



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., IČ: 449 65 117**, se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1481/4, (dříve TPK, spol. s r. o., IČ: 449 65 117, se sídlem Hodonín, Velkomoravská 2714/28), zastoupen JUDr. Andreou Považanovou, advokátkou v Praze 5, Elišky Peškové 15/735, **za účasti:** BEL Sýry Česko, a. s., IČ: 607 14 603, se sídlem Želetava, Pražská 218, zastoupen JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem v Praze 2, Vinohradská 37/938, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 20. 6. 2014, č. j. O-423530/73618/2007/ÚPV,

T a k t o:

I. Žaloba se zamítá.

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

III. Osoba zúčastněná nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 7. 8. 2014 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 6. 2014, č. j. O-423530/73618/2007/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. 11. 2007 o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 275574 ve znění „SMETANITO“, jejímž majitelem je společnost BEL Sýry Česko, a. s., IČ: 607 14 603, se sídlem Želetava, za neplatnou.

Napadená slovní ochranná známka č. 275574 ve znění „SMETANITO“ byla s právem přednosti ode dne 21. 2. 2005 zapsána do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 29. 9. 2005 pro výrobky a služby zařazené do třídy 29: mléčné výrobky, sýry všeho druhu podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Dne 1. 11. 2006 podala společnost TPK, spol. s r. o., IČ: 44965117, se sídlem Hodonín, Velkomoravská 2714/28, návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b), c), d) a g) a § 32 odst. 3 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. Navrhovatel tvrdil, že je majitelem zaměnitelných ochranných známek se stejnou koncovkou –ITO, zapsaných pro stejné nebo podobné výrobky.

První namítaná slovní ochranná známka č. 178903 ve znění „APETITO“ byla přihlášena dne 14. 9. 1993 a zapsána dne 16. 8. 1994 pro výrobky zařazené do třídy 29: lahůdkový tavený sýr podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 252125 ve znění „APETITO“ byla přihlášena dne 24. 9. 1998 a zapsána dne 24. 3. 2003 pro výrobky zařazené do třídy 29: mlékárenské výrobky, sýry, tavené lahůdkové sýry podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.



Třetí namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 252126 ve znění „APETITO“ byla přihlášena dne 16. 4. 1999 a zapsána dne 24. 3. 2003 pro výrobky zařazené do třídy 29: sýry s veškeré mlékárenské výrobky na bázi sýrů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.



Čtvrtá namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 252128 ve znění „APETITO“ byla přihlášena dne 5. 8. 1999 a zapsána dne 24. 3. 2003 pro výrobky zařazené do třídy 29: sýry a mlékárenské výrobky na bázi sýrů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.



Pátá namítaná slovní ochranná známka č. 245416 ve znění „APETITO Svačinka“ byla přihlášena dne 31. 7. 2000 a zapsána dne 29. 7. 2002 pro výrobky zařazené do třídy 29: sýry, mléko, mlékárenské výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Šestá namítaná slovní ochranná známka č. 236161 ve znění „APETITO junior“ byla přihlášena dne 31. 7. 2000 a zapsána dne 27. 8. 2001 pro výrobky zařazené do třídy 29: sýry, mléko, mlékárenské výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Sedmá namítaná slovní ochranná známka č. 247320 ve znění „APETITO MAXI“ byla přihlášena dne 13. 9. 2001 a zapsána dne 24. 9. 2002 pro výrobky zařazené do třídy 29: sýry, mléko, mlékárenské výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Osmá namítaná slovní ochranná známka č. 247321 ve znění „APETITO LINIE“ byla přihlášena dne 13. 9. 2001 a zapsána dne 24. 9. 2002 pro výrobky zařazené do třídy 29: sýry, mléko, mlékárenské výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Devátá namítaná slovní ochranná známka č. 258392 ve znění „APETITO XXL“ byla přihlášena dne 10. 2. 2003 a zapsána dne 29. 10. 2003 pro výrobky zařazené do třídy 29: sýry, mléko, mlékárenské výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Desátá namítaná slovní ochranná známka č. 259813 ve znění „APETITO MAXI XXL“ byla přihlášena dne 10. 2. 2003 a zapsána dne 23. 12. 2003 pro výrobky zařazené do třídy 29: sýry, mléko, mlékárenské výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. 11. 2007 byl návrh na prohlášení slovní ochranné známky č. 275574 ve znění „SMETANITO“ za neplatnou, podaný podle § 32 odst. 1 a 3 zákona o ochranných známkách, zamítnut z důvodu, že označení „SMETANITO“ jako novotvar disponuje určitým stupněm originality, postačujícím k jeho zápisu do rejstříku ochranných známek, a že i přes zjištěnou shodu porovnávaných výrobků neexistuje pravděpodobnost záměny tohoto označení s namítanými ochrannými známkami či jejich asociace, neboť porovnávané ochranné známky nejsou podobné ani v jednom z posuzovaných hledisek.

Toto rozhodnutí napadnul navrhovatel rozkladem dne 6. 12. 2007, v němž mj. uváděl, že výraz „SMETANITO“ je vytvořen stejným způsobem jako dominantní prvek namítaných ochranných známek „APETITO“ a poukázal na vysokou rozlišovací způsobilost koncovky „-ITO“ pro něj, a že mezi porovnávanými označeními existuje podobnost ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 17. 9. 2008 rozklad zamítnul a potvrdil prvostupňové rozhodnutí o zamítnutí návrhu žalobce podaného podle § 32 odst. 1 a 3 ve spojení s § 4 písm. b), c), d) a g) a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách na prohlášení neplatnosti slovní ochranné známky č. 275574 „SMETANITO“, jejímž majitelem je osoba zúčastněná na řízení. Setrval na názoru, že žalobce neprokázal, že napadené označení nedosahuje určitého stupně originality, který je jinak nutný k jeho zápisu do rejstříku ochranných známek, a neprokázal ani, že označení nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost. Žalovaný mj. konstatoval, že podstatou ochranné známky totiž není její novost či kreativnost, ale schopnost odlišit výrobky a služby pocházející od různých osob, což označení „SMETANITO“ plní. K tvrzené zaměnitelné podobnosti se známkovou řadou „APETITO“ uvedl, že koncovka „-ITO“ není pro známkovou řadu příznačná, je-li tvořena slovem „APETITO“. Porovnávané ochranné známky si nejsou podobné ani slovním základem, ani koncovkou a není tak splněna podmínka § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tedy možnost vzniku úsudku, že u spotřebitelské veřejnosti může dojít k záměně zboží označeného těmito známkami.

Proti rozhodnutí ze dne 17. 9. 2008 podal žalobce žalobu, která byla zamítnuta rozsudkem Městského soudu v Praze sp. zn. 8 Ca 429/2008, resp. sp. zn. 8 A 314/2011. Nicméně rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 11. února 2014, č. j. 2 As 38/2013 – 84, byl zrušen jak rozsudek zdejšího soudu, tak i rozhodnutí žalovaného. Věc byla vrácena předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 2 As 38/2013 – 84 konstatoval, že žalovaný v rozhodnutí o rozkladu svůj závěr o nemožnosti asociace založil na vlastním rozboru vizuálního, fonetického a významového hlediska, kdy deklaroval, že ochranné známky hodnotí i z hlediska celkového dojmu; závěrem konstatoval, že rozdíly převažují, a tudíž se nejedná o označení podobná. Žalovaný své hodnocení jednotlivých hledisek založil na posuzování dílčích částí označení, aniž by u jednotlivých hledisek posoudil celkové působení označení z hlediska toho, že označeny jsou shodné výrobky, tavené sýry, které jsou zbožím

takřka každodenní spotřeby a pozornost spotřebitele je nízká, což vše snižuje práh významnosti zjištěné podobnosti a rovněž umenšuje význam dílčího posuzování částí označení (slabik, mluvnických částí atd.), ve prospěch celkového působení na spotřebitele z hlediska možné záměny či asociace. Žalovaný tímto zvýrazněním jednotlivých částí označení rezignoval na posouzení celkového dojmu označení, ačkoli tento princip odůvodnění napadeného rozhodnutí slovně akcentuje. Závěry žalovaného zde nejsou přezkoumatelné, stejně tak jako nejsou přezkoumatelné závěry opřené o konstatování počtu zapsaných ochranných známek, bez zohlednění kritérií přednosti, označeného zboží, jednoslovnosti atd.

Posléze byl rozklad žalobce ze dne 6. 12. 2007 zamítnut novým žalobou napadeným rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 20. 6. 2014, č. j. O-423530/73618/2007/ÚPV.

Žalovaný nejprve vymezil průměrného spotřebitele výrobků chráněných porovnáváním ochrannými známkami. Připomenul rozsudek Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, v němž je průměrný spotřebitel definován jako současný nebo potenciální spotřebitel daného druhu zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka, resp. přihlašované označení, užívá, jenž je průměrně informovaný, pozorný a rozumný.

Uvedl, že napadená ochranná známka je zapsána pro mléčné výrobky, sýry všeho druhu, je tedy zřejmé, že se jedná o stejné výrobky jako v případě chráněných namítanými ochrannými známkami. Obecně jde o mléčné výrobky s důrazem na konkrétní skupinu sýrů. Tyto výrobky lze zařadit mezi základní, běžně dostupné potraviny. Nakupuje je téměř denně nejširší spotřebitelská veřejnost na mnoha prodejních místech od supermarketů, samoobsluh, po prodejny mléčných lahůdek apod. Výrobky spadají mezi produkty nižší cenové kategorie, byť v konkrétních případech může jít i o produkty luxusní a drahé (např. francouzské sýry nabízené ve specializovaných prodejnách). Žalovaný shrnul, že průměrný spotřebitel předmětných výrobků bude zástupce nejširší veřejnosti a vzhledem k uvedeným skutečnostem bude jeho pozornost většinou nižšího stupně.

Žalovaný poté provedl standardní porovnání obou označení „SMETANITO“ a „APETITO“ z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického, a neshledal mezi nimi podobnost.

Pokud jde o vizuální hledisko, žalovaný uvedl, že obě označení jsou jednoslovná, složená ze čtyř slabik o celkovém počtu 9, resp. 7 písmen. Lze předpokládat, že oba výrazy budou vnímány kompaktně s ohledem na absenci viditelného vizuálního rozdělení. Skupiny písmen v prvních částech označení „SME“ a „APE“ jsou odlišné. Středové část sice začínají shodně písmenem „T“, ale v napadené ochranné známce jsou navíc přítomna písmena „AN“. Obě označení končí skupinou písmen „ITO“. Existuje tedy shoda v koncových částech a relativní shoda v písmenech „ET“, jejíž význam je oslaben odlišným uskupením sousedních písmen. Žalovaný uzavřel s tím, že porovnávaná označení nejsou podobná a dokázal na rozsudek Tribunálu ve věci T-402/07 Kaul GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) - Přihláška slovní ochranné známky Společenství ARCOL – Starší slovní ochranná známka Společenství CAPOL.

Pokud jde o hledisko fonetické, žalovaný uvedl, že spotřebitel bude napadené označení vyslovovat „sme-ta-ny-to“, zatímco namítané ochranné známky budou vyslovovány jako „a-pe-ty-to“. Podle žalovaného existuje sice shoda v poslední slabice „to“, podobné jsou si třetí slabiky, neboť obsahují totožnou samohlásku, nicméně celkový sluchový vjem nabývá rozdíl na počátku slov – u napadené ochranné známky přítomnost sykavky na počátku výslovnostně poměrně výrazné a u namítané ochranné známky krátká a razantní slabika „a“ následovaná slabikami s foneticky poměrně neobvyklou sousedností souhlásek „p-t-t“, což výrazu dává specifický rytmus. Výslovnost porovnávaných označení díky fonetickým rozdílům hlásek „s“ a „a“ bude natolik rozdílná, že nelze shledat fonetickou shodnost ani podobnost porovnávaných označení.

Pokud jde o hledisko sémantické, žalovaný konstatoval, že porovnávaná označení „SMETANITO“ a „APETITO“ si nejsou ani z tohoto hlediska podobná. Žalovaný se zabýval tvrzení žalobce, že výraz „APETITO“ je fantazijním prvkem sestávajícím se ze dvou dominantních částí – „APETIT“ a koncovka „ITO“, a že jejich spojení navozuje dojem původu v některém z románských jazyků. Žalovaný označil tuto interpretaci za účelovou a konstatoval, že výraz „apetito“ znamená ve španělštině chuť k jídlu, v mírné transkripci „appetito“ v italštině má význam obdobný. Průměrný spotřebitel nemusí disponovat rozsáhlými znalostmi cizích jazyků, aby slovní prvek „apetito“ mohl považovat jako synonymum slova „chuť (k jídlu)“. Žalovaný nepokládal za pravděpodobné, aby spotřebitel považoval slovo „apetito“ za složeninu jakýchkoli dvou výrazů, ale považuje je za kompaktní a jednotné slovo, aniž by měl z něho důvod vydělovat pouze „ITI“. Přisvědčil názoru správního orgánu prvního stupně, že žalobcem uváděná složenina slova „apetit“ a koncovky „ito“ by výsledně měla podobu „apetitito“, což je o slabiku delší, tj. znění odlišné od namítané ochranné známky „APETITO“. Argument, že namítaná ochranná známka je tvořena složeninou slova „apetit“ a koncovky „ito“ se tudíž nezakládá na pravdě.

Pokud jde o celkový dojem porovnávaných označení, žalovaný konstatoval, že porovnávaná označení nevykazují žádné shodné či podobné relevantní charakteristiky, na jejichž základě by bylo možné konstatovat jejich shodnost či podobnost z hlediska celkového dojmu.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a uváděl, že se žalovaný sice v rozkladovém řízení snažil reagovat na výtky rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. února 2014, č. j. 2 As 38/2013 – 84, nicméně rozhodnutí je vadné.

Žalobce především odmítal názor žalovaného, že označení „APETITO“ a „SMETANITO“ nejsou krátká označení a namítal, že z rozhodovací praxe Tribunálu Evropské unie nemá vyplývat, že by čtyřslabičná označení nemohla být považována za krátká označení.

Žalobce odkazoval na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2013, č. j. 8 As 41/2012 – 51, podle něhož zaměnitelnost může být dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací způsobilost.

Žalobce namítal, že spotřebitel se nesoustředí slovní prvky „APETIT“ a „SMETANA“, neboť jde o laudatorní a popisné prvky, ale soustředí se na fantazijní části

těchto označení, tj. na koncovku „-ITO“. Tvrdil, že právě koncovka „-ITO“ je dominantní prvek, z fonetického i vizuálního hlediska určující.

Žalobce namítal, že závěry o sémantické nepodobnosti posuzovaných označení jsou chybné, neboť obě posuzovaná označení jsou tvořena stejným způsobem a obě obsahují totožnou koncovku „-ITO“.

Žalobce namítal, průměrný spotřebitel se může domnívat, že označení „SMETANITO“ navazuje na označení „APETITO“, resp. na známkovou řadu tvořenou ochrannými známkami „APETITO“, a že mezi posuzovanými označeními tak existuje nebezpečí záměny.

Žalobce namítal, že v době podání návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky „SMETANITO“ byla koncovka „-ITO“ používána výlučně žalobcem. Namítal, že žalovaný pochybil, když nezohlednil nepřítomnost jiných mléčných výrobků s koncovkou „-ITO“ na trhu, stáří ochranných známek „APETITO“ či existenci známkové řady žalobce.

Žalobce namítal, že žalovaný neaplikoval tzv. kompenzační princip obsažený v rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

Žalobce odmítal jako vadné závěry žalovaného týkající se ustanovení § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách. Napadená ochranná známka je evidentně odvozena a přímo souvisí se smetanou a tak je ve smyslu § 4 písm. d) citovaného zákona označením, které je tvořeno výlučně označením, které se stalo obvyklým v běžném životě nebo obchodních zvyklostech. Označení „SMETANITO“ je označením, které jako celek odkazuje na jednu z vlastností tavených sýrů, tj. jejich smetanovost. Podle názoru žalobce je napadené označení vyloučeno podle ze zápisu § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 22. 9. 2014 odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 20. 6. 2014 a mj. uvedl, že otázku odlišného vnímání části „ITO“ v rámci porovnávaných označení podrobně a logicky odůvodnil. Své posouzení provedl optikou průměrného spotřebitele, kterým je představitel laické veřejnosti, jehož pozornost bude, jak ve svém rozsudku ze dne 11. 2. 2014, č. j. 2 As 38/2013-84, zmínil Nejvyšší správní soud, vzhledem k povaze výrobků jakožto často nakupovaných potravin, nižší. Ani přes tuto okolnost však vzhledem ke shledané nepodobnosti porovnávaných označení není pravděpodobná záměna takto označených výrobků na trhu. Tvrdil, že napadené rozhodnutí vychází z řádně zjištěného skutkového stavu, je logicky a podrobně odůvodněné, opírá se o ustanovení zákona o ochranných známkách a je v souladu se základními zásadami správního řízení, aniž by přitom vybočovalo z dosavadní rozhodovací praxe, má žalovaný za to, že žaloba není důvodná.

Žalobce ve své replice ze dne 9. 12. 2014 uvedl, že porovnávaná označení mají kromě stejné koncovky, stejnou strukturu a stejnou sekvenci slabik, neboť obě jsou čtyřslabičná a foneticky navazují podobný dojem. Žalobce znovu namítal, že žalovaný neaplikovat tzv. kompenzační princip.

Osoba zúčastněná na řízení společnost BEL Sýry Česko, se sídlem Želetava, ve svém vyjádření ze dne 21. 9. 2017 upozornila, že Nejvyšší správní soud v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. února 2014, č. j. 2 As 38/2013 – 84, proti vypořádání námitek

zápisné nezpůsobivosti podle § 4 zákona o ochranných známkách neměl žádné výhrady, a že nové rozhodnutí žalovaného se vypořádalo s rozkladovými námitkami více než náležitě. Zdůraznila, že žalobce nemá žádnou známkovou řadu tvořenou ochrannými známkami, které jsou založeny na „fantazijní rozlišující“ koncovce ITO. Žalobce má zapsány ochranné známky, které obsahují jen dominantní prvek „APETITO“.

K návrhu na aplikaci tzv. kompenzačního principu ve smyslu rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha uvedla, že v tomto případě pravidlo bylo uplatněno za situace, kdy kolidující označení byla shledána nejen vysoce podobnými (což jistě není tento případ) a současně starší ochranná známka „Canon“ byla shledána ochrannou známkou s dobrým jménem (není daný případ) a byla prokázána její vysoká rozlišovací způsobilost (není daný případ).

Dne 30. 10. 2017 předložila společnost BEL Sýry Česko, se sídlem Želetava, listinné důkazy – vzorky z období 1973 – 1995 prokazující dobu vznik označení APETITO, kontinuální užívání označení APETITO v závodě Želetava, jeho posloupně navazující vlastníky: Lacrum Brno, n. p., Lacrum Brno s. p., RAMAX spol. s r.o., Želetavská sýrárna s.r.o., Želetavská sýrárna a.s. a jeho známost na trhu (faktury, objednávky obalů, smlouvy, přehled obalů, tiskoviny – letáky, protokol o jednání se svědeckými výpověďmi).

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 7. 11. 2017, při nichž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích. Při jednání soud provedl dokazování jednak z obsahu správního spisu, a jednak z materiálů předložených soudu dne 30. 10. 2017.

Při jednání zástupce osoby zúčastněné předložil soudu k nahlédnutí doplňující vyjádření žalobce Krajskému soudu v Brně ve věci 18 (41) Cm 231/2006 ze dne 9. 10. 2017, v němž se na str. 9 uvádí: „Hledisko sémantické – Slovní prvek „APETITO“ bude spotřebiteli vnímáno jako odvozenina ze slova „apetit“, které lze přeložit do češtiny jako chuť k jídlu. Tento výraz je i běžným spotřebitelům znám rovněž z francouzské fráze „bon appetit“, která znamená dobrou chuť. Slovní prvek „APETIT“ tak bude spotřebiteli rovněž vnímán jako laudatorní označení navozující dojem o výjimečné chuti výrobku.“

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

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 není důvodná.

Nejprve se soud zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 6. 2014, č. j. O-423530/73618/2007/ÚPV, a dospěl k závěru, že se jedná o rozhodnutí, které je srozumitelné a podrobně se zabývající všemi vznesenými rozkladovými námitkami, které žalovaný postupně řádně vypořádal. Skutečnost, že námitkám nebylo vyhověno, nemůže být důvodem nepřezkoumatelnosti.

§ 4 do rejstříku se nezapiše označení,

b) které nemá rozlišovací způsobilost,

c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností,

d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech,

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. listopadu 2006, č. j. 5 As 59/2006-85:

I. Obvyklost ochranné známky [§ 4 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách] může být posouzena pouze jednak ve vztahu k výrobkům a službám, na které se ochranná známka vztahuje, a jednak ve vztahu k tomu, jak ochrannou známku vnímá cílová veřejnost. Jsou-li výrobky určeny spotřebiteli obecně, jde o analýzu vnímání průměrného spotřebitele.

II. Rozhodoval-li správní orgán na základě důkazních prostředků opatřených v řízení o rozkladu a nedal-li žalobci jakoukoliv možnost se k takto opatřeným důkazním prostředkům vyjádřit, znemožnil žalobci uplatnění jednoho ze základních práv, a to práva vyjádřit se ke všem prováděným důkazům (§ 33 odst. 2 správního řádu z roku 1967). Právo vyjádřit se ke všem provedeným důkazům nestojí na předpokladu správního orgánu, zda jednotlivá vyjádření účastníků řízení budou způsobilá vyvrátit dosavadní zjištění či nikoliv.

Podle rozsudku Městský soud v Praze č. j. 11 Ca 175/2005-58 rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele. Rozlišovací způsobilost (§ 4 písm. b) zákona o ochranných známkách), tj. schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje, se pohybuje od naprosté identity, shodnosti v některých prvcích, přes podobnost způsobující zaměnitelnost, až po naprostou odlišnost. Rozlišovací schopnost označení je proto nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek - vizuálního, fonetického, významového, porovnáváním druhu zboží a služeb či srovnáním dominantních prvků známkového motivu. Právní úprava ponechává na zhodnocení Úřadu průmyslového vlastnictví, zda přihlašované označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost (distinktivitu). Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem.

Pokud žalobce namítal, že napadené označení splňuje všechny předpoklady dle § 4 písm. b), c), d) zákona o ochranných známkách na nezápisnou nezpůsobilost, že napadené označení „SMETANITO“ popisuje výrobek, když obsahuje údaj o výchozí surovině a podle známkoprávní praxe nelze chránit označení odkazující na chemické prvky, a že jde tedy o identický případ, že napadené označení postrádá rozlišovací způsobilost, musel soud i tuto námitku odmítnout. Napadená ochranná známka přihlášená dne 21. 2. 2005, tedy ještě před vstupem České republiky do Evropské unie, byla zveřejněna 15. 6. 2005, a zapsána do rejstříku dne 29. 9. 2005, aniž by k přihlašovanému označení byly uplatněny jakékoliv námitky či připomínky. Žalobce podal návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou dne 1. 11. 2006 na základě tvrzeného rozporu zápisu s § 4 písm. b), c), d) a g) zákona o

ochranných známkách a z důvodu tvrzeného zásahu zapsané ochranné známky do práv navrhovatele prohlášení neplatnosti, jež mu plynou z jeho prioritně starší ochranné známky ve znění „APETITO“. Žalovaný se s těmito námitkami ve svém rozhodnutí řádně vypořádal, když uvedl, že výraz SMETANITO lze považovat za novotvar, který vznikl použitím slovního kořene slova smetana jako slova běžné slovní zásoby a slovotvorné přípony „-ito“, čímž deskriptivní a generické slovo smetana, které by jednoznačně nesplňovalo kritéria kladená na ochrannou známku, získalo určitý stupeň originality, který je v souladu se zákonem a dostačující pro zápis do rejstříku ochranných známek. Městský soud v Praze se k tomuto závěru žalovaného přiklonil a má za to, že poukaz žalobce na rozhodnutí Tribunálu zde není relevantní, jak již bylo uvedeno výše.

Podle názoru Městského soudu v Praze napadené označení „SMETANITO“ má rozlišovací způsobilost, i když napovídá průměrnému spotřebiteli zřejmě zvýšený obsah smetany. Označení, která nejsou čistě fantazijní totiž ještě, jako je tomu v inkriminované věci, nemusí postrádat rozlišovací způsobilost. V případě napadeného označení „SMETANITO“ nejde o označení sloužící k označení vlastností výrobku, neboť se jedná o označení fantazijní, které správně označil správní orgán prvního stupně jako novotvar. Žalovaný dospěl k závěru, že toto označení má určitý stupeň originality. Při hodnocení stupně originality konkrétního výrobku a schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Jak je uvedeno v rozsudku Městský soud v Praze č. j. 11 Ca 175/2005-58, právní úprava ponechává na zhodnocení žalovaného, zda přihlašované označení má dostatečnou distinktivitu. Pokud žalobce namítal terminus technicus „určitý stupeň originality“, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou, neboť takovéto hodnocení není nijak mimořádné, běžně soudy při hodnocení užívají pojem určitý stupeň intenzity, určitý stupeň společenské nebezpečnosti, apod. Pojem „určitý stupeň originality“ je tedy nutno vykládat jako stupeň originality nikoliv bezvýznamný. Pokud jde o námitku podle § 4 písm. d) zákona o ochranných známkách, není toto označení tvořeno údaji obvyklými v běžném jazyce. Žalobce nijak neprokázal, že by se toto označení stalo obvyklým v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech.

Městský soud v Praze musel ze shora uvedených důvodů konstatovat, že se žalobci nepodařilo prokázat svá tvrzení o zápisné nezpůsobilosti napadené slovní ochranné známky č. 275574 ve znění „SMETANITO“, neboť nepředložil žádné důkazy na podporu svých tvrzení.

Závěry napadeného rozhodnutí v této otázce jsou plně v souladu se závěry předchozích rozhodnutí ve věci, včetně rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. března 2013, č. j. 8 A 314/20011-304. Tento rozsudek byl sice rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2014, č. j. 2 As 38/2013-84, zrušen, ale Nejvyšší správní soud konstatoval, že proti vypořádání námitky zápisné nezpůsobilosti podle ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách nemá výhrady.

Městský soud v Praze proto neměl důvod, aby nepřisvědčil závěrům žalovaného, že v případě napadeného označení „SMETANITO“ je popisným prvkem pouze první část, která představuje téměř celé slovo smetana. Druhá část „ITO“ není v českém prostředí běžně užívaným a obecně srozumitelným slovem ani zkratkou. Už jen z toho důvodu není napadené označení tvořeno výlučně příslušnými údaji. Navíc je zde přítomen do jisté míry originální moment spojení ryze českého slova se skupinou písmen působících jako cizojazyčná přípona. Koncová část „ITO“ umožňuje, aby napadená ochranná známka „SMETANITO“ byla spotřebitelem vnímána jako smyšlené označení, a nikoli jen jako popisné. Neotřelé spojení obecného českého slova s koncovou částí evokující románské jazyky vytváří z napadeného

označení novotvar, nadaný mírou rozlišovací způsobilosti, která umožňuje zápis takového označení do rejstříku ochranných známek. Jako celek tedy označení není žádným běžně užívaným slovem ani pouhou sumou popisných či druhových údajů, ale pouze svou první částí evokuje určitou surovinu/vlastnost výrobku, avšak bez ztráty schopnosti individualizovat výrobky konkrétního subjektu. Takto vytvořený výraz relevantní veřejnost nebude vnímat jako výraz obvyklý, přímo popisující účel či povahu výrobků.

Městský soud v Praze musel rovněž konstatovat, že závěry žalovaného jsou pak zcela v souladu s žalobcem namítaným usnesením Tribunálu ve věci T-166/06 Powderject Research v. OHIM (Příhláška ochranné slovní známky POWDERMED): „*Pro označení tvořené novotvarem nebo slovem složeným s prvku vnímatelných jako popisné není dostačující, lze-li shledat jednotlivé prvky jako popisné. Popisným musí být rovněž novotvar/slovo jako celek. (viz bod 18)*“. Výraz „SMETANITO“ nepopisuje výrobek či jeho vlastnost, ale pouze na ni odkazuje ve smyslu evokace.

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 vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Podle 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.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 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.

Při posuzování žalobních námitek v plné jurisdikci vycházel Městský soud v Praze z citované judikatury Nejvyššího správního soudu, jakož i ustálené judikatury SDEU.

V citovaném zrušujícím rozsudku č. j. 2 As 38/2013-84 Nejvyšší správní soud argumentoval zejména tím, že nebyla dostatečně vypořádána námitka žalobce, že koncovka „ITO“ je pro jeho výrobky příznačná, a že spotřebitelé spojují tuto koncovku s ním. Dále vytýkal nedostatečné posouzení celkového působení porovnávaných označení z jednotlivých hledisek.

Dne 20. 6. 2014 bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí, kterým žalovaný rozklad opět zamítnul a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 9. 11. 2007 potvrdil. Porovnávaná označení byla opět posouzena z hlediska fonetického, vizuálního a sémantického, přičemž bylo konstatováno, že v celkovém vizuálním dojmu převládá odlišnost zejména na počátcích označení (ale též ve střední části) nad shodou v částech koncových, a proto nelze obě označení považovat za vizuálně podobná. Pokud jde o fonetický vjem, ve vnímání spotřebitelů budou celkově převažovat odlišnosti (v počáteční i střední části), k čemuž přispívá i pravidlo o kladení přízvuku na počátek slov v české výslovnosti a skutečnost, že pozornost spotřebitele je u označení, která nejsou pouze krátká, zaměřena spíše na jejich počáteční část. Pokud jde o hledisko sémantické, znovu bylo konstatováno, že porovnávaná označení si nejsou podobná. Průměrný český spotřebitel bude slovo „apetit“ znát jako synonymum slova chuť (k jídlu), slovo „apetito“ pak spotřebitel nebude považovat za složeninu dvou výrazů, ale bude je pokládat za kompaktní slovo, aniž by z něj bezdůvodně vyděloval pouze koncovku „ITO“. Počáteční část „SMETAN“ u napadeného označení „SMETANITO“ jednoznačně odkazuje na slovo „smetana“, druhá část „ITO“ pak bude českým spotřebitelem vnímána jako cizojazyčná přípona. Shodný princip tvorby u porovnávaných označení proto nebyl zjištěn. S ohledem na zjištěnou nepodobnost porovnávaných označení ze všech tří hledisek včetně přihlédnutí k významným sémantickým rozdílům dospěl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví k závěru, že průměrný spotřebitel bude porovnávaná označení považovat za nepodobná i z hlediska jejich celkového dojmu.

Žalovaný v závěru rozhodnutí potom konstatoval, že argument o vysoké rozlišovací způsobilosti a příznačnosti koncové části „ITO“ pro žalobce, je pouze jeho tvrzení, nepodpořené konkrétními důkazy. Sémantický výklad, podle něhož prvek „apetito“ vznikl spojením slov „APETIT“ a koncovky „ITO“ z výše uvedených důvodů neobstojí, stejně jako neobstojí ani pouhý odkaz na ochranné známky zapsané v rejstříku ochranných známek. Namítané označení ve znění „apetito“ je vnímáno jako odkaz na cizí slovo obecného významu „chuť“. Z toho důvodu lze jen stěží uvažovat vysokou vnitřní rozlišovací způsobilost. Pokud jde o vysokou rozlišovací způsobilost získanou užíváním, její konstatování je věci předložení určitých dokladů, přičemž pouhé tvrzení žalobce takovým důkazem rozhodně není. Žalobce neprokázal své tvrzení, že by koncová část „ITO“ pro něj získala vyšší rozlišovací způsobilost a byla pro něj příznačná.

Městský soud v Praze musel s tímto závěrem souhlasit. Koneckonců z doplňujícího vyjádření žalobce Krajskému soudu v Brně ve věci 18 (41) Cm 231/2006 ze dne 9. 10. 2017 je zřejmé, že žalobce vlastně zastává stejný názor. V tomto podání totiž expressis verbis uvedl: „Hledisko sémantické – Slovní prvek „APETITO“ bude spotřebiteli vnímáno jako odvozenina ze slova „apetit“, které lze přeložit do češtiny jako chuť k jídlu. Tento výraz je i běžným spotřebitelům znám rovněž z francouzské fráze „bon appetit“, která znamená dobrou

chut'. Slovní prvek „APETIT“ tak bude spotřebiteli rovněž vnímán jako laudatorní označení navozující dojem o výjimečné chuti výrobku. “

Pokud žalobce tvrdil, že označení „APETITO“ a „SMETANITO“ nejsou krátkými označeními, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. Prima facie je zřejmé, že slova obsahující čtyři slabiky a sedm, resp. devět písmen, lze stěží označit jako krátká slova. Žalovaný v napadeném rozhodnutí žalobci srozumitelně vysvětlil v rámci vizuálního posouzení obou označení, že obecně aplikovatelná hranice počtu písmen, slabik či slov, která odděluje označení pouze krátká od těch středních či delších, nebyla judikaturou stanovena. Koneckonců odkaz žalobce na ustálenou judikaturu SDEU, resp. Tribunálu, ohledně krátkých označení relativizuje jeho tvrzení.

V žalobcem citovaném rozsudku Tribunálu ve věci T-117/02 Grupo El Prado Cervera, SL v. OHIM (Příhláška slovní ochranné známky Společenství CHUFAFIT – Starší slovní a obrazové národní ochranné známky CHUFI) v bodě 48 se uvádí: *„Pokud se jedná o vizuální srovnání, je nutno konstatovat, že kolidující označení nemají jenom společnou předponu „chuf“, ale také písmeno „i“. Proto mají tato označení pět společných písmen, z nichž čtyři tvoří jejich úvodní část. Nicméně kolidující označení mají několik vizuálních rozdílů, jimž může spotřebitel věnovat pozornost stejně tak jako úvodní části s přihlédnutím k omezené délce zmíněných označení. Slovní označení se totiž píšou odlišně a jsou složena z různého počtu písmen, tj. z pěti písmen starší ochranné známky žalobkyně a z osmi písmen přihlašované ochranné známky Společenství a mají také odlišnou slabičnou strukturu, jelikož struktura starších ochranných známek Společenství je obzvláště krátká. Kromě toho středové umístění spojení písmen „f“, „a“ a „f“ v přihlašované ochranné známce Společenství CHUFAFIT a přítomnost koncového písmena „t“ přispívá k vytvoření odlišného vizuálního dojmu přihlašované ochranné známky, než je tomu u starších ochranných známek žalobkyně. Při vizuálním posouzení všech označení jsou tudíž tyto rozdíly, i když jen málo důležité, nicméně dostatečné k vyloučení vizuální podobnosti mezi kolidujícími označeními. “*

Rozhodně nelze konstatovat, že by namítaný rozsudek Tribunálu nesvědčil závěrům žalovaného, nýbrž tvrzením žalobce, když namítaná ochranná známka „CHUFI“ je vizuálně i foneticky podstatně kratší než porovnávaná označení v inkriminované věci. Stejný závěr lze přijmout rovněž ohledně druhého žalobcem namítaného rozsudku Tribunálu ve věci T-273/02 Krüger GmbH & Co. KG v. OHIM (Příhláška slovní ochranné známky Společenství CALPICO – Starší národní ochranná známka CALYPSO), v jehož bodech 38 a 39 se uvádí: *„Obě ochranné známky se skládají ze sedmi písmen, z nichž první tři („CAL“) a poslední („O“) jsou totožná. Stejně písmeno („P“) se objevuje ve středové části obou ochranných známek. To nebrání tomu, že obě ochranné známky vyvolávají jasně odlišný celkový vizuální dojem. Sled písmen, PIC“ v přihlašované ochranné známce se totiž jasně odlišuje od sledu písmen, YPS“ ochranné známky osoby, která podala námitky. “ Toto posouzení nelze vyvrátit. Obecně, pokud jde o relativně krátká slovní označení jako označení v projednávaném případě, jsou středové prvky stejně důležité jako prvky na začátku nebo na konci označení [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 6. července 2004, Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Sb. rozh. s. II-2073, bod 48]. Kolidující označení jsou skutečně odlišná z vizuálního hlediska s ohledem na sled písmen „pic“ v přihlašované ochranné známce Společenství a „yps“ ve starší národní ochranné známce, což neumožňuje konstatovat vizuální podobnost mezi kolidujícími označeními. “*

Žalovaný upozornil ve svém vyjádření k žalobě, že judikatuře SDEU a Tribunálu existuje k této otázce množství rozsudků, z nichž některé akcentují pravidlo, že u krátkých označení věnuje spotřebitel stejnou pozornost počátku, středu i konci slova (viz žalobcem citované rozsudky), přičemž jiné rozsudky u stejně dlouhých označení dovozují platnost obecné zásady, že spotřebitel věnuje větší pozornost počátečním částem označení. Žalovaný vzhledem k délce porovnávaných označení a odlišnosti v delší počáteční a středové části shledal jako přílehavější rozsudky druhého typu. Některé z nich v žalobou napadeném rozhodnutí citoval, např. rozsudek Tribunálu ve věci T-402/07 Kaul GmbH v. OHIM (Příhláška slovní ochranné známky Společenství ARCOL – Starší slovní ochranná známka Společenství CAPOL), v němž judikoval: *„Stejný počet písmen tvořících dvě slovní ochranné známky totiž sám o sobě nemá žádný zvláštní význam pro veřejnost, které jsou ochranné známky určeny, a to ani pro veřejnost specializovanou. Vzhledem k tomu, že abeceda je tvořena omezeným počtem písmen, která ostatně nejsou všechna užívána stejně často, je nevyhnutelné, že celá řada slov je tvořena stejným počtem písmen a některá z nich mají dokonce společná, aniž by bylo možné je pouze z tohoto důvodu kvalifikovat jako vzhledově podobná. Veřejnost si krom toho obecně není vědoma přesného počtu písmen, která tvoří slovní ochrannou známku, a proto si ve většině případů nepovšimne toho, že dvě kolidující ochranné známky jsou tvořeny stejným počtem písmen. Při posuzování vzhledové podobnosti dvou slovních ochranných známek je důležitý spíše výskyt více písmen ve stejném pořadí v každé z těchto známek.“* (viz body 81–83)

Dále žalovaný odkazoval na rozsudky Tribunálu ve věci T-133/05 Gérard Meric v. OHIM (Starší národní obrazové a slovní ochranné známky PAM-PAM – Příhláška slovní ochranné známky Společenství PAM-PIM’S BABY-PROP), ve věci T-146/06 Sanofi-Aventis v. OHIM (Příhláška slovní ochranné známky Společenství ATURION - Starší národní slovní ochranná známka URION). Především potom rozsudek Tribunálu ve spojených věcech T-183/02 a T-184/02 El Corte Inglés, SA v. OHIM (Starší slovní ochranné známky MUNDICOLOR – Příhláška slovní ochranné známky Společenství MUNDICOR).

Na podporu pravidla, že spotřebitel přikládá obvykle větší význam počáteční části slov, žalovaný zmínil rozsudek Tribunálu ve věci T-112/03 L’Oréal SA v. OHIM (Příhláška slovní ochranné známky FLEXI AIR – Starší slovní ochranná známka FLEX): *„Z vizuálního hlediska měl odvolací senát za to, že označení FLEXI AIR je především složeno z výrazu „flex“. Kromě toho vzhledem k tomu, že je prvek „flex“ umístěn na začátku, může mít významnější vliv než zbytek přihlašovaného označení. Slovo „air“ se nachází v druhotném postavení a je kratší. Spotřebitelé si obecně lépe zapamatují začátek označení než jeho konec. Dominantní charakter prvku „flex“ není podstatně pozměněn přidáním písmene „i“. Odvolací senát z toho vyvodil, že označení jsou vzhledově podobná.“* (viz bod 64)

Na základě citované ustálené judikatury musel Městský soud v Praze stejně jako žalovaný odmítnout tvrzení žalobce, že by žalovaný v napadeném rozhodnutí bez jakékoli opory vytvořil vlastní výkladové pravidlo. V této souvislosti lze odkázat i na další rozsudek Tribunálu ve věci T-129/01 José Alejandro, SL v. OHIM (Příhláška slovní ochranné známky Společenství BUDMEN – Starší národní slovní ochranné známky BUD), který se zabýval podobně dlouhými označeními jako označení v inkriminované věci.

Pokud žalobce namítal známkovou řadu ochranných známek „APETITO“, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou, 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.

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 námitky 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. Takovým prvkem by pak podle názoru Městského soudu v Praze, vzhledem ke znění namítaných ochranných známek, byl celý výraz „APETITO“, nikoli pouze jeho koncová část „ITO“. Napadená ochranná známka „SMETANITO“ tak nevykazuje takové rysy, aby mohla být z pohledu spotřebitele zařazena do známkové řady založené na prvku „APETITO“.

Pokud žalobce namítal, že označení „APETITO“ lze rozdělit na běžné české slovo „apetit“ a koncovku „ITO“ s tím, že jako takto složené je bude vnímat i průměrný spotřebitel, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. Pokud by byl z namítaného označení vydělen prvek „APETIT“, zůstane, jak žalovaný správně uvedl v napadeném rozhodnutí, z tohoto označení pouze písmeno „O“ a nikoli koncová část „ITO“. Pokud by byla vydělena koncová část „ITO“, potom zůstává jen výraz „APET“, který stěží lze označit za běžné české slovo konkrétního významu.

Podle názoru Městského soudu v Praze žalovaný tedy správně dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel bude stěží uměle vydělovat z namítaného označení „APETITO“ nic neříkající výraz „APET“. Rovněž spotřebitel neznalý cizích jazyků bude slovo „APETIT“, resp. „apetyt“ vnímat jako synonymum českého výrazu „chuť“. Žalovaný správně a podrobně zdůvodnil v napadeném rozhodnutí, že průměrný spotřebitel bude „APETITO“ vnímat jako kompaktní výraz, konkrétně jako běžné slovo pravděpodobně španělského či italského původu. Koneckonců tento závěr byl vyjádřen samotným žalobcem v již citovaném doplňující vyjádření Krajského soudu v Brně ve věci 18 (41) Cm 231/2006 ze dne 9. 10. 2017: *„Hledisko sémantické – Slovní prvek „APETITO“ bude spotřebiteli vnímáno jako odvozenina ze slova „apetit“, které lze přeložit do češtiny jako chuť k jídlu. Tento výraz je i běžným spotřebitelům znám rovněž z francouzské fráze „bon appetit“, která znamená dobrou chuť. Slovní prvek „APETIT“ tak bude spotřebiteli rovněž vnímán jako laudatorní označení navozující dojem o výjimečné chuti výrobku.“*

Městský soud v Praze musel souhlasit i se závěrem žalovaného, že vzhledem k popsanému působení slova „apetito“ nebude mít ani český spotřebitel důvod zkoumat, jakou koncovku označení případně obsahuje. Lze proto považovat za nanejvýš nepravděpodobné, že by spotřebitel v namítaném označení „APETITO“ rozlišoval jakýkoli dominantní prvek a prvek s nízkou distinktivitou. Nelze předpokládat, že spotřebitel bude namítané označení jakkoli rozdělovat, naopak namítané označení „APETITO“ bude vnímat jako celek, jako jednotný prvek, který nemá žádnou první a druhou část.

Pokud žalobce namítal příznačnost koncovky „ITO“ pro jeho osobu, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 2 As 38/2013-84 mj. uvedl, že Městský soud v Praze v rozsudku č. j. 8 A 314/2011-304 v odůvodnění napadeného rozsudku rovněž konstatoval (str. 12 odst. 3), že stěžovatel nedoložil, že by spotřebitelé sýrů spojovali koncovku „-ITO“ výlučně s ním, neboť známka stěžovatele má právo přednosti a osoba zúčastněná na řízení se jí měla zjevně inspirovat s cílem dosažení asociace spotřebitelů [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách]. Městský soud v Praze s oporou ve veřejně dostupných publicistických textech konstatoval (str. 13 odst. 2), že průměrný spotřebitel si pamatuje, že tavený smetanový sýr pod názvem APETITO vznikl kdysi (v roce 1973) v sýrárně v Želetavě (po pěti letech byl ze závodu v Želetavě rozšířen k výrobě i do závodu v Hodoníně), a byl z důvodů své kvality velmi populární, takže tento výrobek bude průměrný spotřebitel spojovat spíše se sýrárnou v Želetavě. Nejvyšší správní soud vytkl zdejšímu soudu, že zde užil na podporu svých závěrů zjištění, která nevzešla z dokazování, a k jejichž obsahu a relevanci se stěžovatel nemohl vyjádřit. Nešlo přitom o skutečnosti, které by bylo možno označit za obecně známé (§ 121 občanského soudního řádu), a to již jen s ohledem na kontext věci, tj. nutnost podepřít závěr o vnímání průměrného spotřebitele, který je vyžadován při posouzení dodržení ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách („pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou“). Tato část odůvodnění tak není s to podpořit závěr soudu, protože vychází z procesně nepoužitelného zjištění.

Městský soud v Praze proto vyzval společnost BEL Sýry Česko, se sídlem Želetava, aby předložila listinné důkazy v této věci. Při jednání dne 7. 11. 2017 byl potom konstatován dopis Ministerstva vnitra ČR ze dne 2. 12. 1998, č. j. MZA 121/98 ve věci Archiválie k výrobě sýru Apetito s přílohou 5 stran kopií archiválií. Z těchto archiválií bylo konstatováno sdělení: Nové výrobky národního podniku LACRUM BRNO uvedené do výroby v roce 1973 – PRIMÁT – tavený sýr s feferonkami, 60% t. v s. v balení 60 gr. Výrobce závod Hodonín; APETITO – lahůdkový tavený sýr 70% t. v s. v balení 3 ks á 60 gr. Výrobce – závod Želetava, atd. Dále Souhrn plnění plánu na rok 1973 - Tavený sýr s feferonkami, 60% t. v s., 50% suš., balení á 4 ks á 60 gr. do krabiček z plastické hmoty – PRIMÁT. Výroba v Hodoníně, vyrobeno 116 t. – Tavený lahůdkový sýr, 70% t. v s., 52% suš., balení á 3 ks á 60 gr. do papírových krabiček - APETITO, Výroba v Želetavě, vyrobeno 120 t., atd.

Konstatovány byly rovněž obaly na „APETITO“ tavený lahůdkový sýr, vyráběný společností LACRUM, n. p. BRNO, závod Želetava (v letech 1960 – 1981), LACRUM, k. p. BRNO, závod 09 Želetava (v letech 1981 – 1988), LACRUM BRNO, s. p., závod Želetava (v letech 1991 – 1993). Dále potom „Potvrzení ze dne 15. 3. 2001, sepsané JUDr. Boleslavem Pospíšilem, likvidátorem státního podniku LACRUM BRNO – v likvidaci, v němž se uvádí, že na základě smlouvy o prodeji podniku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu

majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi Fondem národního majetku ČR a společností RAMAX, spol. s.r.o., IČ: 485 28 714, dne 1. 1. 1994 na základě privatizačního projektu státního podniku LACRUM BRNO, závod Želetava č. 4882, rozhodnutí o privatizaci vydané Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 11. 3. 1993, č. j. 360/175/93, rozhodnutí prodávajícího ze dne 16. 3. 1993, o schválení podmínek veřejné soutěže a jejich vyhodnocení a rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství ČR ze dne 8. 12. 1993 č. 859/93 o převodu privatizovaného majetku státního podniku, přešlo na RAMAX právo používat nezapsané označení EPETITO. Právo používat nezapsané označení APETITO v době privatizace státního podniku LACRUM BRNO, závod Želetava nespádalo a nadále nespadá do okruhu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví LACRUM BRNO, státního podniku – v likvidaci.“

Z těchto listinných důkazů je nesporné, že osoba zúčastněná byla prvním subjektem, který dlouhodobě vyráběl sýr „APETITO“ a užíval v obchodním styku toto označení od roku 1973. Nelze tedy přisvědčit tvrzení žalobce, že by pouze pro něj bylo toto označení příznačné.

Nelze proto ani přijmout tvrzení žalobce o příznačnosti koncovky „ITO“, kterou žalobce uměle vyděluje z označení „APETITO“, pro jeho osobu. Koneckonců pouhé tvrzení není dostatečným důkazem „příznačnosti“ a bylo na žalobci, aby toto své tvrzení nějak doložil, což se mu v průběhu známkoprávního řízení nepodařilo. Žalobce neunesl své důkazního břemene. Pokud žalobce namítal obrácení důkazního břemene, musel soud tuto námitku odmítnout jako zcela lichou. V inkriminované věci jde o řízení, které bylo vyvoláno žalobcovým návrhem na prohlášení slovní ochranné známky č. 275574 ve znění „SMETANITO“ za neplatnou. Bylo tedy na něm, aby svá tvrzení uvedená v návrhu rovněž doložil.

Pokud žalobce uplatňoval vyšší rozlišovací způsobilost (a potažmo i příznačnost) jako jeden z faktorů svědčících pro vyšší stupeň ochrany namítaných ochranných známek „APETITO“, musel Městský soud v Praze obdobně jako žalovaný opět odkázat na ustálenou judikaturu SDEU, zabývající se případy, kdy nebyla prokázána vyšší distinktivnost namítané ochranné známky, neboť doklady byly posouzeny jako nedostatečné. Konkrétně Městský soud v Praze poukazuje na rozsudek Tribunálu ve věci T-277/07 Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG v. OHIM (Příhláška slovní ochranné známky Společenství VITACOAT – Starší národní slovní ochranné známky VITAKRAFT):

„Existence vyšší než běžné rozlišovací způsobilosti z důvodu známosti ochranné známky na trhu u veřejnosti nezbytně předpokládá, že tato ochranná známka je známá alespoň podstatné části dotčené veřejnosti, aniž by nezbytně musela mít dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Nelze obecně prokázat, například uvedením určitých procentuálních údajů týkajících se stupně známosti ochranné známky u veřejnosti v dotčených kruzích, že ochranná známka má vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu své známosti u veřejnosti (viz v tomto smyslu a obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 52, a výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 24). Je však namístě uznat určitou vzájemnou závislost mezi známostí ochranné známky u veřejnosti a rozlišovací způsobilostí této ochranné známky v tom smyslu, že čím více je ochranná známka u cílové veřejnosti známá, tím více je rozlišovací způsobilost této ochranné známky posílena. Při přezkumu, zda má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu své známosti u veřejnosti, je třeba zohlednit všechny relevantní skutečnosti věci, tedy zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu jejího užívání, výši investic

vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení (viz obdobně výše uvedené rozsudky Windsurfing Chiemsee, bod 51, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 23, a v tomto smyslu a obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, Recueil, s. I-5421, body 26 a 27). (viz body 34 - 35)“

Vzhledem k tomu, že žalobce právně dostačujícím způsobem neprokázal, že namítané ochranné známky mají vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu, že jsou veřejnosti známy, musel soud tuto žalobní námitku zamítnout jako neopodstatněnou.

Z provedeného posouzení napadené ochranné známky „SMETANITO“ a namítaných ochranných známek „APETITO“ bylo nutno dospět k jednoznačnému závěru, že porovnávání označení si nejsou podobná. O uplatnění kompenzačního principu obsaženého v rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha proto nebylo lze uvažovat. Vzhledem k tomu, že nebyla ani v jednom z posuzovaných hledisek shledána podobnost porovnávaných označení jako celků, bylo nutno učinit závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení. Z citovaného rozsudku vyplývá možnost kompenzovat menší podobnost výrobků a služeb větší podobností označení a naopak, nelze z něj dovozovat možnost kompenzovat větší podobností či shodou výrobků a služeb zjištěnou nepodobnost porovnávaných označení. Kompenzační princip nelze aplikovat bez jakýchkoliv omezení, nelze nepodobná označení označit za zaměnitelná jen z toho důvodu, že se vztahují ke shodným nebo podobným výrobkům. Žalovaný podle názoru soudu nepochybil, když dospěl k závěru o nepodobnosti porovnávaných označení a kompenzační princip neaplikoval, nebyla-li zjištěna podobnost porovnávaných označení ani v jediném zhodnocených hledisek, včetně posouzení celkového dojmu, jakým označení působí na spotřebitele. Rovněž při shodnosti porovnávaných výrobků by tak vzhledem k vzájemné nepodobnosti označení nebylo možno zaměnit původce těchto výrobků.

Městský soud v Praze se neztotožnil s žádnou z námitek, které žalobce v žalobě uplatnil. Soud má za to, že analýza a úvahy, které žalovaný ohledně povahy obou přezkoumávaných ochranných známek ve znění „APETITO“ a „SMETANITO“ provedl, jsou relevantní ve smyslu zákona o ochranných známkách a vyčerpávající. Neshledal přitom žádný bod, ve kterém by se s názory a se závěry učiněnými předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví rozcházel, nebo které by podle jeho názoru vyžadovaly nějakou korekci. Závěr o nepodobnosti obou dvou označení považuje za odpovídající jak realitě, tak zejména zákonu.

Podle Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

Rozhodnutí o nepřiznání náhradě nákladů řízení osobě zúčastněné soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, podle něhož osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V inkriminované věci soud jí žádné povinnosti neuložil a důvody zvláštního zřetele hodných nebyly shledány.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku 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.

V Praze dne 7. listopadu 2017

**JUDr. Slavomír Novák, v.r.
předseda senátu**

Za správnost vyhotovení:
J. V.