



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: **RIGI stavební společnost, s. r. o., IČ: 269 55 547**, se sídlem Hradčany, Tišnovská 9, zastoupen JUDr. Davidem Štrosem, advokátem v Praze 1, Národní 32, **za účasti:** Saint-Gobain Rigips GmbH, Düsseldorf, Schanzenstr. 84, Německo, zastoupen Mgr. Denisou Assefovou, LL. M., advokátkou v Praze 1, Jindřišská 937/16, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2014, č. j. O-488239/D42522/2013/ÚPV,

T a k t o:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2014, č. j. O-488239/D42522/2013/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.228 Kč k rukám zástupce JUDr. Davida Štrose, advokáta, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku.**
- 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 30. 7. 2014 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2014, č. j. O-488239/D42522/2013/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 5. 2013 o prohlášení barevné kombinované ochranné známky č. 323638 ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ za neplatnou ex tunc, na základně návrhu společností Saint-Gobain Rigips GmbH, Düsseldorf, Německo.



Napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 323638 ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ byla zapsána do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 7. 3. 2012 s právem přednosti ode dne 26. 8. 2011 pro výrobky a služby zařazené do třídy 6: kovové stavební materiály, kovové stavební konstrukce a přenosné konstrukce, vrata kovová, kovové zámečnické výrobky, železářské zboží, kovové potřeby zámečnické a klempířské, kovové trubky, hliníkové fólie, dveře kovové, dveřní kliky kovové, dveřní zárubně kovové, dveřní kování kovové, lešení kovová, mřížky kovové, poštovní schránky kovové, žaluzie kovové, žlaby okapní kovové, spojovací a kotevní součásti kovové; do třídy 17: speciální obklady na stěny, zejména antistatické, obklady termoizolační, obklady tepelně a zvukově izolační, obklady proti zemní vlhkosti, podklady pod obklady - gumové fólie, trubky ohebné (nekovové), izolační fólie, materiály na izolaci, izolační nátěry, izolační oleje, omítky izolační, izolační papír, izolační pásy, izolační plst, skleněná vlna jako izolační

materiál, tepelně izolační prostředky, polystyrénové desky, materiály zabraňující sálání tepla a tkaniny ze skelného vlákna na izolaci, izolační desky na fasády, materiál na fasády, těsnicí a spárovací tmely, těsnicí a izolační materiály, silikonové kaučuky pro vyplnění a elastická těsnění dilatačních a stykových spár, izolační prostředky, těsnicí a spárovací hmoty, izolační omítky - vše v rámci této třídy; do třídy 19: nekovové stavební materiály, dřevo stavební, dveře nekovové, dýhy dřevěné, dřevěné obložení, překližky, okna nekovová, rámy okenní spadající do této třídy, řezivo, stavby přenosné nekovové, střešní krytiny nekovové, krokve na střechy nekovové, trámy, písek, štěrk, dlažba nekovová, mramor, kámen přírodní i umělý, malta, omítkové směsi, sádra, beton, stavební prvky z betonu, asphalt, vápno, cement, stavební prvky z cementu, nekovové stavební konstrukce, nekovové stavební- panely, lepenka pro stavebnictví, lešení nekovové, schody nekovové, stavební sklo, geotextilie, stavební materiály z umělých hmot; do třídy 37: provádění staveb, adaptace a opravy staveb, stavba a montáže inženýrských sítí, montáže lešení, stavebně montážní a instalátérské práce, opravy a instalace oken, dveří, komínů, elektroinstalační práce, topenářské, zateplovací a zámečnické práce, demolice budov, čištění budov, stavba a dláždění cest, úprava podloží pro stavby, zpevňování podloží pro stavby, zpevňování terénů, izolování staveb, stavební práce zahrnuté v této třídě, provádění stavebního dozoru, zprostředkování výše uvedených služeb podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Dne 22. 3. 2012 podala společnost Saint-Gobain Rigips GmbH, Düsseldorf, Schanzenstr. 84, Německo, návrh na prohlášení napadené barevné kombinované ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) a b), resp. e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Tvrdila, že je majitelkou prioritně starší ochranné známky Společenství, kterou shledává zaměnitelně podobné s napadenou ochrannou známkou.

Namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 2849966 ve znění „Rigips“ společnosti Saint-Gobain Rigips GmbH, zapsána u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (dnes EUIPO) dne 23. 2. 2004 s datem práva přednosti pro Českou republiku ode dne 1. 5. 2004 mj. pro výrobky a služby zařazené do třídy 17: těsnící, výplňové a izolační materiály; elastifikované izolační hmoty; stavební materiály pohlcující a odrážející hluk; do třídy 19: stavební materiály (nekovové), stavební panely, stavební sádrové desky, sádrokartonové desky, sádrové desky z vláken, vyztužené stavební sádrové desky, hydrofobizační stavební sádrové desky, flexibilní stavební sádrové desky; spojené desky ze stavebních sádrových desek a izolačního materiálu, cementové desky; šterkové systémy (stavební materiály), zejména kabelový šterk, rourový šterk, maltový šterk a modulační rámy; revizní klapky; hotové domy; stavební materiály pro tepelnou, zvukovou ochranu, jakož i pro ochranu proti vlhkosti a otřesům; malta, malta na bázi sádry, malta pro lepení obkladů; pálená sádra, sádrovec; maltové směsi; omítky, ruční omítka; strojová omítka; tmely, tmelící hmoty; cement; písek; šterk, stavební kámen; střešní tašky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 30. 5. 2013:

Ve výroku I. prohlásil barevnou kombinovanou ochrannou známkou č. 323638 ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ za neplatnou pro část výrobků ve třídách 17 a 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb na základě návrhu podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. V odůvodnění správní orgán uvedl, že napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 323638 ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ ve vztahu k prioritně starší namítané ochranné známce Společenství je ve znění „rigips“ je vizuálně a foneticky podobná, přičemž sémantické hledisko nemá na jejich hodnocení vliv. Uvedl, že pro část výrobků zapsaných ve třídách 17 a 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb existuje na straně spotřebitelské veřejnosti pravděpodobnost záměny, a že zápisem napadené ochranné známky pro tyto výrobky došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv navrhovatele.

Ve výroku II. byla napadená ochranná známka prohlášena za neplatnou v celém rozsahu podle § 32 odst. 3 ve spojení § 7 odst. 1 písm. e) téhož zákona. V odůvodnění správní orgán konstatoval, že na základě dokladů předložených navrhovatelem dospěl k závěru, že navrhovatel prokázal dobré jméno namítané ochranné známky Společenství č. 2849966 ve znění „Rigips“ na území Evropské unie, především v Německu, pro „izolační materiály, zejména sádrokartonové desky, resp. sádrokartonové systémy“. Napadená ochranná známka je tedy s to těžit s rozlišovací způsobilostí, resp. dobrého jména namítané ochranné známky Společenství.

Proti tomuto rozhodnutí o prohlášení napadené ochranné známky za neplatné žalobce podal rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2014, č. j. O-488239/D42522/2013/ÚPV.

Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí mj. uvedl, že porovnávané ochranné známky byly velice pečlivě posouzeny jak z vizuálního, fonetického i sémantického hlediska.

K vizuálnímu hledisku uvedl, že není sporu o tom, že napadená ochranná známka ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ je barevná a oproti namítané ochranné známce delší o část „STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ a bohatší o grafický prvek, nicméně dospěl k závěru, že sice průměrný spotřebitel vizuálně zaznamená tyto rozdíly, může nabýt dojmu, že porovnávaná označení spolu souvisí.

K fonetickému hledisku uvedl, že je názoru, že většina spotřebitelů vysloví pouze dominantní prvek napadené ochranné známky „ri-gi“ a namítanou ochrannou známku budou spotřebitelé vyslovovat jako „ri-gips“. Tvrdil, že písmena „g“ a „s“ jsou neznělé souhlásky, neboť při jejich vytváření hlasivky nekmitají, a že jako poslední části slov mohou být často vysloveny nedbale, a proto celkový fonetický dojem ohodnotil pro běžného spotřebitele jako podobný s vyšším stupněm podobnosti.

K sémantickému hledisku uvedl, že jak část napadené ochranné známky „RIGI“, tak namítaná ochranná známka „Rigips“ jsou pro českého spotřebitele fantazijní. Souhlasil však se správním orgánem prvního stupně i navrhovatelem, že nepatrná část spotřebitelů může v namítané ochranné známce spatřovat skryté slovo „gips“ – sádra. Odmítl námitky majitele napadené ochranné známky, že namítaná ochranná známka „Rigips“ v souvislosti s výrobky, pro něž měla získat dobré jméno, tj. sádrokartonovými deskami, bude spotřebitelům asociovat slangové slovo „gips“. Uzavřel s tím, že sousloví „STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ v názvu napadené ochranné známky poukazuje na shodnou oblast podnikání, a tudíž podobnost z hlediska sémantického.

Vedle těchto kritérií žalovaný porovnával ochranné známky posouzeny zejména z hlediska celkového dojmu, jakým působí na spotřebitelskou veřejnost a přitom dospěl k závěru, že předmětné ochranné známky jsou podobné, a to, s ohledem na převažující vnímání obou ochranných známek jako fantazijních, na fonetickou podobnost a skutečnost, že v dominantním prvku napadené ochranné známky „RIGI“ jsou obsažena první čtyři ze šesti písmen namítané ochranné známky „Rigips“ přesně v daném pořadí, v důsledku čehož není v obchodním styku vyloučena záměna původu takto označených výrobků. Ve smyslu zákona o ochranných známkách přitom k záměně původu takto označených výrobků nemusí ani dojít, neboť postačuje pouze potenciální možnost jejího vzniku. Celkový dojem z napadené ochranné známky tak může vést spotřebitelskou veřejnost k přesvědčení, že výrobky, jež byly shledány shodnými a podobnými, pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených subjektů.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí s tím, že napadené rozhodnutí vychází z nesprávně zjištěného skutkového stavu, závěry žalovaného jsou nesprávné a v rozporu s právními předpisy.

Žalobce namítal, že porovnávané ochranné známky si nejsou podobné z hlediska vizuálního, neboť napadená ochranná známka je kombinací slov a vyobrazení, a že obrazový prvek v podobě střechy je sám o sobě výrazně odlišujícím prvkem, jakož i slovní spojení „STAVEBNÍ SPOLEČNOST“. Nelze opomenout, že napadená ochranná známka je chráněna v barevném modrém provedení.

Žalobce nesouhlasil se závěry žalovaného ani v případě fonetického a sémantického kritéria a tvrdil, že namítaná ochranná známka ve znění „Rigips“ je tvořena pouze jedním slovem, přičemž se jedná o prvek fantazijní.

Žalobce nesouhlasil ani s konstatováním shodnosti a podobnosti výrobků ve třídách 17 a 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb s tím, že v třídě 17 je namítaná ochranná známka chráněna pro těsnící, výplňové a izolační materiály; elastifikované izolační hmoty; stavební materiály pohlcující a odrážející hluk, je tedy chráněna pro relativně úzkou skupinu výrobků, které slouží k izolaci a těsnění. Zatímco napadená ochranná známka je chráněna pro podstatně širší okruh výrobků, přičemž většina výrobků slouží odlišnému účelu než izolace a těsnění. Pokud jde o třídu 19, je namítaná ochranná známka chráněna zejména pro různé druhy sádrových desek, cementové desky, různé druhy stěrku, maltu sádro apod., zatímco napadená ochranná známka je chráněna pro odlišné výrobky, které nelze kvalifikovat jako stejné či podobné.

Žalobce namítal, že neměly být zohledněny další ochranné známky ze starší známkové třídy navrhovatele, neboť navrhovatel neuvedl, v čem spatřuje podobné znaky a žalovaný se nedostatečně vyjádřil, v čem tyto ochranné známky vyvolávají podobný celkový dojem.

Žalobce dále namítal, že se žalovaný dopustil nesprávného právního posouzení ohledně dobrého jména namítané ochranné známky. Poukazoval v této souvislosti na ustálenou judikaturu Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), na rozsudek ve věci C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA. a rozsudek ve věci C-301/07 PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH.

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 22. 9. 2014 navrhnul žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2014, č. j. O-488239/D42522/2013/ÚPV. K posouzení územního rozsahu dobrého jména namítané prioritně starší slovní ochranné známky Společenství č. 2849966 ve znění „Rigips“ uvedl, že osoba zúčastněná na řízení, která je součástí globálního koncernu Saint-Gobain (působícího ve více než 50 zemích světa včetně České republiky, jehož jednotlivé divize se zabývají různými odvětvími: stavebními materiály, sklem, obalovými materiály, speciálními high-tech materiály a distribučními řetězci), užívá v dokladech označení „Rigips“ jednak jako součást obchodní firmy jednotlivých společností koncernu (ve slovním i barevném grafickém provedení s dodatkem Saint-Gobain), a jednak jako název řady sádrokartonových desek, resp. sádrokartonových systémů. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je evidentní, že jsou naplněny požadavky stanovené jak v rozsudku SDEU C-375/97 General Motors, tak C-301/07 Pago.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního žalobce ani žalovaný se nevyjádřili. 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 je důvodná.

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního ze dne 22. dubna 2014, č. j. 8 As 37/2011-154, posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v

dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitěho 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. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012-46 pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, 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.

Podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu,

Podle ustálené judikatury SDEU vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele.

Městský soud v Praze při svém rozhodování o podané žalobě a přezkumu napadeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 3. 2014, č. j. O-489119/D79271/2013/ÚPV, se řídil citovanou ustálenou judikaturou SDEU a Nejvyššího správního soudu.

Žalovaný v inkriminované věci jako průměrného spotřebitele označil jednak odbornou veřejnost podnikající v oblasti stavebnictví, a jednak laickou veřejnost, jež uvedené materiály poptává např. na stavby, opravy či úpravy nemovitostí konstatoval, že porovnávané ochranné známky mají, pokud se týká kolizních výrobků, stejný okruh spotřebitelské veřejnosti.

Žalobce nesouhlasil s posouzením podobnosti napadené a namítané ochranné známky z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického, jakož i celkového dojmu tak, jak je provedl žalovaný. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě tvrdil, že porovnávané ochranné známky byly velice pečlivě posouzeny jak z vizuálního, fonetického i sémantického hlediska. Vedle těchto kritérií pak byly porovnávané ochranné známky posouzeny zejména z hlediska celkového dojmu, jakým působí na spotřebitelskou veřejnost.

Nicméně Městský soud v Praze dospěl k závěru, že v předmětném posouzení nebylo zohledněno vnímání porovnávaných ochranných známek ze strany průměrného českého spotřebitele, a to jak odborné veřejnosti podnikající v oblasti stavebnictví, tak i laické veřejnosti. Závěry žalovaného jsou víceméně spekulativního charakteru, aniž by byla opřena fakta.

Žalovaný dospěl k závěru, že porovnávané ochranné známky jsou si z hlediska vizuálního podobné, ač napadená barevná kombinovaná ochranná známka ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ je barevná a oproti namítané slovní ochranné známce „Rigips“ je delší o část „STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ a bohatší o grafický prvek.



Tvrdil, že sice průměrný spotřebitel vizuálně zaznamená tyto rozdíly, může nabýt dojmu, že porovnávaná označení spolu souvisí. Toto své tvrzení však žalovaný nijak blíže nezduvodnil.

Pokud jde hledisko fonetické, rovněž žalovaný dospěl k závěru, že porovnávané ochranné známky jsou podobné, neboť že v dominantním prvku napadené barevné kombinované ochranné známky „RIGI“ jsou obsažena první čtyři ze šesti písmen namítané ochranné známky „Rigips“ přesně v daném pořadí, v důsledku bude i výslovnost shodná „ri-gi“, neboť většina spotřebitelů vysloví pouze dominantní prvek napadené barevné kombinované ochranné známky „ri-gi“ a namítanou ochrannou známku budou spotřebitelé

vyslovovat jako „ri-gips“. Tvrdil, že písmena „g“ a „s“ jsou neznělé souhlásky, neboť při jejich vytváření hlasivky nekmitají, a že jako poslední části slov mohou být často vysloveny nedbale. Tvzení o tom, že poslední dvě souhlásky namítané slovní ochranné známky „Rigips“ nebudou vyslovovány je nutno podle názoru soudu považovat za spekulativní a ničím nedoložené.

Rovněž závěry týkající se podobnosti z hlediska sémantického, musel soud považovat za spekulativní. Lze souhlasit pouze se závěrem, že část napadené barevné kombinované ochranné známky „RIGI“ bude pro českého spotřebitele fantazijní. Podle názoru soudu stejným způsobem již nelze hodnotit namítanou slovní ochrannou známku „Rigips“. Navrhovatel, tedy majitele namítané slovní ochrannou známku „Rigips“ uváděl, že část spotřebitelů může v namítané ochranné známce spatřovat skryté slovo „gips“ – sádra, a to právě v souvislosti s výrobky, pro něž měla získat dobré jméno, tj. sádrokartonovými deskami. Tento názor převzal i správní orgán prvního stupně, když uvedl, že bude spotřebitelům asociovat slangové slovo „gips“.

Ze shora uvedených důvodů měl potom žalovaný zjevný nedostatek důvodů pro přijetí závěru o podobnosti porovnávaných ochranných známek rovněž z hlediska celkového dojmu, že celkový dojem z napadené barevné kombinované ochranné známky může vést spotřebitelskou veřejnost k přesvědčení, že výrobky, jež byly shledány shodnými a podobnými, pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených subjektů.

Pokud žalobce nesouhlasil s posouzením podobnosti napadené barevné kombinované ochranné známky a namítané slovní ochranné známky s tím, že celkový dojem ze srovnávaných ochranných známek je odlišný a u spotřebitelské veřejnosti není vyvolán dojem, že podobné výrobky pocházejí od stejného subjektu nebo od hospodářsky propojených subjektů, musel Městský soud v Praze této žalobní námitce přisvědčit. Žalovaný totiž svůj závěr o podobnosti předmětných ochranných známek nedostatečně doložil.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný zohlednil další ochranné známky navrhovatele na prohlášení napadené barevné kombinované ochranné známky za neplatnou, musel Městský soud v Praze této námitce přisvědčit. S ohledem na koncentraci řízení mohl žalovaný brát v potaz pouze namítanou slovní ochrannou známku č. 2849966 ve znění „Rigips“, kterou uvedl ve svém podání ze dne 22. 3. 2012, byť navrhovatel doložil, že tyto další ochranné známky jsou prioritně starší než namítaná ochranná známka „Rigips“.

Žalobce namítal nesprávné právní posouzení konstatování dobrého jména namítané slovní ochranné známky získané na území Evropské unie ještě před podáním přihlášky napadené barevné kombinované ochranné známky. Poukazoval na to, že předložené doklady neprokazují, že namítaná slovní ochranná známka požívá na území Evropské unie dobré jméno. Žalobce v této souvislosti namítal dezinterpretaci rozsudku SDEU ve věci C-301/07 PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, potažmo C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA. ohledně územního rozsahu dobrého jména.

Podle rozsudku SDEU ve věci C-301/07 PAGO:

1. Článek 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství se podle svého znění vztahuje na ochrannou známku Společenství pro výrobky nebo služby, které

nejsou podobné těm, pro které je uvedená ochranná známka zapsána. Bez ohledu na jeho znění a s přihlédnutím k obecné systematice a cílům systému, jehož je uvedený čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení součástí, však ochrana ochranných známek Společenství, které mají dobré jméno, nemůže být nižší v případě užívání označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby než v případě užívání označení pro výrobky nebo služby, které podobné nejsou. Musí být tudíž připuštěno, že se čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení vztahuje rovněž na ochrannou známku Společenství, která má dobré jméno, pro výrobky nebo služby, které jsou podobné výrobkům nebo službám, pro které je uvedená ochranná známka zapsána. (viz body 17–19)

2. Článek 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že k získání ochrany stanovené tímto ustanovením musí ochrannou známku Společenství znát podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje, v podstatné části území Společenství a že s ohledem na okolnosti věci v původním řízení lze mít za to, že území dotčeného členského státu představuje podstatnou část území Společenství. (viz bod 30 a výrok)

Pokud jde o posouzení územního rozsahu dobrého jména namítané prioritně starší slovní ochranné známky Společenství č. 2849966 ve znění „Rigips“, žalovaný se v napadeném rozhodnutí soustředil na skutečnost, že navrhovatel se stal součástí globálního koncernu Saint-Gobain, působícího ve více než 50 zemích světa včetně České republiky, jehož jednotlivé divize se zabývají různými odvětvími: stavebními materiály, sklem, obalovými materiály, speciálními high-tech materiály a distribučními řetězci), užívá v dokladech označení „Rigips“ jednak jako součást obchodní firmy jednotlivých společností koncernu (ve slovním i barevném grafickém provedení s dodatkem Saint-Gobain), a jednak jako název řady sádrokartonových desek, resp. sádrokartonových systémů.

Z předložených dokladů navrhovatelem je zřejmé, že původní společnost od roku 1948 produkuje „Gipskartonplatten“, čili sádrové kartonové desky. V roce 1961 dostal produkt jméno „Rigips“, které se stalo i jménem podniku. Jméno „Rigips“ se skládá ze slova Riga a Gips, neboť v Rize v roce 1938 vznikla v Evropě první továrna na sádrové kartony.

Tuto skutečnost koneckonců tvrdil navrhovatel k posouzení sémantického hlediska namítané slovní ochranné známky, nicméně žalovaný tyto skutečnosti ignoroval. Uvedl, že argument navrhovatele týkající se hodnocení významu ochranných známek postrádá logickou souvislost, a setrval na svém názoru, že pojem „Rigips“ je fantazijní.

Pojem „dobré jméno“ předpokládá určitý stupeň znalosti u relevantní veřejnosti. Relevantní veřejností je veřejnost dotčená ochrannou známkou Společenství, to znamená v závislosti na výrobku nebo službě uváděné na trh, tedy buď široká veřejnost, nebo specializovanější veřejnost, například dané odborné kruhy (viz rozsudek C-375/97 General Motors, bod 24). Požadovaný stupeň znalosti musí být považován za dosažený, pokud ochrannou známku Společenství zná podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje (viz rozsudek C-375/97 General Motors, bod 26). Pokud jde o územní hledisko, podmínka týkající se dobrého jména musí být považována za splněnou, pokud má ochranná známka Společenství dobré jméno v podstatné části území Společenství (viz rozsudek C-375/97 General Motors, bod 28).

Z namítaného rozsudku SDEU ve věci C-301/07 PAGO vyplývá, že vnitrostátní soud při přezkumu podmínek získání dobrého jména ochranné známky Společenství musí zohlednit všechny relevantní skutečnosti věci, a to zejména podíl na trhu, který ochranná

známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu jejího užívání, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci (viz rozsudek C-375/97 General Motors, bod 27). K získání ochrany jako ochranná známka Společenství s dobrým jménem musí tedy tuto ochrannou známku znát podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje, v podstatné části území Společenství, přičemž lze mít za to, že území dotčeného členského státu představuje podstatnou část území Společenství.

V inkriminované věci se navrhovatel dobré jméno namítané ochranné známky snažil doložit především kopiemi výtisku z webové stránky www.rigips.de týkající se ocenění „Značka století“ (přílohy č. 28 a č. 29). Obě přílohy představují tedy výňatky z webových stránek navrhovatele. Příloha č. 28 uvádí, že v rámci Frankfurtského knižního veletrhu v roce 2009 uvedlo nakladatelství Deutsche Standards Editionen 16. „Marke des Jahrhunderts“ in rovněž ochrannou známku „Rigips“ mezi dalšími německými známkovými klasiky jako jsou např. „Persil“ nebo „Mercedes“. Na uvedených přílohách se nicméně objevují tvrzení prokazující spíše než prokázání dobrého jména označení „Rigips“ jeho zdruhovění. Např. „Das machen wir mit Rigips!“ Říkají mnozí stavitelé a architekti a míní tím rozmanitá stavební řešení se systémem sádrových kartonů.

Žalobce ve své žalobě zpochybňoval jednak objektivitu důkazních prostředků navrhovatele, když se jedná o propagační materiál jeho společnosti. Zpochybňoval současně prokázání dobrého jména namítané ochranné známky těmito důkazními prostředky.

Městský soud v Praze musel přisvědčit tvrzení žalobce o nedostatečném prokázání dobrého jména namítané ochranné známky. Jak vyplývá z namítaného rozsudku SDEU ve věci C-301/07 PAGO přezkum podmínek získání dobrého jména ochranné známky Společenství musí zohlednit všechny relevantní skutečnosti věci, a to zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu jejího užívání, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci. Těmito otázkami se však žalovaný vůbec nezabýval a spokojil se pouze s kopiemi z webových stránek navrhovatele.

Pokud se žalobce dovolával rozhodovací praxe OHIM (dnes EUIPO), musel soud tuto námitku odmítnout, jednak podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu není tato rozhodovací praxe pro soudy závazná, a jednak žalobce na namítaná rozhodnutí poukázal až ve své žalobě. Žalovaný se k těmto rozhodnutím prvního odvolacího senátu v průběhu známkoprávního řízení nemohl nijak vyjádřit.

Žalobce namítal, že napadená barevná kombinovaná ochranná známka ve třídě 17 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb je chráněna pro širší okruh výrobků sloužících k jinému účelu než namítaná slovní ochranná známka, a že ve třídě 19 téže dohody je napadená barevná kombinovaná ochranná známka je chráněna pro odlišné výrobky, které nelze klasifikovat jako stejné či podobné. Nicméně vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze dospěl k závěru, že žalovaný se nedostatečně zabýval otázkou podobnosti předmětných ochranných známek, bylo by za tohoto stavu věci předčasné zabývat se tvrzením žalovaného, že u napadené a namítané ochranné známky byla shledána shodnost a podobnost napadených výrobků ve třídách 17 a 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Městský soud v Praze se při vypořádání žalobních námitek řídil nálezem Ústavního soudu ze dne 12. února 2009, III. ÚS 989/08, podle něhož *není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná.* (bod 68).

Městský soud v Praze ze shora uvedených důvodů ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního zrušil pro nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení, v němž budou tedy úvahy a závěry takto doplněny. Podle ustanovení § 78 odst. 5 soudního řádu správního právním názorem, kterým vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení žalovaný správní orgán vázán.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 3.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku z žaloby, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 3.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč, tedy celkem 11.228 Kč včetně DPH ve výši 21%.

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

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

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

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

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

V Praze dne 4. srpna 2017

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

Za správnost vyhotovení:
Sylvie Kosková