. j. O-501341/D46430/2014/ÚPV, kterým byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 6. 2014 o zamítnutí

námitek podaných proti zápisu slovní ochranné známky zn. sp. O-501341 ve znění „ROSUTROL“. Žalovaný stejně jako správní orgán prvního stupně vymezil průměrného spotřebitele v souladu s rozsudky SDEU ve věcech C-210/96 Gut Springenheide tak, že jím bude jednak odborná veřejnost z oblasti farmacie a lékařství, a jednak laická veřejnost. V případě napadeného označení především spotřebitelé s poruchou hladiny tuku v krvi a onemocněním srdce a cév. U obou skupin se předpokládá zvýšená pozornost s ohledem na profesionální odpovědnost, jakož i zainteresovanost o vlastní zdraví.

30. Přihlašované slovní označení ve znění „ROSUTROL“ bylo dne 1. 4. 2015 zapsáno do Rejstříku ochranných známek pod č. 345060, s právem přednosti ode dne 23. 1. 2013 pro výrobky zařazené do třídy 5: léčiva, farmaceutické přípravky humánní na léčbu dyslipidémie a prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.
31. Namítaná mezinárodní slovní ochranná známka č. 433702 ve znění „ROCALTROL“ byla zapsána u WIPO s právem přednosti ode dne 8. 11. 1977 pro výrobky zařazené do třídy 5: farmaceutické, veterinární a hygienické potřeby podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.
32. Správní orgány obou stupňů konstatovaly shodnost nebo podobnost výrobků chráněných porovnáváním označení.
33. Pokud jde o podobnost označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“ správní orgány obou stupňů dospěly k závěru o odlišnosti porovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického.
34. Pokud jde o hledisko vizuální, žalovaný konstatoval, že porovnávaná označení jsou přibližně stejně dlouhá, neboť sestávají z osmi, resp. devíti písmen. Mají shodná první dvě písmena „RO-“, a poslední čtyři písmena „-TROL“. Rozdílná jsou písmena na pozicích mezi nimi „-SU-“ a „-CAL-“. Tvrdil, že grafická odlišnost písmen na třetí a čtvrté, resp. třetí až páté pozici ovlivní podstatnou měrou vizuální dojem z porovnávaných označení, resp. rozmělní vizuální působení shodných písmen na posledních čtyřech pozicích do té míry, že nebudou vnímána jako shodná část „TROL“, a proto jako shodná budou při pohledu vnímána pouze první dvě písmena „RO-“, kdežto u posledních čtyř písmen už nebude pozornost tak soustředěna, proto jejich shoda při pohledu nevynikne. Vnímaná shoda prvních dvou písmen označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“ nezakládá podle názoru žalovaného jejich celkovou vizuální podobnost, a proto označil porovnávaná označení z vizuálního hlediska za nepodobná.
35. Žalovaný tvrdil, že porovnávaná označení mají sice šest stejných písmen, nejedná se však o shodu v téže sekvenci, neboť ta je přerušena odlišnými středovými písmeny, a proto pozornost nebude tak soustředěna a jejich shoda nevynikne. Na podporu odkázal na obecný závěr žalobcem namítaného rozsudku Tribunálu ve věci T-22/04 Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH v. OHIM (WEST v. WESTLIFE). Uvedl, že shoda prvních dvou písmen není u osmi-, resp. devítipísmenných výrazů dostatečná pro konstatování podobnosti označení, neboť při existenci celkem třiceti písmen v abecedě a zároveň množství existujících výrazů v českém i jiných jazycích, se písmena nutně musejí opakovat. Shodnost prvních dvou písmen podle žalovaného nezakládá u porovnávaných označení jejich celkovou vizuální podobnost.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

36. Pokud jde o hledisko fonetické, žalovaný uvedl, že porovnávaná označení obsahují tři slabiky, první z nich „ro-“ je nepochybně shodná. Druhá slabika namítané ochranné známky bude znít „cal“ nebo „kal“ a třetí „trol“. Podle jeho názoru u napadeného označení formální rozdělení na slabiky ve vztahu k výslovnosti není jisté, neboť ve středu nejsou dvě souhlásky, nýbrž samohláska „u“ a souhláska „té“, není tedy zcela jednoznačné, ke které ze slabik, zda ke druhé nebo ke třetí bude hláska „té“ při vyslovení připojena. Žalovaný odmítl tvrzení namítajícího, že shodnost je dána stejným počtem slabik a zároveň shodností první a třetí, a stejným rytmem, „RO-SU-TROL“ stejně jako „RO-CAL-TROL“.
37. Žalovaný tvrdil, že pro průměrného spotřebitele automaticky neplatí závěr učiněný namítajícím, jenž z celkového fonetického působení porovnávaných označení zcela vyřadil druhou slabiku. Podle žalovaného ani dvě shodné slabiky ze tří, ani stejný rytmus nemohou automaticky vyvolat podobnost slov. V napadeném označení se opakují samohlásky „o-u-o-“, kdežto v namítané ochranné známce „o-a-o-“. Rytmus je dále roztržěn skutečností, že druhá slabika v napadeném označení končí samohláskou „u“, na níž navazuje počáteční souhláska třetí slabiky „té“. Zatímco v namítané ochranné známce bude znít třetí slabika zřetelně jako trol, v napadeném označení bude výslovnost písmena „té“ potlačena jeho připojením ke druhé slabice, zřetelně tedy zazní hlavně písmeno „er“. Poslední slabika napadeného označení tak bude spíše znít jako „rol“. Z fonetického rozboru žalovaného má vyplývat, že při interpretaci porovnávaných označení zcela zřetelně zazní jako shodné pouze první slabiky, zvuk vytvořený druhými bude odlišný a formální shoda třetích bude rozmělněna v důsledku odlišného způsobu svázání se slabikou druhou. Tato skutečnost a zejména fakt, že druhá slabika zní naprosto odlišně, jsou podle žalovaného aspekty způsobující v souhrnu odlišný zvuk při vyslovení napadeného označení a namítané ochranné známky. Podle žalovaného si označení nejsou podobná ani z hlediska fonetického.
38. Vzhledem k vizuální a fonetické odlišnosti označil žalovaný hledisko sémantické jako neopodstatněné v důsledku absence významu. Porovnávaná označení vyhodnotil jako nepodobná i z hlediska celkového dojmu.
39. Žalobce s takto provedeným hodnocením namítané podobnosti porovnávaných označení nesouhlasil, a Městský soud v Praze mu musel přisvědčit, když vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily tak, jak je přdestřel žalovaný ve svém rozhodnutí.
40. Lze samozřejmě souhlasit se žalovaným, že očekávaným chováním průměrného spotřebitele farmaceutických výrobků je zvýšená pozornost a obezřetnost, neboť případná záměna léku je nebezpečná. Nicméně podle názoru soudu nelze považovat za typické chování průměrného spotřebitele provedení gramatického rozboru významu prostřední slabiky porovnávaných označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“ v takovém rozsahu, jak je provedl žalovaný za účelem prokázání, že i pro koncového spotřebitele nemohou být porovnávaná označení zaměnitelná. Podle názoru soudu žalovaný spekulativním způsobem zveličil postavení prostředních slabik porovnávaných označení, a to způsobem, který se zcela vymyká vnímání průměrného spotřebitele.

41. V inkriminované věci je nesporné, že porovnávaná slovní označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“ mají shodnou nejen první slabiku „RO“, jak uvedl žalovaný, nýbrž rovněž poslední slabiku „-TROL“. Obsahují tedy celkem šest shodných písmen z osmi, resp. devíti písmen a současně dvě shodné slabiky ze tří. Nemůže být sporu o tom, že je průměrný spotřebitel bude vyslovovat ve stejném rytmu, neboť opačné tvrzení žalovaného je založeno na čiré spekulaci.
42. Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku č. j. 8 As 41/2012-46 judikoval *expresis verbis*, že *průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím*. V inkriminované věci se jedná o shodnou první slabiku „RO“, kterou průměrný spotřebitel nepřehlédne, a zřejmě nepřehlédne výraznou rovněž identickou poslední slabiku „-TROL“. Nicméně žalovaný postavil svůj závěr na odlišnosti druhé slabiky porovnávaných označení „SU“ a „CAL“. Nevysvětlil, z jakých důvodů se domnívá, že průměrný spotřebitel právě u těchto dvou označení zaměří svou pozornost právě na odlišné prostřední v pořadí druhé slabiky a bude ignorovat shodnost prvních a posledních (třetích) slabik.
43. Podle názoru Městského soudu v Praze jsou si porovnávaná označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“ z vizuálního hlediska podobná a musí se jednat alespoň o minimální stupeň podobnosti označení. Je nutno přisvědčit žalobci, že spotřebitel bude vnímat porovnávaná označení jako celek, přičemž shodné nebo podobné znaky ochranných známek se v jeho paměti uchovávají silněji než jejich odlišnosti. V žalobcem namítaném rozsudku ve věci T-22/04 Reemark Tribunal mj. uvedl, že *německá slovní ochranná známka WEST byla zaměňujícím způsobem podobná přihlašováné ochranné známce WESTLIFE, která se měla vztahovat na totožné nebo podobné výrobky a služby*. Námitkové oddělení OHIM zamítlo žádost o zápis později uvedené ochranné známky v podstatě z důvodu, že *ochranné známky byly zaměňujícím způsobem podobné*. Uvedené rozhodnutí zrušil druhý odvolací senát OHIM, který zjistil, že *mezi dotčenými označeními existoval nízký stupeň vizuální a fonetické podobnosti a pouze určitý stupeň sémantické podobnosti, že odlišnosti mezi nimi byly dostatečně významné, aby jim umožnily existovat vedle sebe na trhu, a že tudíž neexistovalo žádné nebezpečí záměny*.
V řízení o žalobě proti tomuto druhému rozhodnutí Tribunal zjistil, že *mezi spornými označeními existoval stupeň fonetické a zejména sémantické podobnosti, a že jediný vizuální rozdíl spočíval ve skutečnosti, že jedno z označení obsahovalo dodatečný prvek připojený k prvnímu označení*. Tribunal uvedl, že *skutečnost, že byla ochranná známka WESTLIFE tvořena výlučně starší ochrannou známkou WEST, ke které bylo připojeno další slovo „LIFE“, byla známkou podobnosti těchto dvou ochranných známek*. Došel k závěru, že *existence starší ochranné známky WEST by mohla u relevantní veřejnosti vyvolat asociaci mezi tímto pojmem a výrobky uváděnými na trh jejím majitelem, s tím výsledkem, že nová ochranná známka, kterou tvoří slovo „WEST“ kombinované s jiným slovem, by mohla být vnímána jako varianta starší ochranné známky*. Proto by si mohla relevantní veřejnost myslet, že *původ výrobků a služeb uváděných na trh pod ochrannou známkou WESTLIFE je totožný s původem výrobků a služeb uváděných na trh pod ochrannou známkou WEST, nebo že přinejmenším existuje mezi jednotlivými společnostmi nebo podniky, které je uvádějí na trh, hospodářská spojitost*. Proto rozhodl, že *mezi těmito dvěma ochrannými známkami existovalo nebezpečí záměny*.
44. Z citovaného rozsudku jednoznačně vyplývá, že je nutno určit, zda jsou obě dvě ochranné známky dostatečně podobné na to, aby z toho důvodu vzniklo nebezpečí záměny, bera do

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

úvahy různé faktory označené ustálenou judikaturou SDEU, jmenovitě stupeň podobnosti jednak výrobků nebo služeb a jednak ochranných známek a rozsah, v němž má starší ochranná známka rozlišovací způsobilost. Závěry Tribunálu lze vztáhnout i na případ porovnávání slovních označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“ a na jejich základě je nutno konstatovat, že se jimi žalovaný neřídil, byť se jich dovolával.

45. Městský soud v Praze musel přisvědčit rovněž žalobní námitce týkající se fonetické podobnosti porovnávání slovních označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“, že fonetický rozbor provedený žalovaným je z hlediska průměrného spotřebitele zcela irelevantní, a že žalovaný nestandardně rozdělával označení na jednotlivé slabiky, v důsledku čehož nesprávně konstatoval jejich nepodobnost z hlediska celkového dojmu po fonetické stránce.
46. Závěr žalovaného o nepodobnosti považuje žalobce za nedostatečně odůvodněný. Soud rovněž jako žalobce považuje strukturu a rytmus výslovnosti porovnávání slovních označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“ za stejné, a že fonetický rozdíl bude průměrným spotřebitelem vnímán pouze při precizní výslovnosti a patřičné pozornosti. Nelze souhlasit s tvrzením žalovaného, že fonetický rozbor měl být proveden v souladu s pravidly českého pravopisu i vnímáním průměrného spotřebitele.
47. S tvrzením žalovaného, že ani dvě shodné slabiky ze tří, ani stejný rytmus nemohou automaticky vyvolat podobnost slov, v inkriminované věci označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“, nelze souhlasit. Zvláště za situace, kdy žalovaný opřel tento svůj závěr o to, že v napadeném označení se opakují samohlásky „-o-u-o-“, kdežto v namítané ochranné známce „-o-a-o-“, a že rytmus je dále roztržtěn skutečností, že druhá slabika v napadeném označení končí samohláskou „u“, na níž navazuje počáteční souhláska třetí slabiky „té“. Rovněž tvrzení o tom, že v namítané ochranné známce bude znít třetí slabika zřetelně jako trol, v napadeném označení bude výslovnost písmena „té“ potlačena jeho připojením ke druhé slabice, zřetelně tedy zazní hlavně písmeno „er“, a tak poslední slabika napadeného označení tak bude spíše znít jako „-rol“. Tyto závěry žalovaného lze označit za spíše spekulativní, je z nich zřejmé, že žalovaný neposuzoval označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“ z hlediska průměrného spotřebitele, který vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz rozsudek SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer). & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV., ohledně Tento závěr platí i v případě, že se jedná o spotřebitele se zvýšenou pozorností.
48. Pokud jde o žalobní námitky týkající se pravděpodobnost záměny porovnávání označení z hlediska sémantického, musel Městský soud v Praze opět žalobci přisvědčit, že se žalovaný s tímto hlediskem vypořádal nedostatečně. Na str. 13 rozhodnutí uvedl, že je toto hledisko nepodstatné v důsledku absence významu. Ve vyjádření k žalobě potom uvedl, že sémanticky jde o fantazijní označení, vytvořená seskupením písmen, resp. hlásek, jež nenesou žádný zjevný význam a průměrný spotřebitel je tudíž nebude považovat za významově podobná. V rozhodnutí na str. 14 potom zase tvrdil, že významnost koncovky „-TROL“ u odborné části veřejnosti je eliminována skutečností, že ji s velkou pravděpodobností budou považovat pouze za popisnou část názvů porovnávání označení, informující o účinné látce či o účinku prostředku obsaženého ve výrobcích.

49. Pokud jde o posouzení pravděpodobnosti záměny označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“, žalovaný odmítl tuto pravděpodobnost a odkázal v této souvislosti především na rozsudek Tribunálu ve věci T-434/07 Volvo (SOLVO), bod 26. V tomto bodě Tribunál judikoval, že *podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu [rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33].*
50. S citovaným názorem je nutno souhlasit, nicméně žalovaný se v napadeném rozhodnutí nezabýval tím, jak relevantní veřejnost vnímá porovnávaná označení a výrobky jimi chráněné, nezohlednil všechny relevantní faktory projednávaného případu. Soustředil se na jazykovědné rozborů prostředních slabik porovnávaných označení a prezentoval závěry míjející logické uvažování průměrného spotřebitele, byť poněkud lépe informovaného v oblasti farmacie.
51. Městský soud v Praze v této souvislosti poukazuje na další názory vyslovené Tribunálem v uvedeném rozsudku ve věci T-434/07 Volvo (SOLVO), a to bod 30: *V tomto ohledu je třeba připomenout, že pokud jde o vizuální, fonetickou nebo sémantickou podobnost kolidujících označení, globální posouzení nebezpečí záměny musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům [rozsudky Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47, a ze dne 13. června 2006, Inex v. OHIM – Wiseman (Vyobrazení kravské kůže), T-153/03, Sb. rozh. s. II-1677, bod 26].*
52. Nicméně žalovaný vůbec nezkontroloval, zda existují nějaké dominantní prvky porovnávaných označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“.
53. Pokud jde o podobnost označení, Tribunál dále v žalovaném prezentovaném rozsudku, a bodě 31 judikoval: *Krom toho bylo rozhodnuto, že dvě ochranné známky jsou podobné tehdy, pokud mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná totožnost, pokud jde o jeden nebo více vizuálních, fonetických a sémantických aspektů [rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 30, a ze dne 20. dubna 2005, Faber Chimica v. OHIM – Nabersa (Faber), T-211/03, Sb. rozh. s. II-1297, bod 26].* Žalovaný se zjevně neseznámil s celým rozsudkem Tribunálu ve věci T-434/07 Volvo (SOLVO), na který se dovolával ve svém rozhodnutí.
54. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 25, Medion, bod 28, a Mühlens v. OHIM, bod 19, jakož i výše uvedené usnesení Matratzen Concord v. OHIM, bod 29).
55. Podle namítaného ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je důvodem odmítnutí zápisu přihlašované ochranné známky nejen pravděpodobnost záměny

na straně veřejnosti, nýbrž i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Žalobce takovou námitku uplatnil a z napadeného rozhodnutí je zřejmé nedostatečné a nesprávné posouzení existence pravděpodobnosti asociace posuzovaných ochranných známek na straně spotřebitelské veřejnosti. Žalovaný zjišťoval pouze existenci pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou i z důvodu shodnosti nebo podobnosti výrobků. Otázkou pravděpodobnosti asociace se starší namítanou ochrannou známkou se vůbec nezabýval.

56. Městský soud v Praze v této souvislosti poukazuje na rozsudek SDEU ve věci C-102/07 Adidas AG a Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV a další, v němž SDEU připomněl bod 10 preambule první směrnice 89/104/EHS o ochranných známkách, podle něhož posouzení nebezpečí záměny nezávisí pouze na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, ale rovněž na tom, jak snadno může vzniknout asociace mezi označením a dotčenou ochrannou známkou, zejména s ohledem na povědomí o ochranné známce na trhu. Čím více je totiž ochranná známka známá, tím vyšší bude počet hospodářských subjektů, které budou chtít užívat podobná označení. Přítomnost velkého počtu výrobků nesoucích podobná označení na trhu by mohla porušit práva z ochranné známky, neboť by mohla snížit rozlišovací způsobilost ochranné známky a ohrozit její základní funkci, kterou je zaručit spotřebitelům původ dotčených výrobků. (viz body 34, 36).
57. Žalobce se v žalobě mj. dovolával rozsudku SDEU ve věci C-252/07 Intel, v němž SDEU judikoval, *čím silnější má starší ochranná známka rozlišovací způsobilost, ať již vnitřní, nebo získanou užíváním, tím je pravděpodobnější, že při setkání s pozdější totožnou nebo podobnou ochrannou známkou bude tato známka relevantní veřejnosti evokovat uvedenou starší ochrannou známku. Proto je třeba pro účely posouzení existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami zohlednit stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. V tomto ohledu, vzhledem k tomu, že schopnost ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána a užívána, jako pocházející od majitele uvedené ochranné známky, a tak i její rozlišovací způsobilost jsou o to silnější, je-li tato ochranná známka jedinečná – tzn., pokud jde o takovou slovní ochrannou známku, jako je INTEL, že slovo, které ji tvoří, nebylo užíváno nikým jiným pro jakýkoliv výrobek nebo službu nežli majitelem této ochranné známky pro výrobky a služby, které uvádí na trh –, je třeba ověřit, zda-li je starší ochranná známka jedinečná nebo v podstatě jedinečná. A konečně, spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami nutně existuje v případě nebezpečí záměny, to znamená, pokud relevantní veřejnost věří nebo může věřit, že výrobky nebo služby uváděné na trh pod starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby uváděné na trh pod pozdější ochrannou známkou pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených [viz v tomto smyslu zejména rozsudky ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17, a ze dne 12. června 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, Sb. rozh. s. I-4231, bod 59].*
58. Městský soud v Praze poukazuje na skutečnost, že rozlišovací způsobilost namítané mezinárodní slovní ochranné známky č. 433702 ve znění „ROCALTROL“ s právem přednosti ode dne 8. 11. 1977 je nesporná, v průběhu známkoprávního řízení nebyla nikým zpochybňována. Na vysoký stupeň namítané ochranné známky „ROCALTROL“ upozorňoval žalobce již ve svých námitkách ze dne 14. 5. 2013 a dovolával se v té souvislosti zvýšené ochrany s odkazem na rozsudek SDEU ve věci C-425/98 Marca Mode,

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

o něž se koneckonců opírá i rozsudek SDEU ve věci C-252/07 Intel. Žalovaný se však při svém rozhodování neřídil ustálenou judikaturou SDEU.

59. Žalobce namítal, že se žalovaný dostatečně nevypořádal s identickou koncovkou „-TROL“ porovnávaných označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“. Městský soud v Praze musel i této námitce přisvědčit. Žalovaný uvedl, že koncovka „-TROL“ by mohla být spotřebiteli vnímána jako popisná část označení, která informuje o účinné látce či o účinku prostředku ve výrobcích, a že koncovka „-TROL“ je pro výrobky z oblasti farmacie je typická, a že pro rychlou orientaci spotřebitelů jsou jejich názvy koncipovány tak, že zahrnují buď název účinné látky, případně jeho zkratku, nebo naznačují účinek přípravku. Často představují novotvary utvořené spojením popisné a fantazijní části. Tato praxe je při zápisu ochranných známek respektována. Toto tvrzení žalovaného však nemá oporu ve správním písmu a ani není jinak doloženo.
60. Ve vyjádření k žalobě uvedl žalovaný, že průměrný spotřebitel může nejvýše na základě výše uvedené koncovky „-TROL“ usuzovat, že se jedná farmaceutika, bez toho, aby byl uveden v omyl ohledně jejich původu. Nicméně pro úplnost žalovaný ve vyjádření dodal, že v rejstříku ochranných známek jsou zapsány ochranné známky s koncovkou „trol“ pro výrobky v jiných třídách výrobků a služeb než pouze pro farmaceutické výrobky ve třídě 5. Z tohoto doplnění ovšem vyplývá, že koncovka „-TROL“ není typická pro farmaceutika.
61. V této souvislosti Městský soud v Praze znovu připomíná citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu v citovaném rozsudku č. j. 8 As 41/2012-46, v němž mj. judikoval *expresis verbis*, že *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*. V inkriminované věci proto nelze vyloučit, že průměrný spotřebitel porovnávaná označení „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“ rozloží označení na části „RO-SU-TROL“ a „RO-CAL-TROL“, přičemž koncovka „-TROL“ může pro něho mít konkrétní význam, jak vyplývá z vyjádření žalovaného. Potom se tato koncovka může stát prvkem v porovnávaných označeních nejen identickým, ale i dominantním a přispět tak významným způsobem k podobnosti porovnávaných označení. Spotřebitelská veřejnost se pak může domnívat, že výrobky označené označeními „ROSUTROL“ a „ROCALTROL“ pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Nebezpečí záměny proto v inkriminované věci nelze vyloučit.
62. Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. října 2016, č. j. 2 As 96/2015-59, užití fantazijního prvku (údaje) v přihlašovaném označení má zásadní vliv nejen na posouzení zápisné způsobilosti označení (§ 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách), ale i na posouzení zaměnitelnosti kolidujících označení [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách], která shodný fantazijní prvek ve vztahu k výrobkům užívají. Popisný a druhový prvek takový zásadní vliv nemá. Shodují-li se dvě označení v distinktivním prvku a odlišují se pouze prvky nedistinktivními, je nutno je pokládat za zaměnitelná. Naopak shoda pouze v nedistinktivním prvku sama o sobě k zaměnitelnosti vést nemůže.
63. [64] S ohledem na výše uvedené není pravděpodobnost záměny (příp. asociace) v případě starší ochranné známky s nižší než normální rozlišovací schopností a priori vyloučena, a to zejména pokud se ostatní (neshodující se) prvky nevyznačují dostatečným stupněm

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

distinktivitu anebo jsou v celkovém dojmu, který známka vytváří, zanedbatelné. Z jakých důvodů si REVITAL v kontextu napadené ochranné známky zachovává svou autonomní rozlišovací způsobilost, bylo vysvětleno výše (viz zejména samostatnou, popisnou funkci a odlišné barevné provedení předpony arthro-). K tomu výraznou měrou přispěla sama žalobkyně způsobem, jakým v napadené známce slovní prvek REVITAL

64. za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou“. Z dikce tohoto ustanovení, u něž zdejší soud neshledal rozpor s mezinárodními smlouvami dopadajícími na institut ochranné známky (srov. čl. 16 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví: Majitel zapsané ochranné známky bude mít výlučné právo zabránit všem třetím stranám, které nemají souhlas majitele, aby při obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná označení pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm, pro které byla zapsána ochranná známka, jestliže by takové užívání mělo za následek pravděpodobnost záměny.), jednoznačně plyne, že zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení.
65. Žalovaný neposuzoval, jak relevantní spotřebitelská veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky, nezohlednil vzájemnou závislost mezi podobností označení a podobností výrobků. Žalovaný nepřihlédl k ustálené judikatuře SDEU, podle níž *jsou dvě ochranné známky podobné, pokud mezi nimi z hlediska relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná shoda, pokud jde o jeden či několik relevantních aspektů (rozsudek Tribunálu ve věci T-6/01 Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), bod 30, potvrzený usnesením Soudního dvora C-3/01 P Matratzen Concord v. OHIM.)* Jak bylo konstatováno v judikatuře, jsou relevantní vizuální, fonetické a sémantické aspekty (rozsudky Soudního dvora C-251/95 SABEL, bod 23 a C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 25).
66. Podle názoru Městského soudu v Praze žalovaný rovněž pochybil, pokud neaplikoval tzv. kompenzační princip definovaný v rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha. Kompenzační princip spočívá v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Podobnost dotčených ochranných známek je tedy podmínkou nezbytnou za účelem posouzení existence nebezpečí záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Rozlišovací způsobilost zvýšená v důsledku užívání namítané ochranné známky je tedy skutečností, která musí být zohledněna k posouzení toho, zda je podobnost mezi označeními nebo mezi výrobky dostačující k založení nebezpečí záměny, když podle názoru Městský soud v Praze vjem celkového působení posuzovaných označení není odlišný.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

67. Městský soud v Praze přezkoumal napadený postup správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 soudního řádu správního zrušil pro nezákonnost rozhodnutí. Podle

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

ustanovení § 78 odst. 5 soudního řádu správního právním názorem, kterým vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení žalovaný správní orgán vázán.

68. Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 3.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 3.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, sepsání žaloby, 2x režijní paušál á 300 Kč, tedy celkem 11.228 Kč, včetně 21 % DPH.
69. Rozhodnutí o nepřiznání náhrady nákladů řízení osobě zúčastněné soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, podle něhož osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V inkriminované věci soud jí žádné povinnosti neuložil a důvody zvláštního zřetele hodných nebyly shledány.

70.

P o u č e n í:

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

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

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

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

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

V Praze dne 27. července 2018

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.