



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

**CAMAIEU INTERNATIONAL,**  
se sídlem Roubaix, 211 Avenue Brame, Francie,  
zastoupen advokátkou Mgr. Eliškou Barthelemy,  
se sídlem Praha 1, Voršilská 130/10

proti  
žalovanému

**Úřad průmyslového vlastnictví**  
se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a

**Za účasti:** RUTEC CZ, s.r.o., IČ: 276 83 168, se sídlem Uherský Brod, Pořadí 2283,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 6. 2015, č. j. O-499171/D1502951/2015/ÚPV

**T a k t o:**

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 6. 2015, č. j. O-499171/D1502951/2015/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 15.342 Kč, k rukám zástupce Mgr. Elišky Barthelemy, advokátky, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku.

## O d ů v o d n ě n í:

### I.

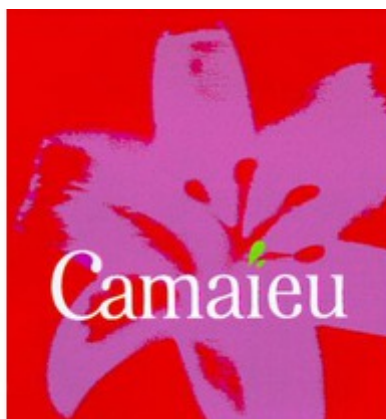
#### Základ sporu

1. Žalobce se včas podanou žalobou dne 25. 8. 2015 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 6. 2015, č. j. O-499171/D1502951/2015/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 3. 2015 o zamítnutí námitek podaných proti zápisu přihlášky barevné kombinované ochranné známky ve znění „camia COUTURE TO INSPIRE“ do rejstříku ochranných známek, jejímž přihlašovatelem je společnost RUTEC CZ, s.r.o., IČ: 276 83 168.
2. Přihlašovatel podal dne 24. 10. 2012 přihlášku napadené slovní ochranné známky ve znění „camia COUTURE TO INSPIRE“, která byla zveřejněna dne 25. 9. 2013 pro následující výrobky zařazené do třídy 25: čepice, kabátky krátké, svrchní kabáty, kalhoty, kostýmy, obleky, košile, kravaty, opasky, pláště, pulovry, saka, sukně, svetry, šátky kolem krku, šátky, šály, šaty dámské, trička, uniformy, vesty podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

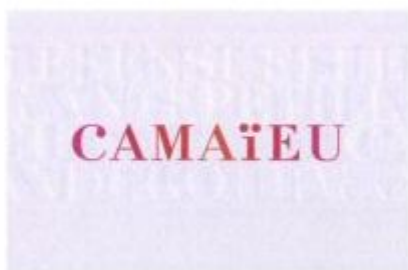


3. Dne 27. 12. 2013 podala společnost CAMAIEU INTERNATIONAL se sídlem Roubaix, Francie námitky proti zápisu napadené slovní ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Namítala, že je majitelem starších mezinárodních ochranných známek č. 710614, 709668 a 1105868, založených na slovním prvku „CAMAIEU“, resp. „CAMAÏEU“, zapsaných mj. pro výrobky ve třídě 25 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, a že napadené označení je těmito ochranným známkám podobné a přitom je přihlášené pro shodné a podobné výrobky v této třídě. Společnost namítala podobnost a pravděpodobnost záměny s tím, že působí na trhu s dámskou módou již od roku 1984 a v České republice od roku 2002, kde má již 32 obchodů v největších a nejnavštěvovanějších obchodních centrech. Zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek by došlo k zásahu do jejích zákonem chráněných starších práv.

4. První namítaná mezinárodní slovní ochranná známka č. 710614 ve znění „CAMAIEU“ byla dne 3. 3. 1999 zapsána u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), s účinky pro Českou republiku ode dne 1. 3. 2002, pro seznam výrobků a služeb zařazených třídy 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38 a 42, mj. i pro výrobky ve třídě 25: oděvy, obuv, pokrývky hlavy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.
5. Druhá namítaná mezinárodní barevná kombinovaná ochranná známka č. 709668 ve znění „CAMAIEU“ byla dne 3. 3. 1999 zapsána u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), s účinky pro Českou republiku ode dne 1. 3. 2002, pro seznam výrobků a služeb zařazených třídy 3, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38 a 42, mj. i pro výrobky ve třídě 25: oděvy, pletené zboží, spodní prádlo, pyžama, župany, svetry, sukně, šaty, kalhoty, bundy, kabáty, pláštěnky, košile, výbavičky pro novorozence, kravaty, šátky, šerpy na oblečení, opasky, rukavice (oděvy), šle, pokrývky hlavy, klobouky, čepice, obuv, ponožky, punčochy, punčochové kalhoty, boty (s výjimkou ortopedické obuvi), pantofle, plážová obuv, lyžařské boty, sportovní obuv, plavky a koupací oděvy, sportovní oblečení (s výjimkou pro potápění) podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



6. Třetí namítaná mezinárodní barevná kombinovaná ochranná známka č. 1105868 ve znění „CAMAIEU“ byla dne 19. 12. 2011 zapsána u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), s účinky pro území Evropské unie, včetně České republiky, ode dne 22. 6. 2011, pro seznam výrobků a služeb zařazených třídy 3, 14, 18 a 25, mj. i pro výrobky ve třídě 25: oděvy, pletené zboží, spodní prádlo, pyžama, župany, svetry, sukně, dámské šaty, kalhoty, bundy, kabáty, nepromokavé oblečení, košile, kravaty, šátky, šerpy na oblečení, závoje, šály, pásky, opasky na peníze, rukavice, šle na oděvy, pokrývky hlavy, klobouky, čepice, čelenky, koupací čepice, obuv, ponožky, punčochy, punčochové kalhoty, obuv (s výjimkou ortopedické), pantofle, boty, plážová obuv, lyžařské boty, plavky a koupací oděvy, oblečení pro sport (kromě pro potápění), oblečení pro vodní lyžování, výbavičky pro novorozence, bryndáčky, nikoliv z papíru, kojenecké textilní pleny, kojenecké kalhoty, maškarní kostýmy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



7. Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 5. 3. 2015 nevyhověl podaným námitkám podaným podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a napadenou barevnou kombinovanou ochrannou známkou zn. sp. O-499171 ve znění „camia COUTURE TO INSPIRE“ zapsal do rejstříku ochranných známek.
8. Žalobce napadnul prvostupňové rozhodnutí rozkladem, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 6. 2015, č. j. O-499171/D1502951/2015/ÚPV.
9. Žalovaný správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí mj. uvedl, že hlediska celkového dojmu, při nerozhodnosti sémantického hlediska, porovnávaná označení nejsou shodná ani podobná, neboť mezi nimi nebyla zjištěna ani shodnost ani podobnost z hlediska vizuálního, a přestože byla shledána určitá podobnost z hlediska fonetického. Žalovaný odmítnul rozkladovou námitku ohledně známkové řady namítajícího s tím, že nebezpečí záměny související s existencí skupiny starších ochranných známek může být uplatňováno pouze tehdy, když je přihlašovaná ochranná známka nejen podobná známkám příslušejícím k této sérii, ale rovněž musí vykazovat vlastnosti, díky kterým ji bude možno začlenit do této série. Žalovaný tvrdil, že jeho závěry nejsou v rozporu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), (nyní EUIPO), naopak z něj i vycházejí. Žalovaný vyloučil i pravděpodobnost asociace, neboť porovnávaná označení shledal dostatečně odlišná zejména z hlediska celkového dojmu

## II.

### Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

10. Žalobce se svým podáním domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 6. 2015, č. j. O-499171/D1502951/2015/ÚPV.
11. Žalobce uváděl, že namítané starší ochranné známky tvoří známkovou řadu, která je založena pouze na slovním prvku „CAMAIEU“ nikoliv na prvcích grafických. Namítané ochranné známky jsou relativně staré a chráněné v řadě zemí světa. Jsou široce užívány i v České republice, a proto lze předpokládat, že dotčená veřejnost je s nimi seznámena a je schopna identifikovat původ a kvalitu takto označených výrobků.

12. Žalobce namítal, že výrobky napadené ochranné známky jsou shodné a podobné výrobkům chráněným namítanými staršími ochrannými známkami.
13. Žalobce namítal, že okruh spotřebitelů napadené mladší ochranné známky a namítaných ochranných známek je stejný.
14. Žalobce namítal, že starší namítaná mezinárodní ochranná známka č. 710614 ve znění „CAMAIEU“ je slovní ochranná známka a lze ji tedy užívat v jakékoliv grafické nebo barevné podobě, která nemění její rozlišovací způsobilost, od slovní ochranné známky není možno se odlišit ani barvou ani grafickými prvky.
15. Žalobce namítal, že porovnávaná označení „CAMAIEU“ a „CAMIA“ jsou fantazijní výrazy bez konkrétního významu, a proto je nelze z hlediska sémantického posuzovat, ani konstatovat podobnost ani odlišnost.
16. Žalobce namítal, že slovní prvek „CAMIA“ v napadené ochranné známce je dominantní. Slovní prvky „COUTURE TO INSPIRE“ postrádají díky své popisnosti rozlišovací způsobilost.
17. Žalobce namítal, že žalovaný chybně hodnotil podobnost porovnávaných označení, především odmítl tvrzení žalovaného, že se napadené označení vizuálně odlišuje od namítaných kombinovaných ochranných známek i svojí grafikou, avšak grafikou se nemůže odlišit od namítané mezinárodní slovní ochranné známky č. 710614 ve znění „CAMAIEU“.
18. Žalobce namítal, že žalovaný ignoroval skutečnost, že starší namítané ochranné známky tvoří známkovou řadu založenou pouze na slovním prvku „CAMAIEU“ nikoliv na prvcích grafických.
19. Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 2. 10. 2015 navrhl žalobu zamítnout jako nedůvodnou. K námitce, že se dostatečně nevypořádal s existencí známkové řady založené pouze na slovním prvku „CAMAIEU“ uvedl, že se tímto argumentem zabýval na str. 12 rozhodnutí, a že existence takové řady je pouze jedním z relevantních faktorů, které musí být brány do úvahy při určování existence nebezpečí záměny. Odkázal na rozsudky Tribunálu ve věci T-303/06 UniCredit SpA, dříve UniCredito Italiano SpA, v. Ltd v. OHIM (bod 37), a ve věci T-194/03 Il Ponte Finanziaria v. OHIM (BAINBRIDGE) (body 123 – 127).
20. Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 29. 3. 2018, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

### III.

#### Posouzení žaloby

21. 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.

22. 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,
23. 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.
24. 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.
25. Při posuzování žalobních námitek v plné jurisdikci vycházel Městský soud v Praze z citované judikatury Nejvyššího správního soudu, jakož i ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“).
26. 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 známkou 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.

27. Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranný 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“.
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 dospěl k závěru, že uplatněné námitky jsou důvodné.
29. Žalovaný v napadeném rozhodnutí stejně jako správní orgán vymezil průměrného spotřebitele v souladu s rozsudky SDEU ve věcech C-210/96 Gut Springenheide a konstatoval, že jím bude široká veřejnost, přičemž okruhy spotřebitelů přihlašovaných a namítaných výrobků se budou prolínat.
30. Žalovaný správní orgán poté, co konkretizoval průměrného spotřebitele, přistoupil na základě tohoto kritéria k hodnocení podobnosti.
31. Pokud jde o hledisko vizuální, napadené označení „camia COUTURE TO INSPIRE“ má čtyři slovní prvky doplněné o obrazový prvek dvou vlnek nad písmenem „m“ v oranžové a světle zelené barvě. První namítaná mezinárodní ochranná známka je tvořena pouze jedním slovem „CAMIEU“ a další dvě namítané kombinované mezinárodní ochranné známky se skládají rovněž ze slovního prvku slovem „CAMIEU“, resp. „CAMĚU“, umístěného na obrazovém prvku tvořícím barevný čtverec s květem, resp. u tří namítané ochranné známky se stíní písmen. Slovní prvek „camia“ má pět hlásek a namítané ochranné známky, resp. jejich slovní prvek „CAMIEU“ má sedm hlásek. Identická jsou první tři písmena „CAM/cam“ a písmena „ia“ z napadeného označení jsou obsažena u slovních prvků namítaných označených známek v obráceném pořadí. Namítané ochranné známky se odlišují koncovkou „EU“. Žalovaný stejně jako správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že porovnávaná označení se jako celek vizuálně dostatečně liší, že je třeba vycházet z toho, že nejsou příliš dlouhá, a že je podstatné, že jejich koncová písmena „IA“ a „AIEU“ jsou odlišná a natolik výrazná, že budou vizuálně způsobila tato označení od sebe odlišit, navzdory shodnému začátku „CAM“. Navíc u kombinovaných ochranných známek je velmi výrazný obrazový motiv.
32. Žalobce s tímto hodnocením nesouhlasil a Městský soud v Praze mu musel přisvědčit. Především slovní prvek „CAMIA“ v napadené ochranné známce je dominantní, přičemž doprovodné slovní prvky „COUTURE TO INSPIRE“, psané drobným písmem postrádají rozlišovací způsobilost, neboť jsou popisného charakteru. Při hodnocení napadené ochranné známky je tedy zapotřebí vycházet pouze z dominantního slova „CAMIA“,

neboť obrazový prvek dvou vlnek nad písmenem „m“ v oranžové a světle zelené barvě je nevýrazný. Pokud jde o tři namítané mezinárodní ochranné známky, je nutno mít na paměti, že první namítaná mezinárodní ochranná známka č. 710614 ve znění „CAMAIEU“ je slovní ochrannou známkou, které jako takové náleží silnější ochrana. Porovnání z hlediska vizuálního je tedy třeba provést odděleně od doprovodných obrazových motivů, které jsou součástí ostatních namítaných ochranných známek, a to žalovaný neprovedl dostatečně.

33. V této souvislosti lze poukázat na rozsudek Tribunálu ve věci T-211/03 Faber Chimica Srl v. OHIM, bod 33:
34. „Jak OHIM správně uvádí na své internetové stránce, slovní ochrannou známkou je ochranná známka tvořená výhradně z písmen, slov nebo slovních spojení, která jsou napsána písmeny běžného stylu bez zvláštního grafického prvku. Obrazovou ochrannou známkou je naproti tomu zvláštní ztvárnění slovních nebo grafických znaků nebo kombinace barevných či nebarevných slovních a grafických prvků. Kombinovaná obrazová ochranná známka je složena ze dvou nebo více kategorií znaků, které kombinují např. písmena a grafické ztvárnění, jako je tomu v projednávaném případě u přihlašované ochranné známky.“
35. V inkriminované věci se jedná o označení se shodnou počáteční částí „CAM/cam“, avšak žalovaný se s touto skutečností nijak nevypořádal, naopak upřel svou pozornost ke koncovým písmenům. Žalovaný opomněl rozsudek SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, podle něhož je nutno vzít v úvahu skutečnost, že spotřebitel nemusí mít při výběru zboží ochranné známky vedle sebe, nýbrž pracuje s nedokonalým vjemem ve své paměti. Vzhledem ke způsobu čtení zleva doprava spočine pohled průměrného spotřebitele na úvodní části označení, která je u přihlašovaného označení tvořena shodnou počáteční částí „CAM/cam“ se všemi namítanými mezinárodními ochrannými známkami. Následující písmena u napadeného označení jsou „IA“ a v případě namítaných označení „AI“, která si průměrný spotřebitel snadno prohodí při letmém pohledu. Rozdíl tedy spočívá pouze v přítomnosti písmen „EU“ u namítaných označení. Podle názoru Městského soudu v Praze rozdíl nepodstatný, neboť průměrný český spotřebitel zpravidla neznalý francouzského jazyka může tato písmena považovat za zkratku Evropské unie, neboť tímto způsobem jsou tato dvě písmena prakticky neustále ve sdělovacích prostředcích používána.
36. Z ustálené judikatury SDEU vyplývá, že průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam začáteční části slov než částem následujícím, byť tato úvaha neplatí ve všech případech, význam první části označení nelze přeceňovat, neboť při porovnávání jednotlivých označení z hlediska jejich možné zaměnitelnosti je třeba posuzovat označení z hlediska jejich celkového dojmu (viz např. citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 41/2012-46 nebo rozsudek Tribunálu ve věci T-175/06 The Coca-Cola Company v. OHIM). Žalovaný pochybil, když konstatoval nepodobnost označení z vizuálního hlediska, aniž přihlédl ke standardní judikatuře Tribunálu, konkrétně k rozsudku Tribunálu ve spojených věcech T-183/02 a T-184/02 El Corte Inglés, SA v. OHIM (slovní ochranná známka MUNDICOR), podle něhož průměrný spotřebitel přikládá obvykle větší význam počáteční části slov.

37. Pokud jde o hledisko fonetické, správní orgán prvního stupně uvedl, že napadené označení „CAMIA COUTURE TO INSPIRE“ bude nejspíše průměrným spotřebitelem nejpravděpodobněji vyslovováno jako „kamija“, ať již se souslovím nebo spíše bez něho. Namítané mezinárodní ochranné známky CAMAIEU“, resp. CAMAĚU“ budou vyslovovány jako „kamaje“, popř. „kamajeu“. Správní orgán konstatoval určitou fonetickou podobnost porovnávaných označení.
38. Žalovaný správní orgán se otázkou podobnosti porovnávaných označení z hlediska fonetického již nezabýval.
39. Pokud jde o hledisko sémantické, žalovaný označil porovnávaná označení jako fantazijní, z čehož vychází i jejich rozlišovací způsobilost.
40. K celkovému dojmu žalovaný uvedl, že při nerozhodnosti sémantického porovnání, je třeba konstatovat, že napadené označení není s namítanou ochrannou známkou shodné ani podobné, neboť mezi nimi nebyla zjištěna ani shodnost ani podobnost z hlediska vizuálního, přestože byla shledána určitá podobnost z hlediska fonetického, jako celky si porovnávaná označení nejsou podobná.
41. Městský soud v Praze nemohl s tímto hodnocením souhlasit z důvodu nedostatečného posouzení z hlediska vizuálního. Žalobce již v rozkladu namítal, že starší namítaná mezinárodní ochranná známka č. 710614 ve znění „CAMAIEU“ je slovní ochranná známka a lze ji tedy užívat v jakékoliv grafické nebo barevné podobě, která nemění její rozlišovací způsobilost, od slovní ochranné známky není možno se odlišit ani barvou ani grafickými prvky. S touto skutečností, že žalovaný ve svém rozhodnutí nijak nevypořádal, nýbrž své porovnání z hlediska vizuálního soustředil a doplňkové obrazové prvky.
42. Městský soud v Praze uzavírá s tím, že žalovaný nedostatečně přihlédl k tomu, že první namítaná mezinárodní ochranná známka je slovní ochranná známka ve znění „CAMAIEU“ a s přihlédnutím k tomu se nedostatečně zabýval podobností z hlediska fonetického a především z hlediska vizuálního. Při důsledném porovnání konkurujících si označení právě vzhledem k tomu, že jedna z namítaných ochranných známek byla právě pouze slovní, nebylo lze dospět k závěru o neexistenci podobnosti z hlediska vizuálního. Žalovaný se ani nezabýval ani existencí pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, a ani pravděpodobností asociace se staršími namítanými mezinárodními ochrannými známkami.
43. Podle názoru soud bylo v inkriminované věci na místě s ohledem na shodnost nebo podobnost výrobků vzít v úvahu i tzv. kompenzační princip formulovaný SDEU v rozsudku C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., z něhož vyplývá zejména nutnost posuzovat zaměnitelnost samotných označení a podobnost výrobků a služeb nikoliv izolovaně, ale ve vzájemné souvislosti, přičemž v případě, kdy je stupeň podobnosti samotných označení vysoký, postačuje pro konstatování nebezpečí záměny i případný nižší stupeň podobnosti výrobků a služeb (a naopak). V inkriminované věci se jedná o výrobky shodné a podobné, tudíž k zaměnitelnosti porovnávaných označení postačuje i nižší stupeň podobnosti označení.
44. Žalobce již ve svém návrhu ze dne 27. 12. 2013 namítal, že jeho mezinárodní ochranné známky jsou relativně staré a chráněné v řadě zemí světa, že v České republice působí od roku 2002, že má v České republice již 32 obchodů, které se nachází v největších a nejnavštěvovanějších centrech. Namítal, že lze předpokládat, že dotčená veřejnost je s nimi seznámena a je schopna identifikovat původ a kvalitu takto označených výrobků. Této

námítce musel soud rovněž přisvědčit, neboť v rozhodnutích žalovaného, ať v prvním nebo druhém stupni, nebyla dostatečně akceptována.

45. Pokud žalobce namítal známkovou řadu ochranných známek „CAMAIEU“, musel Městský soud v Praze této námítce přisvědčit jako důvodné, a to především odkazem na ustálenou judikaturu SDEU, podle níž principem známkové řady je existence shodného a neměnného prvku, který je v jednotlivých ochranných známkách doplňován.
46. K úspěšnému uplatnění známkové řady se SDEU vyjádřili ve známém rozsudku ve věci C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM (Zápis ochranné známky BAINBRIDGE – Starší národní ochranné známky, které všechny mají společnou složku „Bridge“): „Ačkoliv je pravda, že v případě námitek proti přihlášce k zápisu ochranné známky Společenství, které se zakládají na existenci pouze jedné starší ochranné známky ještě nepodléhající povinnosti užívání, se posouzení nebezpečí záměny provede na základě srovnání mezi oběma ochrannými známkami, jak byly zapsány, je tomu jinak v případě, že námítka se zakládají na existenci několika ochranných známek, které vykazují společné vlastnosti umožňující považovat je za součást téže „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek. V případě existence „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek totiž nebezpečí záměny vyplývá z možnosti, že spotřebitel se zmýlí ohledně provenience nebo původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou, jejíž zápis se požaduje, a má nesprávně za to, že je součástí této skupiny nebo série ochranných známek. Od spotřebitele nelze očekávat, že při neexistenci užívání dostatečného počtu ochranných známek způsobilých vytvořit skupinu nebo sérii odhalí společný prvek u uvedené skupiny nebo série ochranných známek nebo že si s touto skupinou nebo sérií spojí jinou ochrannou známku obsahující tentýž společný prvek. Aby tudíž existovalo nebezpečí, že se veřejnost zmýlí, pokud jde o příslušnost ochranné známky, jejíž zápis je požadován, ke „skupině“ nebo „sérii“, musí být starší ochranné známky tvořící součást této „skupiny“ nebo „série“ přítomny na trhu.(viz body 62–64)

Principem známkové řady podle ustálené judikatury SDEU je tedy existence shodného a neměnného prvku, který je v jednotlivých ochranných známkách doplňován. V případě skupiny ochranných známek je rozšířená ochrana, jejímž cílem je zabránit nebezpečí asociace. Podle názoru soudu se žalovaný rovněž s touto námítkou nevypořádal dostatečným způsobem.

#### IV.

##### Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

47. Městský soud v Praze ze shora uvedených důvodů ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 soudního řádu správního zrušil pro nezákonnost. Podle ustanovení § 78 odst. 5 soudního řádu správního právním názorem, kterým vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení žalovaný správní orgán vázán.
48. 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 tři úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a

3.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby a účast při jednání, 3x režijní paušál á 300 Kč, tedy celkem 15.342 Kč, včetně 21 % DPH.

### 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 počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže 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](http://www.nssoud.cz).

V Praze dne 29. března 2018

JUDr. Slavomír Novák v.r.  
předseda senátu