



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce: FERRERO S. P. A.**, se sídlem Piazzale Pietro Ferrero I-12051 Alba (CN), Itálie, zastoupen Mgr. Davidem Řehákem, advokátem, se sídlem Holečkova 100/9, Praha 5, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti **osoby zúčastněné na řízení: Dotchirne pidpriemstvo „Konditerska korporatzia „Roshen“**, se sídlem Elektrykiv vul. 26/9, Kyjev, Ukrajina, zastoupená Ing. Vilémem Daňkem, Ph.D., LL.M., patentovým zástupcem, se sídlem Vinohradská 17, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 16. 5. 2014, č. j. O-232831/D14103/2014/ÚPV,

t a k t o :

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I. Předmět řízení a vymezení sporu

Dne 30. 11. 2011 podal žalobce podle § 7 odst. 1 písm. a) a c) 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 (dále jen „zákon o ochranných známkách“), námitky proti zápisu mezinárodní kombinované ochranné známky č. 1085494 „ROSHEN MONTERINI“ (dále jen „napadená ochranná známka“) ve vlastnictví osoby zúčastněné na řízení. Napadená ochranná známka byla zapsána dne 20. 4. 2011 pro výrobky zařazené v 30. třídě mezinárodního třídění výrobků a služeb, konkrétně pro bonbóny. Žalobce námitky odůvodnil tím, že je vlastníkem mezinárodních ochranných známek č. 688261, č. 799546, č. 863407, č. 863408 a č. 308752 (dále jen „namítané ochranné známky“), které jsou založeny na slovních prvcích „ROCHER“, „FERRERO ROCHER“, či „MON CHÉRI“, požívají práva přednosti a jsou zapsány pro výrobky ve třídě 30 mezinárodního třídění, které jsou svou povahou stejné nebo zaměnitelné

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

s výrobky chráněnými napadenou ochrannou známkou. Z tohoto důvodu měl žalobce za to, že zde existuje vysoká pravděpodobnost, že spotřebitel zamění výrobky označené napadenou ochrannou známkou za výrobky pocházející od žalobce.

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „správní orgán prvního stupně“) rozhodnutím ze dne 16. 1. 2014, č. j. O-232831/D072415/2011/ÚPV (dále jen „rozhodnutí správního orgánu prvního stupně“), námitky žalobce zamítl a napadené ochranné známce přiznal právní ochranu. Proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podal žalobce rozklad, v němž mj. namítal, že užití slovního prvku „ROSHEN“ v jakékoli ochranné známce zapisované pro čokoládové výrobky na území České republiky by představovalo porušení jeho práv k ochranným známkám a že i při porovnání napadené ochranné známky jako celku je tato ochranná známka zaměnitelná s namítanými ochrannými známkami. O rozkladu žalobce rozhodl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) rozhodnutím ze dne 16. 5. 2014, č. j. O-232831/D14103/2014/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“), tak, že rozklad žalobce zamítl a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrdil.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí konstatoval, že ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je podstatné zjištění, zda existuje pravděpodobnost záměny z důvodu shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují. Obvyklými kritérii pro posuzování podobnosti jsou hledisko vizuální, fonetické a sémantické. Podstatný je celkový dojem, jímž označení působí na průměrného spotřebitele. V daném případě se jedná o trh s „bonbóny“, resp. s „cukrovinkami, pralinkami, sladkostmi“, a tedy o nejširší spotřebitelskou veřejnost, která výběru těchto výrobků věnuje zpravidla průměrnou pozornost. Námitky obsažené v rozkladu směřují k přezkoumání otázky porovnání napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami. Žalovaný konstatoval, že napadená ochranná známka je tvořena vínově červeným čtvercem, který je horizontálně rozdělen dvěma tenkými žlutými čarami na tři různě široké pásy. Prostřednímu pásu dominuje slovní prvek „MONTERINI“ napsaný žlutými velkými tiskacími písmeny, vedle něhož je umístěn obrazový prvek sestávající se ze sklenice vyplněné červenou tekutinou, dvou čokoládových bonbónů a tří červených třešní (či višní) se dvěma zelenými lístky. Nad prostřední částí slovního prvku „MONTERINI“ je umístěn další obrazový prvek ve tvaru bílého čtverce vyplněného svislými tenkými žlutými čarami, jehož spodní hrana přechází do oblouku, který je tvořen bílou stuhou vyplněnou nevýrazným žlutým slovním prvkem „ROSHEN“.

Žalovaný se ztotožnil se správním orgánem prvního stupně, že celkové kompozici napadené ochranné známky dominuje slovní prvek „MONTERINI“, zejména s ohledem na jeho velikost, umístění v centru označení a fantazijnost ve vztahu ke chráněným výrobkům. Fantazijní charakter sice vykazuje i další slovní prvek „ROSHEN“, který však vzhledem k jeho velikosti v poměru ke slovnímu prvku „MONTERINI“ nelze považovat za prvek, podle kterého by se průměrný spotřebitel orientoval při výběru označených výrobků. Rovněž obrazové prvky napadené ochranné známky tvořené čokoládovými bonbóny a plody třešně či višně nelze považovat za prvky rozlišující, neboť představují častý motiv užívaný na obalech výrobků daného druhu, který spotřebitele informuje o vzhledu výrobku a jeho ingrediencích či příchutích. Žalovaný se ztotožnil se správním orgánem prvního stupně, že při porovnání napadené ochranné známky a první namítané ochranné známky ve znění „ROCHER“ jsou rozdíly oproti slovnímu prvku „ROSHEN“ nedostatečné pro celkové vizuální odlišení. Avšak vzhledem k tomu, že vizuálně dominantním prvkem napadené ochranné známky je slovní

prvek „MONTERINI“, lze se ztotožnit se závěrem správního orgánu prvního stupně, že celkový vzhled napadené ochranné známky není podobný první namítané ochranné známce. Porovnání pravděpodobnosti záměny totiž musí být založeno na posouzení celkového dojmu, jakým označení působí. Průměrný spotřebitel vnímá ochranné známky a označení jako celek a neanalyzuje jejich jednotlivé části. Jelikož tedy napadená ochranná známka kromě nevýrazného slovního prvku „ROSHEN“ obsahuje výrazný a dominantně umístěný fantazijní slovní prvek „MONTERINI“, nemůže u průměrného spotřebitele vyvolat podobný celkový dojem s první namítanou ochrannou známkou. Podobnost jednoho z prvků napadené ochranné známky (který navíc není dominantní) není sama o sobě dostačující pro konstatování vizuální podobnosti z hlediska celkového dojmu.

Dle názoru žalovaného nemá na výše uvedený závěr vliv ani námitka, že v rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 25. 5. 2009 byla ochranná známka č. 900391 ve znění „ROSHEN“ shledána jako podobná s první namítanou ochrannou známkou ve znění „ROCHER“. Na rozdíl od ochranné známky č. 900391 se celkový vzhled napadené ochranné známky od první namítané ochranné známky výrazně odlišuje. Stejný závěr platí i pro další rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 7. 11. 2012 týkající se ochranné známky č. 1020077. Na rozdíl od napadené ochranné známky totiž obě výše zmíněné ochranné známky obsahovaly pouze slovní prvek „ROSHEN“ bez dalších doplňujících slovních prvků. S ohledem na to nelze žalobcem uváděná rozhodnutí správního orgánu prvního stupně považovat za rozhodnutí v obdobné věci, a tudíž správní orgán prvního stupně neporušil principy právní jistoty a legitimního očekávání. Žalovaný nepřisvědčil názoru žalobce, že ochranná známka č. 1020077 tvoří v podstatě dominantní část napadené ochranné známky, neboť dotčený obrazový prvek nezaujímá v napadené ochranné známce dominantní postavení, ale působí spíše dojmem ozdobného doplňku stejně jako další obrazový prvek sestávající se ze seskupení sklenice, bonbónů a plodů třešně. Opodstatněné není ani přesvědčení žalobce, že užití slovního prvku „ROSHEN“, resp. slovně-grafického prvku tvořícího ochrannou známkou č. 1020077 v jakékoli ochranné známce zapisované pro čokoládové výrobky na území České republiky by představovalo porušování práv žalobce k jeho ochranným známkám. Součástí napadené ochranné známky sice je prvek podobný ochranné známce č. 1020077, avšak v konkrétním provedení a v kombinaci s ostatními prvky tvořícími napadenou ochrannou známkou, zejména ve spojení s dominantním slovním prvkem „MONTERINI“, nezpůsobuje obrazový prvek obsahující výraz „ROSHEN“ podobnost s první namítanou známkou, neboť je odliší výrazný celkový vizuální dojem.

Žalovaný konstatoval, že ani při porovnání napadené ochranné známky s ostatními namítanými ochrannými známkami neshledal vizuální podobnost. Při vizuálním porovnání napadené ochranné známky s pátou namítanou ochrannou známkou ve znění „MON CHERI“ se první tři písmena dominantního prvku „MONTERINI“ napadené ochranné známky shodují s prvním slovním prvkem „MON“ páté namítané ochranné známky. Zatímco u páté namítané ochranné známky je slovní prvek „MON“ následován druhým slovním prvkem „CHERI“, u napadené ochranné známky jsou písmena „MON“ součástí jediného výrazu „MONTERINI“. Porovnávané výrazy sice mají podobnou délku, liší však se v počtu písmen, neboť výraz „MONTERINI“ je tvořen devíti písmeny a výraz „MON CHERI“ pouze písmeny osmi. Druhý slovní prvek „CHERI“ páté namítané ochranné známky a druhá část „TERINI“ dominantního slovního prvku napadené ochranné známky sice obsahují shodná písmena „E“, „R“ a „I“, ta však v porovnávaných výrazech zaujímají rozdílné pozice. Zásadní odlišností z hlediska vizuálního dojmu je pak různý počet slov, neboť tento rozdíl je zřejmý i při letmém pohledu. Celkový vizuální vjem, který vyvolává napadená ochranná známka, není tedy podobný vizuálnímu dojmu, jímž působí pátá namítaná ochranná známka.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Žalovaný neshledal ani vizuální podobnost napadené ochranné známky s třetí a čtvrtou namítanou barevnou obrazovou ochrannou známkou, které jsou tvořeny červeným obdélníkem, v jehož středu je umístěn hnědý čokoládový bonbón a červený plod třešně se stopkou a zeleným lístkem, resp. pouze červený plod třešně se stopkou. Dle názoru žalovaného je celkové pojetí namítaných obrazových ochranných známek odlišné od napadené ochranné známky, která sice obsahuje vyobrazení čokoládových bonbónů, plodů třešně a zelených lístků, avšak tyto obrazové prvky nesou informaci o tvaru výrobků (bonbónu) a jeho příchuti (náplni). Jedná se tedy o popisné prvky, které ve vztahu k předmětným výrobkům vykazují nízkou rozlišovací způsobilost. Vizuální podobnost porovnávaných ochranných známek nelze založit pouze na použití uvedených ochranných motivů, když jejich vzhled, počet a uspořádání se liší.

K fonetickému hledisku žalovaný konstatoval, že napadené označení bude průměrný spotřebitel vyslovovat nejspíše jako „rozen monteriny“ nebo „rošen monteriny“. Velmi pravděpodobná je i možnost vyslovení pomocí dominantního prvku, tj. pouze „monteriny“. Ve všech případech je celkový fonetický dojem odlišný od dojmu z první namítané ochranné známky vyslovované jako „roše“, příp. „rošer“. V jedné z možných výslovností se sice znění prvního slovního prvku namítané ochranné známky (rošen) liší od znění prvního namítané ochranné známky (rošer) pouze v posledním písmeni, avšak průměrný spotřebitel první slovní prvek napadené ochranné známky nevysloví samostatně, ale vždy ve spojení s dominantním slovním prvkem „MONTERINI“. Žalovaný tedy potvrdil názor správního orgánu prvního stupně, že napadená ochranná známka není podobná první namítané ochranné známce ani z fonetického hlediska. Rovněž žádná z výše uvedených možných výslovností napadené ochranné známky, tj. ani „monteriny“, není podobná výslovnosti „monšeri“ páté namítané ochranné známky. Názor žalobce, že při rychlém vyslovení lze stěží postřehnout rozdíl, nemá opodstatnění. Výraznou sykavku „š“ uprostřed páté namítané ochranné známky nelze přeslechnout ani při rychlém vyslovení. Navíc oba výrazy se liší počtem písmen i slabik, což se projeví při vyslovení tak, že dominantní prvek napadené ochranné známky je výrazně delší než znění páté namítané ochranné známky.

V otázce sémantické podobnosti se žalovaný ztotožnil se závěrem správního orgánu prvního stupně, že ačkoli některé z výrazů („ROCHER“, „MON CHERI“) tvořící namítané ochranné známky mají určitý význam ve francouzštině, u průměrného českého spotřebitele lze spíše očekávat, že slovní prvky obsažené v namítaných ochranných známkách bude považovat spíše za fantazijní stejně jako slovní prvky obsažené v napadené ochranné známce. Žalovaný tak konstatoval, že porovnávané ochranné známky nevykazují žádnou významovou spojitost (vyjma nedistinktivních obrazových prvků tvořených třešněmi a čokoládovými bonbóny), která by mohla vést k závěru o jejich podobnosti. Sémantické hledisko se tudíž v daném případě neuplatní. Žalovaný se rovněž ztotožnil se závěry správního orgánu prvního stupně ohledně vizuální i fonetické rozdílnosti napadené ochranné známky a druhé namítané ochranné známky.

Žalovaný uzavřel, že i přes shodu a podobnost dotčených výrobků nedošlo ke kumulativnímu splnění obou podmínek nezbytných pro konstatování existence pravděpodobnosti jejich záměny, neboť napadená ochranná známka nebyla shledána jako shodná ani podobná s namítanými ochrannými známkami. Vzhledem k odlišnosti porovnávaných označení jako celků z hlediska vizuálního a fonetického není proto pravděpodobné, že by se průměrný spotřebitel mohl domnívat, že napadená ochranná známka je další ochrannou známkou žalobce. Poukaz žalobce na rozhodnutí Úřadu průmyslového

vlastnictví Slovenské republiky ze dne 11. 9. 2012 není opodstatněný, neboť se nejednalo o meritorní rozhodnutí, v němž by byla zkoumána existence pravděpodobnosti záměny. Žalovaný konstatoval, že přiznáním právní ochrany napadené ochranné známce nedojde k zásahu do práv žalobce z namítaných ochranných známek, rozhodnutí správního orgánu prvního stupně tedy bylo po věcné a formální stránce v souladu s právními předpisy a nebyl dán důvod pro jeho zrušení a změnu.

III. Žaloba

Proti napadenému rozhodnutí podal žalobce žalobu, v níž namítl, že žalovaný v napadeném rozhodnutí chybně posoudil zaměnitelnost porovnávaných označení a nedostatečně se vypořádal se skutečnostmi tvrzenými žalobcem, zejména pak s navrženými důkazy. Žalobce zdůraznil, že osoba zúčastněná na řízení se pokusila, vždy s negativním výsledkem, na území České republiky rozšířit řady ochranných známek obsahující slovní prvek „ROSHEN“. Správní orgány však již dříve v rozhodnutích týkající se označení „ROSHEN“ konstatovaly, že tento slovní prvek je zaměnitelný s ochrannou známkou žalobce „ROCHER“ a tudíž nemůže být zapsán jako ochranná známka pro výrobky ve třídě 30 mezinárodního třídění. Stejný závěr vyplývá i z řízení o odmítnutí ochrany kombinované mezinárodní ochranné známky č. 1020077 „ROSHEN“, jež v podstatě celá tvoří dominantní část ochranné známky „ROSHEN MONTERINI“. Užití slovního prvku „ROSHEN“, resp. souvisejícího slovně-grafického prvku v jakékoli ochranné známce zapisované pro čokoládové výrobky na území České republiky by tak představovalo porušení práv žalobce k jeho ochranným známkám. Správní orgán prvního stupně by tak měl s přihlédnutím k principům právní jistoty a legitimního očekávání vydávat obdobná rozhodnutí v obdobných věcech. Argumentace správních orgánů, že napadené označení obsahuje množství dalších prvků, které jej odlišují od známek žalobce, nemůže obstát. Ve dvou dalších řízeních týkajících se ochranných známek osoby zúčastněné na řízení správní orgány shledaly, že tyto známky nemohou být zapsány kvůli zaměnitelnosti se známkami žalobce, ač také obsahovaly další, především grafické prvky. Napadené rozhodnutí tedy odporuje principu legitimního očekávání, když ve srovnatelném případě správní orgány rozhodly zcela opačně.

Žalobce namítl, že i při porovnání napadeného označení jako celku lze dospět k závěru, že je zaměnitelné s ochrannými známkami žalobce. Sám žalovaný v napadeném rozhodnutí shledal, že slovní prvek ochranné známky „ROSHEN“ je zaměnitelný s ochrannými známkami žalobce obsahujícími výraz „ROCHER“. Jediné, čím se tyto slovní prvky liší, je třetí písmeno „S“ a poslední písmeno „N“, přičemž průměrný spotřebitel tak nepatrný rozdíl nemůže vůbec zaznamenat. Slovní prvek „ROSHEN“ je dominantním prvkem, což ostatně potvrzuje i to, že je zapsán v kolonce „ZNĚNÍ ZNÁMEK“ a v registru ochranných známek a podle tohoto prvku tak lze v registru vyhledávat. Spotřebitel se při nákupu řídí „značkou“, od níž výrobky pocházejí, ostatní prvky obalu tudíž nejsou natolik významné a nemohou zabránit tomu, aby spotřebitel nepovažoval výrobky označené napadenou ochrannou známkou za výrobky z výrokové řady žalobce označené jako „ROCHER“.

Dle názoru žalobce je riziko záměny o to markantnější, že žalobce je zároveň i výrobcem bonbónů „MON CHERI“, které jsou spotřebitelům dobře známe. Jedná se přitom o stejný druh cukrovinek jako „ROSHEN MONTERINI“ – likérové pralinky s višní uvnitř. Zaměnitelnost je zřejmá i z fonetického hlediska, neboť český spotřebitel bude slovo „ROCHER“ vyslovovat takřka stejně jako „ROSHEN“ – konkrétně „ROŠÉR“ a „ROŠÉN“;

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

rozdíl tak bude pouze v jednom posledním a navíc neznělém písmeni. Nadto také slovo „MON CHÉRI“ zní v českém jazyce velmi podobně jako „MONTERINI“, český spotřebitel je bude vyslovovat jako „MONŠERÍ“ a „MONTERINI“ a při rychlém vyslovení lze stěží postřehnout rozdíl (poslední dvě písmena „NI“ ve slově „MONTERINI“ jsou navíc neznělá).

Žalobce poukázal i na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“ či „Soudní dvůr“) ve věci C-39/97 *Canon*, přičemž uvedl, že jeho výrobky „ROCHER“ a „MON CHÉRI“ jsou mezi spotřebiteli velmi oblíbené a na území České republiky i v jiných okolních státech Evropy požívají dobré jméno, což žalovaný v napadeném rozhodnutí nikterak nezohlednil. Žalobce byl přesvědčen, že jeho ochranné známky se těší velké popularitě, požívají dobré jméno a mají tak vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti, než je běžné. Žalobce poukázal na vyjádření společnosti GfK Czech, s. r. o., která se zabývá výzkumem trhu a veřejného mínění, a na tabulky mediálních investic a sledovanosti TV reklamy společností PHD, a. s. Z těchto dokumentů vyplývá, že v posledních šesti letech se na území České republiky prodalo cca 58 000 tun výrobků „Rocher“ ročně a že reklamu na výrobky značky „ROCHER“ musí znát téměř každý spotřebitel. Žalobce byl s odkazem na rozhodnutí Soudního dvora C-251/95 *SABEL* přesvědčen o vysoké ochraně, kterou by jeho ochranné známky měly vzhledem k své známosti na území České republiky požívat a která by měla být žalovaným patřičně reflektována. Interpretaci § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách nelze při posuzování možné zaměnitelnosti ochranných známek postavit jen na srovnání označení jako takových, ale je nutno brát v úvahu všechny specifické faktory věci (míra rozlišovací schopnosti známek, zamýšlený způsob použití atd.), přičemž rozhodující význam má posouzení věci pohledem průměrného spotřebitele. Kvůli dobrému jménu a známosti výrobku „ROCHER“ žalobce mezi českými spotřebiteli je dle názoru žalobce nezbytné zabývat se tímto specifickým faktorem, když spotřebitel může být i zhlédnutím jednoho prvku napadeného označení „ROSHEN“ uveden v omyl.

Žalobce měl tedy za to, že napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu a odporuje zásadám logického výkladu příslušné právní normy. Žalobce tedy navrhl, aby Městský soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil.

IV. Obsah podání uplatněných v soudním řízení

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že rozklad byl podán pouze z důvodu, že žalobce pokládal ochranné známky za zaměnitelné, a nebyl podán ohledně posouzení všeobecné známosti namítaných ochranných známek. Žalovaný v napadeném rozhodnutí provedl porovnání napadené ochranné známky s přihlédnutím k dřívějším rozhodnutím v těchto věcech tak, aby zjistil, zda napadeným rozhodnutím nebyl porušen princip legitimního očekávání. Byť slovo „roshen“ vykazuje určitou podobnost se slovem „rocher“ a napadená ochranná známka obsahuje vyobrazení třešní, nápojové sklenky a čokoládových bonbonů, tyto prvky v celkovém rozvržení napadené ochranné známky nevyvolávají pravděpodobnost záměny s namítanými ochrannými známkami. Žalovaný s poukazem na str. 14 napadeného rozhodnutí uvedl, že důvodem odlišností od předchozích rozhodnutí správních orgánů je to, že napadená ochranná známka „ROSHEN MONTERINI“ nemá prvek „ROSHEN“ jako dominantní. Žalobce teprve v žalobě tvrdí a prokazuje, že jeho ochranné známky mají dobré jméno. To však žalobce ve svých námitkách ze dne 30. 11. 2011 neuvedl a žádný z předložených důkazů dobré jméno neprokazoval. Je to přitom žalobce jakožto namítající, kdo stanoví rozsah přezkumu. Správní orgán prvního stupně by postupoval v rozporu se zákony, pokud by námitkové důvody rozšiřoval nad rámec podání namítajícího. Odkazy na rozhodnutí Soudního dvora C-251/95 a C-39/97 jsou tedy nepřipadné.

Osoba zúčastněná na řízení se ve svém vyjádření ztotožnila s vyjádřením žalovaného k žalobě a s napadeným rozhodnutím a ohradila se zejména proti tvrzení žalobce o nutnosti odmítnout ochranu jakékoli ochranné známce obsahující prvek „ROSHEN“ z důvodu zaměnitelnosti se slovním prvkem „ROCHER“, pokud se daná přihláška týká výrobků ve třídě 30 mezinárodního třídění. Slovní prvek „ROCHER“ jakožto součást kombinované ochranné známky je jedním z mnoha jejích prvků, a to navíc prvek málo rozpoznatelný. Podle ustálené judikatury Soudního dvora vnímá průměrný spotřebitel obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Při posuzování zaměnitelnosti označení je třeba brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele. Slovní prvky „MON CHERI“ a „MONTERINI“ nejsou podobné, neboť mají jiný počet slabik a jedná se i o označení sémanticky odlišná. I průměrný spotřebitel v České republice zná některá francouzská slova, a proto i význam označení „MON CHERI“ se pro něj stává velmi distinktivní. Argumenty žalobce ohledně dobrého jména namítaných známek je třeba odmítnout, neboť námitkové řízení je ovládáno zásadou koncentrace a námitky ve smyslu § 7 zákona o ochranných známkách musí být odůvodněny a doloženy důkazy. Nadto lze uvést, že žalobce označení „ROCHER“ neužívá samostatně, ale vždy ve spojení „FERRERO ROCHER“ napsaném stejně velkými písmeny, přičemž slovnímu prvku „FERRERO“ lze přisoudit vyšší rozlišovací způsobilost. Žádné doklady prokazující samostatné užívání samotného slova „ROCHER“ nebyly předloženy a toto označení tedy nemohlo na trhu v České republice získat dobré jméno. Osoba zúčastněná na řízení tedy byla toho názoru, že žaloba je nedůvodná, a navrhla její zamítnutí.

Na vyjádření osoby zúčastněné na řízení reagoval žalobce replikou, v níž setrval na zaměnitelnosti obou slovních prvků „ROSHEN“ a „MONTERINI“ s namítanými ochrannými známkami obsahujícími či tvořenými slovními prvky „ROCHER“ a „MON CHERI“. Dle názoru žalobce jde především o zaměnitelnost vizuální a fonetickou, tedy především o stejná písmena na počátku slovních prvků, stejnou délku a stejný počet písmen ve slovech „ROCHER“ a „ROSHEN“, vizuálně stejnou délku prvků „MON CHERI“ a „MONTERINI“, takřka totožnou výslovnost „ROCHER“ a „ROSHEN“ a podobnou výslovnost prvků „MON CHERI“ a „MONTERINI“. Sémantické hledisko se neuplatní, neboť všechny tyto prvky jsou pro průměrného českého spotřebitele fantazijní. Slovní prvky „ROSHEN“ a „MONTERINI“ je třeba považovat za dominantní prvky napadené ochranné známky, která neobsahuje žádný jiný rozlišovací prvek, pouze zcela obecné vyobrazení nijak originálních bonbónů a višní typických pro daný typ výrobku s vyobrazením sklenky s alkoholickým nápojem, které rovněž žádným způsobem nevybočuje z designu obalů pralinek s likérovou náplní. Předmětný výrobek, resp. napadenou ochrannou známku lze od ostatních obdobných výrobků odlišit pouze slovními prvky, což je zřejmé při pohledu na balení srovnatelných výrobků. Ostatní prvky jako višně, bonbóny a alkoholický nápoj je třeba považovat za více či méně popisné. Žalobce konstatoval, že osoba zúčastněná na řízení mohla zvolit jakýkoli název svého výrobku, avšak zvolila variantu, která je zaměnitelná s označením žalobce s ohledem na popularitu výrobků „MON CHERI“ a „ROCHER“. Žalobce podotkl, že slovní prvky ochranné známky, resp. jejich fonetickou podobu je třeba vždy považovat za dominantní. Z tohoto pohledu je třeba považovat znění napadené ochranné známky za rozhodující. V dané věci se jedná o výrobky nižší cenové kategorie a spotřebitel při koupi nevěnuje nijak zásadní podobu drobným odlišnostem, ale naopak bude vnímat podprahové podobnosti. Rozhodující tedy může být i zaměnitelnost ochranných známek v jednom z hledisek (např. zaměnitelnost fonetická) a i zaměnitelnost pouze některých prvků, i když ostatní prvky jsou popisné. Žalobce tedy trval na tom, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

V. Jednání před Městským soudem v Praze

Zástupce žalobce při jednání před soudem uvedl, že řízení ohledně předmětné mezinárodní ochranné známky probíhalo v řadě států s různou úspěšností, to však není relevantní pro tento případ. Žalobce má za to, že přihlašovatel předmětné ochranné známky zašel až na hranu možností, neboť k vyobrazení napadené ochranné známky použil kombinaci různých prvků, které jsou obsaženy právě v namítaných ochranných známkách, o čemž svědčí i odlišná rozhodnutí z různých zemí světa, kdy je rozličný pohled na to, jakým způsobem byly jednotlivé prvky v ochranné známce použity. Nicméně zásadním prvkem je slovní označení ROSHEN, jelikož i z nahlédnutí do databáze ochranných známek je zřejmé, že se vlastník této ochranné známky snaží vytvořit známkovou řadu a tudíž ten slovní prvek „ROSHEN“ by měl být považován za prvek dominantní. Vyobrazení ochranné známky ve zlaté barvě s nápisem „ROSHEN“, už samo navozuje pocit nějakého exkluzivnějšího výrobku, exkluzivnějšího zboží. Výrobek žalobce Rocher je tradičně vyráběn ve zlatém obalu, je tradičně prezentován ve spotřebiteli jakožto luxusní výrobek, který má nějakou přidanou hodnotu od všech ostatních čokoládových výrobků, které jsou na trhu. To, že je tento prvek proveden ve zlatě, svědčí o dominantním postavení prvku a vyvolává riziko zaměnitelnosti. Ochranná známka žalobce je ve své podstatě kombinací různých prvků, které ji tvoří. Prvek „MONTERINI“ dle názoru žalobce vychází z názvu MON CHERI, což je další tradiční a známý výrobek. To znamená, že známka jako celek v důsledku užití jednotlivých prvků, které jsou všechny zaměnitelné, musí být z pohledu průměrného spotřebitele zaměnitelná.

Zástupce žalobce dále uvedl, že slovní prvek „ROSHEN“ byl sám o sobě požadován ukrajinskou společností jako ochranná známka. Jednalo se o přihlášku ochranné známky, která byla pro Českou republiku odmítnuta a to z důvodu námitek, které žalobce podával. To znamená, že ochranná známka, která má účinky pro území České republiky, obsahuje označení, které již dříve bylo Úřadem shledáno jako nepřípustné, a to z důvodu zaměnitelnosti právě s těmi označeními, které žalobce namítal. Z tohoto důvodu má žalobce za to, že žaloba byla podána po právu a že Úřad při posuzování zaměnitelnosti nevycházel z dostatečně zjištěného skutkového stavu a posouzení zaměnitelnosti.

Zástupkyně žalovaného uvedla, že z podané žaloby lze nabýt dojmu, že ochrana napadené ochranné známce nebyla v jiných státech přiznána. Žalovaný však zjistil, že opravdu ve 12ti státech ze 43 rezignovaných bylo přisvědčeno námitkám žalobce, avšak ve 29 zemích byla ochrana udělena. Nejedná se přitom o malé státy, ale například o Itálii, Rusko, Anglii, Řecko, Finsko atd. Úřad se samozřejmě neřídil rozhodnutími cizích národních úřadů ani řízením v Německu.

Zástupkyně žalovaného poukázala na rozpory v argumentaci žalobce. Žalobce ve vztahu k jedné ze svých namítaných ochranných známek MON CHERI najednou shledává dominantním prvkem to označení, které je i podle žalovaného dominantní, a to je označení MONTERINI. Žalobce v replice k vyjádření žalovaného a osoby zúčastněné na řízení na stránce s nadpisem „Příklady obalu srovnatelných výrobků“ dokumentoval, že spotřebitel vždycky rozeznává ty hlavní označení, i když tam jsou i jiná slova. To znamená, že žalobce dokládal to, co v obou rozhodnutích Úřad uvedl, že dominantní prvek pro průměrně bdělého, pozorného spotřebitele je „MONTERINI“. U napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek nelze oddělit slovo „Roshen“ či „Rocher“ oddělit a odkázat na jiná rozhodnutí, které provedl Úřad. Žalovaný nesouhlasil s návrhem důkazu tabulkou a

vyjádřením agentury, zabývající se výzkumem trhu a sledovaností reklam, protože žalobní námitky směřovaly proti zápisovým důvodům dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a c), s čímž se žalovaný vypořádal. Relevantní důvody zápisné způsobilosti dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona nebyly v rozkladu sporovány a nezapsané označení všeobecně známé nebylo doloženo. K této otázce nebylo v námitkovém řízení ani nic tvrzeno. Proto žalovaný popírá oprávněnost žalobního bodu, namítající dobré jméno namítaných ochranných známek dle ust. § 7 odst. 1 písm. c) zákona.

K barevnému provedení prvku „Roshen“, zástupkyně žalovaného uvedla, že se nejedná o zlatou barvu, ale o bílou stuhu, v níž je obsažen žlutý slovní prvek „ROSHEN.“ Žalovaný vyčerpávajícím způsobem a v souladu se známkoprávní legislativou a judikaturou posoudil správně, že výrobky a služby jsou sice shodné a podobné dle třídy 30 mezinárodního třídění, ale podobnost označení nebyla shledána. Zhodnotil jednotlivé prvky, uvedl dominantní prvky, distinktivní, nedistinktivní z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického a vycházel z celkového dojmu označení. Známky zhodnotil z pohledu průměrně informovaného a bdělého spotřebitele a došel jednoznačně k závěru, že zde neexistuje pravděpodobnost záměny dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Zástupce osoby zúčastněné na řízení uvedl, že řízení ve věci mezinárodní ochranné známky probíhala před jinými úřady a soudy, napadená ochranná známka byla registrovaná ve více než 40 státech a je ve všech těch 40ti státech shodná. Úspěšnost námitek byla tak ze 70% ve prospěch osoby zúčastněné na řízení. Upozornil na závěr Úřadu, že záměna napadeného označení s namítanými ochrannými známkami není pravděpodobná i přes shodnost či podobnost výrobku ve třídě 30 mezinárodního třídění. Nezpochybnitelná je shodnost typu výrobku, kterým jsou bonbóny. Ale pokud se porovnávají jednotlivá označení z vizuálního či sémantického hlediska a hlediska celkového dojmu, tak celkový dojem ochranných známek v paměti spotřebitele nemůže vyvolávat jakoukoliv asociaci, protože označení jsou úplně odlišná a hlavně dominantní prvky vůbec nejsou podobné ani shodné. Podobnost nebo shodnost je dána jen výrobky, které se na trhu skutečně mohou potkat. Prvek „ROSHEN“, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto, byl zamítnut ve vztahu k ochranným známkám žalobce, ovšem jde o prvek zanedbatelný, který tvoří cca 10% celkové plochy napadené ochranné známky. Tudíž spotřebitel jako první vidí ten hlavní rozlišovací prvek „MONTERINI“, toto slovo není součástí žádných starších práv žalobce.

K ust. § 7 odst. 1 písm. c) zákona zástupce osoby zúčastněné na řízení upozornil na zásadu koncentrace námitkového řízení, kdy v rámci námitek nebyly předloženy vůbec žádné důkazy k zápisnému důvodu dle ust. § 7 odst. 1 písm. c) zákona. Od data zveřejnění mezinárodní ochranné známky ve věstníku žalovaného nebyly předloženy žádné skutečnosti ve věci dobré víry, všeobecné známosti, vžitosti nebo rozlišovací způsobilosti označení.

Soud při jednání rozhodl, že nebude provádět dokazování listinami navrženými žalobcem v řízení o žalobě.

VI. Posouzení věci Městským soudem v Praze

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Žaloba není důvodná.

Žalobce v žalobě zejména namítal, že žalovaný nesprávně posoudil otázku zaměnitelnosti porovnávaných označení. Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách platí: *Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (tj. u správního orgánu prvního stupně) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.*

Při posouzení pravděpodobnosti záměny napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami vycházel soud z obecných principů vyplývajících z judikatury Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora, jež byly rekapitulovány např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012 - 46, publ. pod č. 2859/2013 Sb. NSS, na který soud v podrobnostech odkazuje, a na tomto místě pouze stručně shrnuje, že rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele. Při pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti je určující posouzení celkového dojmu, kterým kolidující ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům. Průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku především jako celek, což ale v případě slovních ochranných známek nevylučuje, že spotřebitel slovní označení rozloží na prvky, které mu dávají konkrétní význam nebo které se podobají slovům, které zná. U složené ochranné známky nebude průměrný spotřebitel za rozlišující a dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného ochrannou známkou považovat její popisný prvek, nýbrž spíše prvek fantazijní. Vedle toho též platí, že průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počátečním prvkům než prvkům následujícím, tato úvaha však neplatí bezvýjimečně. Avšak v případě označení, jehož počáteční část je popisná, protože evokuje zboží, pro které je známka zapsána, se bude průměrný spotřebitel zaměřovat spíše na její koncovou nepopisnou část.

V daném případě není sporu o podobnosti, resp. o shodě výrobků, které jsou chráněny kolidujícími označeními. Napadená ochranná známka i namítané ochranné známky shodně patří do třídy 30 mezinárodního třídění a z hlediska průměrného spotřebitele lze dotčené výrobky zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby. Posuzované výrobky mají shodnou povahu (v případě napadené ochranné známky jde o bonbóny, v případě namítaných ochranných známek jde o sladké pečivo, cukrovinky, čokoládu, pralinky apod.). Dotčené výrobky tedy lze charakterizovat jako potravinářské zboží běžné denní spotřeby, jehož cílovou skupinu spotřebitelů bude nejširší veřejnost bez zvláštních charakteristických rysů, přičemž podstatnou část spotřebitelů budou tvořit pravděpodobně děti (obdobně srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 161). V dané věci je tedy třeba s ohledem na shodnost dotčených výrobků zvláště pečlivě přistoupit k hodnocení podobnosti samotných ochranných známek. Zároveň je možné vycházet z toho, že stupeň pozornosti spotřebitele vůči těmto výrobkům bude standardní; relevantní spotřebitel tedy bude běžně informovaný, průměrně pozorný a obezřetný.

Soud se tedy dále zabýval posouzením podobnosti přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek. K tomu soud připomíná, že rozlišovací schopnost ochranné známky je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Zkoumání podobnosti označení nemůže být založeno

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

pouze na formálním porovnání jednotlivých prvků nebo hledisek, ale musí se zakládat na porovnání rozhodujících složek posuzovaných označení, které jsou při celkovém posuzování výrazem charakteristických vlastností těchto označení. Rozhodujícím je přitom celkový dojem z posuzovaných označení, tedy dojem při zohlednění všech relevantních faktorů, přičemž je třeba přihlédnout zejména k distinktivním a dominantním prvkům ochranných známek. Dle judikatury SDEU a Nejvyššího správního soudu není vyloučeno, aby celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, dominovala jedna nebo více jejích složek. Identifikace dominantního prvku je určena zejména jeho pozicí, velikostí a rozměry v rámci označení a/nebo použitím barev, pokud mohou ovlivnit vizuální vnímání spotřebitele. Při posouzení dominantního charakteru jedné či více složek posuzované kombinované ochranné známky je třeba zohlednit zejména vnitřní vlastnost každé z těchto složek, a to jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č. j. 10 As 187/2015 – 58, publ. pod č. 3556/2017 Sb. NSS). V případě napadené ochranné známky se jedná právě o barevnou kombinovanou ochrannou známku zapsanou v následující podobě:



Soud se s ohledem na shora uvedené zásady shoduje s žalovaným v tom, že dominantním prvkem napadené ochranné známky slovní prvek „MONTERINI“. Dominantní charakter toho prvku je třeba shledat zejména v jeho centrální pozici, velikosti písma a fantazijním charakteru. Naproti tomu ostatní prvky napadené ochranné známky nezaujmou relevantního spotřebitele natolik, aby v jejich důsledku přiřadil výrobek označený napadenou ochrannou známkou ke konkrétnímu výrobcí. To platí zejména o vyobrazení sklenky vína, třešní a čokoládových bonbónů nacházejícím se napravo od nápisu „MONTERINI“. Tyto obrazové prvky korespondují s obvyklým charakterem dotčených výrobků a v podstatě představují popisný prvek, neboť spotřebitele prostřednictvím názorné grafiky informují o charakteru výrobku, resp. o náplni či příchuti dotčeného výrobku. Ostatně i sám žalobce v replice k vyjádření žalovaného považuje tyto obrazové prvky za vyobrazení typické pro daný druh výrobků.

Soud má na rozdíl od žalobce za to, že za dominantní prvek napadené ochranné známky nelze považovat slovní prvek „ROSHEN“. Především lze konstatovat, že nápis „ROSHEN“ je vyveden znatelně menším písmem než nápis „MONTERINI“, a zaujímá tak podstatně menší část plochy napadené ochranné známky. Dále lze uvést, že slovní prvek „ROSHEN“ je součástí grafického prvku umístěného v levém horním rohu napadené ochranné známky, nad nápisem „MONTERINI“. Tento grafický prvek lze popsat jako bílý čtverec vyplněný tenkými svislými žlutými čarami, jehož spodní hrana je tvořena bílou stuhou, v níž je vyveden (rovněž žlutou barvou) nápis „ROSHEN“. Nápis „ROSHEN“ tedy

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

opticky splývá s uvedeným grafickým prvkem, neboť jednak je proveden stejnou barvou jako tenké žluté čáry, kterými je čtverec vyplněn, jednak je plně inkorporován do grafického motivu stuhy tvořící spodní hranu čtverce. Dále je možné dodat, že nápis „ROSHEN“ je proveden nevýraznou žlutou barvou (na bílém pozadí) a jeho jednotlivá písmena nejsou srovnána v jediné vodorovné linii (nápis tedy opticky nejprve mírně stoupá a následně klesá tak, že ve svém celku vytváří mírný oblouk), zatímco slovní prvek „MONTERINI“ je založen na zřetelném kontrastu s podkladem sytě červené barvy, jeho písmena jsou výrazná, srovnána v jediné linii, a jejich grafická úprava žádným způsobem nezesnadňuje průměrnému spotřebiteli jejich rychlé a bezprostřední přečtení (na rozdíl od nápisu „ROSHEN“, který se na první pohled může jevit jako jakési pokračování svislých žlutých čar v bílém čtverci). Průměrný spotřebitel tedy bude nápis „ROSHEN“, pokud si ho vůbec povšimne, vnímat spíše jako součást grafického prvku v levém horním rohu ochranné známky, a nikoli jako samostatný nápis či snad součást slovního prvku „ROSHEN MONTERINI“. Za dominantní prvek nelze považovat ani shora popsany grafický prvek tvořený bílým čtvercem a stuhou obsahující nápis „ROSHEN“. Dle názoru soudu je tento prvek v kontrastu se sytě červenou podkladovou barvou nevýrazný, zaujímá periferní pozici, navíc je proveden poměrně konzervativně a působí jako spíše vedlejší ozdobný prvek, jehož účelem rozhodně není zaujmout spotřebitele svou originalitou.

Soud dále připomíná, že dle ustálené judikatury Soudního dvora a Nejvyššího správního soudu (v podrobnostech srov. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, 2 As 96/2015 – 59, publ. pod č. 3510/2017 Sb. NSS) v případě ochranné známky složené ze slovních a obrazových prvků jsou slovní prvky v zásadě považovány za prvky s vyšší rozlišovací způsobilostí než obrazové prvky, protože průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu ochranné známky než popisem jejího obrazového prvku. Určitou výjimku z této zásady představují označení pro potraviny, které jsou obvykle nakupovány v supermarketech nebo obdobných zařízeních, a spotřebitel je tedy vybírá přímo v regálech a nežádá o ně ústně. Spotřebitel si často ani nepřečte všechny údaje uvedené na jednotlivých výrobcích, ale řídí se více celkovým vzhledovým dojmem vyvolaným jejich etiketami či obaly. Za těchto okolností k posouzení existence případného nebezpečí záměny nebo spojitosti mezi dotčenými označeními je výsledek analýzy vzhledové podobnosti významnější než výsledek analýzy fonetické a pojmové podobnosti.

V dané věci však dle názoru soudu grafické prvky napadené ochranné známky pozornost spotřebitele neupoutají natolik, aby bylo možné konstatovat úplnou výjimku z pravidla, že slovní prvky jsou v zásadě považovány za prvky s vyšší rozlišovací způsobilostí. Grafický prvek v podobě sklenky alkoholu, třešní a čokoládových bonbónů je v podstatě popisný, informující spotřebitele o obsahu balení označeného napadenou ochrannou známkou. Ani další grafické prvky (bílý čtverec se žlutými pruhy a stuhou, vodorovné žluté čáry) se nikterak neodlišují originalitou provedení od ostatních podobných výrobků (k tomu srov. i příklady obalů srovnatelných výrobků, na které žalobce poukázal v replice). I z tohoto důvodu lze za dominantní považovat výrazný (čistě) slovní prvek „MONTERINI“, a nikoli nápis „ROSHEN“, který opticky splývá s vedlejším grafickým prvkem napadené ochranné známky. Soud rovněž nemůže souhlasit se žalobcem v tom, že by slovní prvek „ROSHEN“ byl dominantní proto, že je zapsán v kolonce „znění známky“ v registru ochranných známek. Při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek je rozhodující hledisko průměrného spotřebitele, tedy v dané věci zejména to, jak ochrannou známku vnímá průměrný spotřebitel při nákupu v obchodech. Naopak formální označení

v registru ochranných známek není pro průměrného spotřebitele nijak významné, neboť se jím při nákupu dotčených výrobků neřídí.

Na základě výše uvedeného lze odmítnout argumenty žalobce, že užití slovního prvku „ROSHEN“ v jakékoli ochranné známce na území České republiky představuje zásah do jeho práv k namítaným ochranným známkám. K tomu soud především připomíná, že nebezpečí záměny musí být posuzováno komplexně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. Vzhledem k zvláštní povaze kombinovaných známek je třeba při úvaze o celkovém dojmu, kterým známka působí, brát v úvahu jak část obrazovou, tak část slovní, neboť jak jedna, tak druhá může ve známce převládat, a tak ovlivnit celkové vnímání spotřebitelem. Při posuzování podobnosti kombinované ochranné známky je tak nutno mít na zřeteli, že její celkový dojem může vytvořit buď jen obrazová, nebo slovní část, každá sama o sobě, nebo obě společně. Na podobnost známek tak lze usuzovat podle toho, co vytváří celkový dojem, tedy buď již z pouhé části obrazové či slovní, nebo ze souhrnu obou (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 – 123, publ. pod č. 1714/2008 Sb. NSS). Stejně tak lze konstatovat, že pokud bude kombinovaná ochranná známka obsahovat např. více slovních či obrazových prvků, pak celkový dojem může vytvářet pouze prvek jediný.

Soud tedy má za to, že žalobce (zejména ve své žalobní argumentaci ohledně principů právní jistoty a legitimního očekávání) nezohledňuje, jakým celkovým dojmem působily předchozí ochranné známky osoby zúčastněné na řízení, kterým Úřad průmyslového vlastnictví odepřel právní ochranu právě z důvodu možné zaměnitelnosti s ochrannými známkami žalobce. Dle názoru soudu tedy nelze v dané věci uplatnit žádné z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, která žalobce přiložil na podporu své argumentace ohledně zaměnitelnosti slovních prvků „ROCHER“ a „ROSHEN“. V rozhodnutí ze dne 18. 12. 2013, č. j. O-491791/D059384/2012/ÚPV, posuzoval Úřad průmyslového vlastnictví ochrannou známku osoby zúčastněné na řízení, která byla přihlášena v čistě slovní podobě a tvořena jediným slovním prvkem „ROSHEN“. V rozhodnutí ze dne 25. 5. 2009, sp. zn. O-213252, posuzoval Úřad průmyslového vlastnictví ochrannou známku osoby zúčastněné na řízení č. 900391, která byla tvořena (pouze) stuhou s vlajícími záhyby a slovním označením „ROSHEN“, jež bylo umístěno v centrální části stuhy a bylo tak dominantou ochranné známky jako celku. Soud připouští, že tato stuha sice je součástí nyní posuzované napadené ochranné známky, avšak zaujímá zcela marginální a prostorově zanedbatelnou část napadené ochranné známky a navíc tvoří součást většího grafického prvku (který lze rovněž považovat za okrajový a nedistinktivní). Prakticky shodný závěr je možné učinit i ohledně ochranné známky č. 1020077, v níž je opět hlavním motivem stuha s nápisem „ROSHEN“ umístěná v samém středu ochranné známky (nejvýraznější rozdíl oproti ochranné známce č. 900391 spočíval pouze v tom, že horní část ochranné známky je podbarvena třemi svislými pruhy). Lze tedy shrnout, že dominantním prvkem všech výše uvedených známek osoby zúčastněné na řízení byl slovní prvek „ROSHEN“, a právě podle tohoto prvku by se tedy průměrný spotřebitel rozhodoval při nákupu výrobků. V dané věci jsou však skutkové okolnosti zcela odlišné, neboť napadená ochranná známka je graficky provedena zcela odlišně (tak, že jejím dominantním prvkem je nápis „MONTERINI“).

Obdobně rozhodnutím ze dne 16. 1. 2014, č. j. O-234025/D002564/2013/ÚPV, vyhověl Úřad průmyslového vlastnictví námitkám žalobce proti ochranné známce č. 1103380 „FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC EKSTRACHORNYI“. Úřad průmyslového vlastnictví tak rozhodl za situace, kdy dominantním prvkem ochranné známky byl slovní prvek „ROSHEN“, neboť další slovní prvky byly zachyceny mnohem menším

písmem a nebyly natolik výrazné a zapamatovatelné, aby upoutaly relevantního spotřebitele; pro posouzení celkového dojmu, kterým na spotřebitele působila posuzovaná ochranná známka, byl tedy významný právě slovní prvek „ROSHEN“. Rovněž ohledně ochranné známky č. 1097449 „FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 Elegance“ Úřad průmyslového vlastnictví (konkrétně v rozhodnutí ze dne 14. 1. 2014, č. j. O-233665/D016577/2012/ÚPV), konstatoval, že z hlediska umístění, tvaru, barevnosti a velikosti písma upoutá spotřebitele nápis „ROSHEN“ vyvedený v kapitálkách, zatímco další slovní prvky jsou ztvárněny ve výrazně menší velikosti písma a jsou téměř nečitelné. Soud sice přisvědčuje žalobci v tom, že obě výše uvedené ochranné známky obsahovaly další grafické prvky, avšak ani tato okolnost nemění nic na závěru, že na rozdíl od nyní posuzované napadené ochranné známky byl jejich dominantním prvkem (a tedy při posouzení otázky zaměnitelnosti ochranných známek rozhodujícím faktorem) nápis „ROSHEN“ a jejich grafické prvky se na utváření celkového dojmu z ochranných známek nijak významně nepodílely.

Na základě výše uvedeného nelze přisvědčit výtce žalobce, že se žalovaný nedostatečně vypořádal s navrženými důkazy. Žalovaný žalobci srozumitelně a ve shodě s výše uvedeným názorem soudu vysvětlil (viz str. 14 a 15 napadeného rozhodnutí), že při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek je rozhodující vždy celkový dojem, jakým konkrétní označení působí na průměrného spotřebitele. Žalovaný se rovněž vyjádřil ke konkrétním namítaným rozhodnutím správního orgánu prvního stupně, která žalobce považoval za „obdobná“, přičemž zcela správně poukázal na rozdílné postavení nápisu „ROSHEN“ v posuzovaných ochranných známkách osoby zúčastněné na řízení, a tím i na zcela odlišný celkový dojem, kterým by tyto ochranné známky mohly působit na spotřebitele. Soud tedy konstatuje, že vzhledem k odlišným skutkovým okolnostem týkajícím se předchozích ochranných známek osoby zúčastněné na řízení nemohlo v dané věci dojít k zásahu do legitimního očekávání žalobce ani do principu právní jistoty.

Před samotným porovnáním napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami soud předesílá, že žalobní námitky, v nichž se žalobce věnuje konkrétním prvkům napadené ochranné známky a jejich podobností s namítanými ochrannými známkami, se ve své podstatě týkají především páté namítané ochranné známky (srov. str. 5 žaloby). Soud přitom vychází z výše uvedeného závěru, že dominantním prvkem napadené ochranné známky je slovní prvek „MONTERINI“ (a nikoli „ROSHEN MONTERINI“, jak tvrdí žalobce), neboť nápis „ROSHEN“ je v napadené ochranné známce nevýrazný, je vyveden v odlišné velikosti, barvě i stylu písma a vizuálně splývá s grafickým prvkem nad nápisem „MONTERINI“ (lze tedy konstatovat, že průměrný spotřebitel si při pohledu na napadenou ochrannou známku obě slova nespojí dohromady a nebude je vnímat jako jeden celek). S ohledem na to se lze ztotožnit s žalovaným v tom, že v dané věci nelze shledat pravděpodobnost záměny s první ani s druhou namítanou ochrannou známkou. První namítaná ochranná známka je tvořena jediným slovním prvkem „ROCHER“, druhá namítaná ochranná známka je založena na výrazném nápisu „FERRERO ROCHER“. Dominantní prvek napadené ochranné známky „MONTERINI“ není v žádném ohledu podobný ani nápisu „ROCHER“, ani „FERRERO ROCHER“. Druhá namítaná ochranná známka sice obsahuje i grafické prvky, ale ty mají vzhledem ke své pozici a charakteru nízkou rozlišovací schopnost (jedná se o ve spodní části umístěné obrazy čokoládových bonbónů a oříšku, což lze hodnotit jako prvek svým charakterem popisný). Nebezpečí záměny nelze shledat ani ve vztahu ke třetí a čtvrté namítané ochranné známce, neboť obě jsou tvořeny pouze obrazem červeného plodu třešně se stopkou (v případě třetí namítané ochranné známky doplněného čokoládovým

bonbónem) v červeném obdélníku. Tyto motivy (obraz třešně a čokoládového bonbónu) sice obsahuje i napadená ochranná známka, avšak nejedná se o znaky dominantní ani distinktivní.

Soud se tedy zabýval tím, zda existuje nebezpečí záměny s pátou namítanou ochrannou známkou, tedy slovní ochrannou známkou ve znění „MON CHERI“. K tomu soud připomíná, že rozlišovací schopnosti ochranné známky je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Z hlediska vizuálního je dominantním znakem napadené ochranné známky slovní prvek „MONTERINI“, jehož jednotlivá písmena jsou vyvedena standardně, bez zvláštní grafické úpravy. Celkový vizuální dojem slovního označení závisí na počtu písmen a složení jednotlivých slov, jakož i na struktuře označení. V dané věci je zřejmé, že pátá namítaná ochranná známka se s napadenou ochrannou známkou shoduje v prvních písmenech tj. „MON“. Dále se však vizuální podoby napadené ochranné známky a páté namítané ochranné známky liší natolik, že ve věci nelze akcentovat ani obecnou zásadu, že průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počátečním prvkům než prvkům následujícím. Dle názoru soudu nelze při posuzování ochranných známek přehlédnout zejména to, že pátá namítaná ochranná známka je opticky jasně oddělena na dvě části, a to na části „MON“ a „CHERI“. Jiný celkový dojem grafického oddělení bude u podstatné části relevantních spotřebitelů navíc umocněn tím, že jak část „MON“, tak část „CHERI“ mají v cizím jazyce specifický význam, který si spotřebitel spojí s dotčenými výrobky (k tomu podrobněji viz odůvodnění vztahující se k vnímání spotřebitele ze sémantického hlediska). Dále je třeba konstatovat, že ochranné známky mají různý počet písmen. Obě sice obsahují shodná písmena „ERI“, avšak u napadené ochranné známky za nimi následuje ještě koncovka „NI“, která u spotřebitele bude vyvolávat odlišný dojem, neboť bude tvořit výrazně jinou koncovou část označení. Všechny tyto okolnosti pokládá soud ve svém souhrnu za natolik distinktivní, že jsou z vizuálního hlediska schopny vyvolat u průměrného spotřebitele odlišný dojem z posuzovaných ochranných známek.

Dle názoru soudu se porovnávaná označení liší i z fonetického hlediska. V dané věci není sporu o tom, že průměrný spotřebitel bude napadené označení vzhledem k jeho dominantnímu prvku vyslovovat jako „monteriny“, zatímco slova chráněná pátou namítanou ochrannou známkou jako „monšeri“, případně „monšerí“. Základním rozdílem je tedy zejména odlišný počet slabik. Opodstatněný není ani poukaz žalobce, že při rychlém vyslovení lze stěží postřehnout rozdíl, neboť dle názoru soudu je právě poslední slabika „NI“ foneticky výrazná natolik, aby byl celkový dojem z jejího vyslovení jiný. Žalobci nelze přisvědčit ani v tom, že by poslední dvě písmena „NI“ byla neznělá, neboť v daném případě bude odlišný fonetický dojem vytvářen z celé slabiky, nikoli z jednotlivých písmen (hlásky „N“ a „I“ jsou nadto obě znělé). Lze i podotknout, že jak „monterini“, tak „monšeri“ nejsou výrazy dostatečně dlouhé na to, aby pozornost spotřebitele v průběhu vnímání fonetické interpretace těchto označení klesala. Konečně se lze ztotožnit se žalovaným i v tom, že i v případě rychlého vyslovení obou označení bude u výrazu „monšeri“ tvořit výrazný zvukový dojem sykavka „š“. Napadená ochranná známka tedy není podobná páté namítané ochranné známce ani z fonetického hlediska.

V porovnání posuzovaných ochranných známek ze sémantického hlediska lze vyjít z názoru žalovaného, že český spotřebitel bude nejspíše slovní prvky „MONTERINI“ a „MON CHERI“ považovat za fantazijní. K tomu soudu dodává, že pokud by byl český spotřebitel jazykově vybaven, pak by určitý sémantický význam pokládal označení „MON CHERI“, které ve francouzštině znamená „drahoušek“ či „můj milovaný“. S ohledem na to, že v České republice je spíše než francouzština rozšířena angličtina, je možné označení „MON CHERI“

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

vnímat i jako určitou slovní hříčku spočívající v kombinaci francouzského slova „MON“ (přivlastňovací zájmeno znamenající „můj“, „mé“, „moje“) a anglického slova „CHERRY“ (tj. třešeň). Právě slovo „CHERRY“ dle názoru soudu může zaujmout podstatnou část českých spotřebitelů, neboť toto slovo poukazuje na náplň výrobků chráněných kolidujícími označeními a jeho použití na trhu relevantních výrobků je zcela běžné (k tomu srov. i příklady obalů srovnatelných výrobků, na které poukazoval žalobce v replice, z nichž první je označen jako „CHERRISSIMO“, druhý jako „Cherries in Brandy“ atd.). Slovní označení „MONTERINI“ bude naopak průměrný český spotřebitel pojmát jako fantazijní označení bez sémantického významu. Soud tedy ve shodě se žalovaným konstatuje, že napadená ochranná známka a pátá namítaná ochranná známka nemají žádnou významovou spojitost.

Soud tedy ve shodě s žalovaným neshledal z hlediska vizuálního, fonetického ani sémantického napadenou ochrannou známku a namítané ochranné známky jako shodné nebo závažně podobné. Lze toliko připustit, že ve věci existuje určitý stupeň vizuální podobnosti mezi napadenou ochrannou známkou a pátou namítanou ochrannou známkou daný stejnými počátečními písmeny „MON“, avšak z výše vyložených důvodů podobnost ochranných známek nedosáhla takového stupně, aby založila důvod pro aplikaci tzv. kompenzačního principu vyloženého v rozsudku SDEU ve věci C-39/97 *Canon*, který spočívá v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami, a naopak. Jinými slovy, i když soud vzal v úvahu shodu dotčených výrobků a zvláště pečlivě zkoumal podobnost samotných ochranných známek, nedospěl k závěru, že by mezi napadenou ochrannou známkou a pátou namítanou ochrannou známkou existovala pravděpodobnost záměny.

K tvrzení žalobce, že spotřebitel může považovat výrobky označené napadenou ochrannou známkou za výrobky z řady žalobce označené jako „ROCHER“, soud podotýká, že k posouzení nebezpečí asociace mezi skupinou (sérií) starších ochranných známek jako celku a přihlášeným označením je nutné přistoupit i pokud není shledána pravděpodobnost záměny napadené ochranné známky s žádnou ze samostatně posuzovaných ochranných známek. Takové nebezpečí záměny nevyplyvá z možnosti, že spotřebitel zamění přihlášené označení s jednou ze starších ochranných známek, ale z možnosti, že se bude domnívat, že přihlášené označení je součástí stejné skupiny (série) ochranných známek (v podrobnostech viz již citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č. j. 10 As 187/2015 – 58, publ. pod č. 3556/2017 Sb. NSS). K tomu soud uvádí, že žalobce opět opírá svůj názor o nebezpečí záměny o existenci slovního prvku „ROSHEN“ v napadené ochranné známce. V dané věci tedy lze shodně jako v předchozích pasážích tohoto rozsudku upozornit na to, že slovní prvek „ROSHEN“ je v napadené ochranné známce nevýrazný, splývá s jiným grafickým prvkem a spotřebitelé se tedy tímto prvkem při nákupu dotčených výrobků řídit nebudou, neboť je zaujme nápis „MONTERINI“. Dále je třeba dodat, že v ochranných známkách žalobce nelze shledat známkovou sérii či skupinu ve smyslu citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu. O tu by se mohlo jednat např. v případě, kdy v ochranných známkách obsažený prvek sám o sobě není distinktivní ani dominantní, ale je součástí skupiny ochranných známek jako celku (tj. např. slovní prvek „uni“ je součástí známek UNIZINS, UNIFONDS, UNIRAK apod.). V dané věci však namítané ochranné známky žalobce žádnou takovou sérii nevytváří, neboť slovní prvek „ROCHER“ sám o sobě tvoří první namítanou ochrannou známku a v druhé namítané ochranné známce je součástí slovního prvku „FERRERO ROCHER“. Obě tyto ochranné známky tedy v podstatě chrání distinktivní slovní prvek „ROCHER“ a nelze je považovat za „sérii“, která by vedla k „posílení“ distinktivního charakteru jiného prvku, který by při samostatném zkoumání nebylo možné považovat za distinktivní či dominantní.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Žalobce v dalším okruhu žalobních námitek uvedl, že jeho výrobky „ROCHER“ a „MON CHERI“ jsou mezi spotřebiteli velmi oblíbené a na území České republiky požívají dobrého jména. Dle názoru žalobce žalovaný v napadeném rozhodnutí „tuto skutečnost nikterak nezohlednil“. K tomu soud poukazuje na § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách, podle něhož platí: *Osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomto ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.* Dále je třeba poukázat na § 25 odst. 2 věta první zákona o ochranných známkách, podle něhož platí: *Námitky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy.* Již ze znění citovaných ustanovení vyplývá, že bylo na žalobci jakožto na namítajícím, aby v námitkách vymezil, v čem konkrétně spatřuje důvody pro nezapsání napadené ochranné známky do rejstříku, a tyto důvody náležitě podložil důkazy (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2013, č. j. 1 As 156/2012 – 40, k obdobnému § 34 odst. 1 věta první zákona o ochranných známkách). Důkazní břemeno k prokázání dobrého jména namítané ochranné známky tak nese namítající, což byl v daném případě žalobce. Ke konstatování existence dobrého jména tedy bylo nutné prokázat, že relevantní okruh spotřebitelů bude bez dalšího očekávat dobrou kvalitu výrobků či služeb, pokud budou označeny namítanými ochrannými známkami. Způsoby prokázání takové skutečnosti mohou být různé (např. vysoký podíl výrobků či služeb označených namítanou ochrannou známkou na relevantním trhu; hodnocení výrobků a služeb ve spotřebitelských průzkumech, v odborném tisku apod.), nicméně musejí být dostatečně spolehlivé (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014, č. j. 6 As 54/2013 – 128; nebo ze dne 25. 7. 2013, č. j. 9 As 123/2012 – 136, a v nich citovanou judikaturu).

V daném případě je třeba konstatovat, že žalobce nejenže ve správním řízení k prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek žádné důkazy nepředložil, ale v podaných námitkách „dobré jméno“ či „oblíbenost“ výrobků chráněných namítanými ochrannými známkami ani dostatečně konkrétně netvrdil. Žalobce výslovně uvedl, že námitky podává z důvodů podle § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona o ochranných známkách, v textu námitek se věnoval otázce zaměnitelnosti napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek z vizuálního a fonetického hlediska a jako důkazy předložil především kopie rozhodnutí správních orgánů či soudů jiných evropských zemí týkající hodnocení pravděpodobnosti záměny ze strany spotřebitelů. Žalobce sice na str. 4 námitek uvedl, že přihlašovatel by mohl těžit z „všeobecné známosti“, resp. z „dobré pověsti“ označení žalobce mezi průměrnými českými spotřebiteli, avšak žalobce jednak toto tvrzení vztáhnul k názoru, že „napadené označení je tvořeno prvky, které jsou totožné nebo zaměnitelné s jeho výše uvedenými ochrannými známkami“, jednak jej uvedl v naprosto obecné rovině a poté pokračoval v argumentaci o fonetické podobnosti porovnávaných označení. S ohledem na to považuje soud reakci správního prvního stupně uvedenou na str. 15 napadeného rozhodnutí za adekvátní. Lze se totiž ztotožnit se správním orgánem prvního stupně, že § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách na případ žalobce ani hypoteticky dopadat nemůže (citované ustanovení upravuje institut *všeobecně známé známky nezapsané* do rejstříku, nikoli zvýšenou ochranu ochranné známky s „dobrým jménem“), a ani ze samotného textu podaných námitek a z předložených důkazů nelze dovodit, že by snad žalobce poukazoval na dobré jméno namítaných ochranných známek ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Rovněž v rozkladu proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně žalobce neuvedl žádná konkretizovaná tvrzení o „dobrém jménu“ namítaných ochranných známkách a v tomto směru nepředložil ani žádné relevantní důkazy.

Soud tedy shrnuje, že za dané procesní situace (kdy žalobce nijak konkrétně netvrdil ani neprokazoval okolnosti týkající se „dobrého jména“, „proslulosti“ či „známosti“ namítaných ochranných známek) nebyl žalovaný povinen zohledňovat „dobré jméno“, případně „známost“ či „oblíbenost“ namítaných ochranných známek. Jak již bylo řečeno výše, v řízení o námitkách podle § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách bylo na žalobci, aby tvrdil a prokázal důvody pro nezapsání napadené ochranné známky do rejstříku; naopak jak správní orgán prvního stupně, tak žalovaný nebyli povinni za žalobce tyto důvody domýšlet či *ex offio* vyhledávat skutečnosti, které by snad mohly svědčit o důvodnosti žalobcem podaných námitek. Správním orgánům tedy nelze oprávněně vytýkat, že nezohlednily „dobré jméno“ výrobků žalobce.

K námitce žalobce, že se jeho ochranné známky těší na území České republiky velké popularitě a tyto skutečnosti je připraven prokázat důkazy, soud připomíná, že jakkoliv ve správním soudnictví platí princip plné jurisdikce, není jeho cílem nahrazovat řízení před správním orgánem, neboť soudní přezkum správních rozhodnutí nelze vnímat jako odvolací řízení v plné apelaci. V takovém případě by byla totiž popřena koncepce správního soudnictví založená na přezkumu zákonnosti pravomocných správních rozhodnutí. Základním smyslem a účelem soudního přezkumu správních rozhodnutí je poskytnutí ochrany v případech, kdy osoby, jež tvrdí, že byly na svých právech dotčeny, se svých práv nedomohly před správním orgánem (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2015, č. j. 7 As 93/2015 – 36, a v něm citovanou judikaturu). Žalobce soudu k prokázání dobrého jména svých ochranných známek předložil vyjádření společnosti GfK Czech, s. r. o. (zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění) ze dne 15. 4. 2011 a tabulky mediálních investic a sledovanosti TV reklamy vyhotovené společností PHD, a. s. Z těchto podkladů mělo dle názoru žalobce např. vyplynout, že se v posledních šesti letech prodalo na území České republiky v průměru 58 000 tun výrobků „Rocher“ ročně, že žalobce za období let 2005 až 2010 investoval do propagace svých výrobků cca 26 000 000 korun ročně, že reklamu na výrobky značky „ROCHER“ musí znát téměř každý spotřebitel atp.

K tomu soud uvádí, že žalobcem předložené důkazy mají osvědčovat skutečnosti, které nastaly před vydáním napadeného rozhodnutí. V samotném správním řízení však žalobce tyto poklady nepředložil (stejně jako nepředložil ani žádné jiné podklady, které měly osvědčovat popularitu, oblíbenost či známost jeho výrobků označovaných namítanými ochrannými známkami), ačkoliv mu v tom nic nebránilo. V rámci soudního přezkumu může být přezkoumávána zákonnost napadeného správního rozhodnutí, avšak nemůže být nahrazováno správní řízení. S ohledem na to, že žalobce ve správním řízení žádná skutková tvrzení o svém „dobrém jménu“, „proslulosti“ či „známosti“ neuvedl, nemůže tyto skutkové závěry činit v první instanci až správní soud. K tomu srov. i závěry usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2008, č. j. 7 Afs 54/2007 - 62, publ. pod č. 1742/2009 Sb. NSS, podle něhož žalobce může bez omezení namítat nesprávné *právní* posouzení věci, k němuž žalovaný svým postupem dospěl, avšak nemůže účinně zpochybňovat zákonnost postupu žalovaného správního orgánu a vytýkat mu jako procesní vadu, že se nevypořádal se skutečnostmi či právními námitkami, které žalobce ve správním řízení neuvedl. Prokázání dobrého jména ochranné známky přitom nelze považovat za otázku právní, ale za otázku skutkovou. Ostatně i v dané věci se žalobce po soudu domáhá posouzení podkladů, které mají svědčit o ryze skutkových okolnostech (tj. o objemu prodeje jeho výrobků či o výdajích na reklamu). Soud však nemůže provést navržené důkazy a *de facto* v první instanci zkoumat, zda jsou ve věci žalobce dány skutkové okolnosti nasvědčující „dobrému jménu“ namítaných ochranných známek a tím i případné rozšířené ochraně namítaných ochranných známek. Jen na okraj soud podotýká, že dovolává-li se žalobce

proslulosti či vžitosti svých namítaných ochranných známek, tím spíše, při zhodnocených rozdílech a odlišném celkovém dojmu napadené ochranné známky, nemůže předpokládat, že průměrný spotřebitel (při tvrzeném objemu prodeje a reklam) zamění výrobky osoby zúčastněné na řízení s výrobky žalobce.

VII. Závěr

Z výše uvedených důvodů dospěl Městský soud v Praze k závěru, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, a proto žalobu podle § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému v řízení žádné náklady nad rámec jeho běžné činnosti nevznikly.

Osoba zúčastněná na řízení má podle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů řízení, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V tomto řízení však osobě zúčastněné na řízení žádná povinnost uložena nebyla, a proto soud třetím výrokem tohoto rozsudku rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Praze dne 6. prosince 2017

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu