



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: **Mlékárna Hlinsko, a.s.**, se sídlem Kouty 53, Hlinsko, IČO: 48169188, zast. Ing. Václavem Kratochvílem, patentovým zástupcem se sídlem Praha 5, Husníkova 2086/22, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: LAKTOS PRAHA spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Nová cesta 17, IČO: 40767973, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26.3.2014 č.j. O-479639/E190335/2014/ÚPV

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í:

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 29.11.2013 o prohlášení kombinované ochranné známky č. 316884 ve znění „LAKTO“ za neplatnou pro část výrobků. Dle výroku napadeného rozhodnutí se kombinovaná ochranná známka č. 316884 ve znění „LAKTO“ prohlašuje za neplatnou pro následující výrobky zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) mléko a mlékárenské výrobky všeho druhu, zejména mlékárenské ošetřené mléko, mléko ochucené, slazená a neslazená mléka, smetana, zahuštěná smetana, máslo, tvaroh, sýry, sušené mléčné výrobky, mléčné nápoje, mléčné nápoje kysané, jogurty a výrobky na bázi jogurtu; (30) zmrzlina, zmrzlinové krémy, zmrzlinové výrobky. Předmětná

ochranná známka zůstává v platnosti pro tyto výrobky zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (16) papírenské výrobky, zejména obaly, obálky, etikety a propagační materiály, etikety, obálky a obaly z plastů v jiných třídách nezařazené, jiné propagační výrobky z papíru a plastů v jiných třídách nezařazené; (30) nápoje připravované na základě kávy, kakaa nebo čokolády, puding, mražené cukrovinky, trvanlivé pečivo a cukrovinky, čaj, ovocné čaje, čajové směsi, čajové nápoje.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že dne 23.2.2011 byla do rejstříku ochranných známek zapsána pro žalobce kombinovaná ochranná známka č. 316884 ve znění „LAKTO“. Návrhem doručeným Úřadu dne 30.1.2013 se společnost LAKTOS PRAHA spol. s r.o. (dále jen „osoba zúčastněná na řízení“) domáhala prohlášení této ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“) ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona. Návrh odůvodnila tím, že je vlastníkem prioritně starších ochranných známek, a to slovní ochranné známky v grafickém provedení č. 178278 ve znění „Laktos“, barevné kombinované ochranné známky č. 282200 ve znění „Laktos kondenzované mléko 7,5% tuku“ a kombinované ochranné známky č. 280213 ve znění „Laktos Duo Twist DEZERT“, jimž je napadená ochranná známka podobná, a současně je zapsána mj. pro výrobky ve třídě 29 a část výrobků (zmrzliny, zmrzlinové krémy, zmrzlinové výrobky) ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb, které jsou shodné či podobné výrobkům chráněným namítanými ochrannými známkami. Proto osoba zúčastněná na řízení požadovala prohlášení její neplatnosti v rozsahu všech výrobků zapsaných ve třídě 29 a citovaných výrobků ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Dne 29.11.2013 bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou v navrhovatelem požadovaném rozsahu výrobků. Orgán prvního stupně řízení shledal vysokou podobnost porovnávaných ochranných známek z celkového hlediska, kterým tato označení působí na spotřebitele, a současně označil výrobky zapsané pro napadenou ochrannou známku ve třídě 29 za vysoce podobné až shodné s výrobky chráněnými namítanou ochrannou známkou v téže třídě mezinárodního třídění výrobků a služeb. Výrobky zapsané pro napadenou ochrannou známku ve třídě 30 pak posoudil jako podobné v menší míře s výrobky zapsanými pro namítanou ochrannou známku ve třídě 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Proto orgán prvního stupně řízení konstatoval pravděpodobnost záměny srovnávaných ochranných známek u průměrného spotřebitele, přičemž v případě napadených výrobků ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb aplikoval tzv. kompenzační princip vyslovený v rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ve věci C-39/97 Canon. Proti prvostupňovému rozhodnutí podal žalobce rozklad, který však orgán rozhodující o rozkladu neshledal důvodným. V rámci vypořádání žalobcových námitek předně konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou byl podán dne 1.2.2013, navrhovatel nestrpěl její užívání po dobu delší než pět let, neboť tato lhůta od doby jejího zápisu (23.2.2011) do podání návrhu dosud neuplynula. Zákonná lhůta k podání návrhu vymezená ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. tak nebyla překročena. Orgán rozhodující o rozkladu poté určil průměrného spotřebitele výrobků chráněných napadenou ochrannou známkou. S ohledem na skutečnost, že se jedná o výrobky „mléko a mlékárenské výrobky všeho druhu, zejména mlékárenské ošetřené mléko, mléko ochucené, slazená a neslazená mléka, smetana, zahuštěná smetana, máslo, tvaroh, sýry, sušené mléčné výrobky, mléčné nápoje, mléčné nápoje kysané, jogurty a výrobky na bázi jogurtu; zmrzliny, zmrzlinové krémy, zmrzlinové výrobky“, průměrným spotřebitelem bude široká veřejnost, neboť se jedná o výrobky běžné spotřeby, takže míra pozornosti bude spíše nízká. Stejně složení bude mít i okruh průměrného spotřebitele v případě namítaných výrobků, kterými jsou „nápoje z mléka, mléko a mléčné

výrobky zvláště sušené a kondenzované mléko, tvrdé sýry, jogurty, máslo“. Pokud se týká konkrétního porovnání napadených a namítaných výrobků, žalobce k posouzení této otázky neměl v rozkladu žádné výhrady. Lze tudíž mít za to, že se v této otázce ztotožnil se závěry orgánu prvního stupně řízení. Orgán rozhodující o rozkladu proto ve smyslu § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu prvostupňové rozhodnutí v tomto směru nepřezkoumával a plně odkázal na závěry v něm obsažené. Pro přehlednost pouze připomněl, že orgán prvního stupně řízení v odůvodnění rozhodnutí shledal, že návrhem napadené výrobky „mléko a mlékárenské výrobky všeho druhu, zejména mlékárenské ošetřené mléko, mléko ochucené, slazená a neslazená mléka, smetana, zahuštěná smetana, máslo, tvaroh, sýry, sušené mléčné výrobky, mléčné nápoje, mléčné nápoje kysané, jogurty a výrobky na bázi jogurtu“ ve třídě 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb jsou shodné či podobné s výrobky „nápoje z mléka, mléko a mléčné výrobky zvláště sušené a kondenzované mléko, tvrdé sýry, jogurty, máslo“ namítanými v téže třídě mezinárodního třídění výrobků a služeb. Návrhem napadené výrobky „zmrzlina, zmrzlinové krémy, zmrzlinové výrobky“ ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb pak orgán prvního stupně řízení posoudil jako v nižší míře podobné výše citovaným namítaným výrobkům ve třídě 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Orgán rozhodující o rozkladu poté uvedl, že veškeré námitky uplatněné v rozkladu se týkají porovnání napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami. Proto přistoupil k přezkoumání této otázky, přičemž konstatoval, že napadená kombinovaná ochranná známka



sestává z jednoho slovního prvku „LAKTO“ tvořeného pěti světlými tučnými písmeny velké tiskací abecedy umístěnými ve tmavém obdélníku. Tmavý střed posledního písmene „O“ slovního prvku má tvar připomínající hvězdičku či květinu.

První namítaná slovní ochranná známka v grafickém provedení



je tvořena slovním prvkem „Laktos“, který je napsán tmavým tučným psacím písmem, přičemž první písmeno je velké a ostatní jsou malá.

Druhá namítaná barevná kombinovaná ochranná známka je tvořena světle modrým obdélníkem postaveným na jeho kratší straně, který obsahuje pod sebou umístěné slovní a obrazové prvky. V horní části obdélníku je obsažen červený ovál vyplněný bílým slovním prvkem „Laktos“ a pod ním je umístěn ve třech řádcích tmavě modrý nápis „kondenzované

mléko 7,5% tuku“, přičemž slovní prvek „kondenzované“ je podtržen tenkou červenou čarou. Dolní část obdélníku pak vyplňuje obrazový prvek tvořený bílým šálkem s kávou. Slovní prvek „Laktos“ má stejné grafické provedení jako první namítaná ochranná známka. Třetí namítaná kombinovaná ochranná známka sestává z pod sebou umístěných slovních prvků „Laktos“, „Duo“, „Twist“ a „DEZERT“. Světlý slovní prvek „Laktos“ je stejně jako v případě druhé namítané ochranné známky umístěn v oválu a jeho grafické provedení je shodné s grafickým provedením první namítané ochranné známky. Orgán rozhodující o rozkladu přisvědčil orgánu prvního stupně řízení, že všechny namítané ochranné známky obsahují slovní prvek „Laktos“, který má totožné grafické provedení a je prvkem nejvíce podobným napadené ochranné známce, takže pro zjištění existence pravděpodobnosti záměny je postačující posoudit podobnost napadené ochranné známky s první namítanou ochrannou známkou.

Orgán rozhodující o rozkladu následně podrobně posoudil podobnost obou těchto ochranných známek z vizuálního, fonetického a sémantického hlediska a dospěl k závěru, že porovnávané ochranné známky jsou podobné ze sémantického hlediska, vysoce podobné z hlediska fonetického, a nejsou ani vizuálně dostatečně rozdílné, aby mohly být bezpečně odlišeny. Potvrdil tak závěr orgánu prvního stupně řízení, že s ohledem na shledanou výraznou podobnost napadené ochranné známky se staršími namítanými ochrannými známkami a vzhledem k současnému zjištění vyšší či nižší míry podobnosti napadených výrobků s výrobky, které jsou chráněny namítanými ochrannými známkami, je nutno konstatovat, že zde existuje pravděpodobnost záměny těchto označení na straně veřejnosti. Dle orgánu rozhodujícího o rozkladu orgán prvního stupně řízení v daném případě správně uplatnil tzv. kompenzační princip formulovaný SDEU v rozhodnutí C-39/97 ve věci označení „Canon“ a menší podobnost napadených výrobků (zmrzlina, zmrzlinové krémy, zmrzlinové výrobky) ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb s namítanými výrobky vyvážil vysokým stupněm podobnosti porovnávaných ochranných známek. Orgán rozhodující o rozkladu ve shodě s orgánem prvního stupně řízení uzavřel, že návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podaný s odkazem na § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., byl opodstatněný, protože trvání jejího zápisu pro všechny výrobky zařazené ve třídě 29 a výše uvedenou část výrobků zařazených ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb by představovalo neoprávněný zásah do starších práv osoby zúčastněné na řízení.

Pokud jde o argumentaci žalobce obsaženou v rozkladu, že napadená ochranná známka byla zapsána bez jakýchkoli námitek ze strany Úřadu, což má svědčit o tom, že Úřad při řízení o této ochranné známce neshledal žádnou možnost záměny s namítanými ochrannými známkami, orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že s touto argumentací se již vypořádal orgán prvního stupně řízení v odůvodnění svého rozhodnutí, v němž uvedl, že v zápisném řízení není posuzován ve vztahu k přihlašovanému označení zásah do práv třetích osob, s výjimkou zcela shodných označení, resp. označení obsahujících prvky vedoucí bez dalšího k záměně, zapsaných pro zcela shodné výrobky a/nebo služby. Je tudíž v dispozici třetích osob, aby svá starší práva hájily. Tvrzení žalobce, že zápis napadené ochranné známky do rejstříku svědčí o tom, že Úřad při řízení o této ochranné známce neshledal žádnou možnost záměny s namítanými ochrannými známkami, je proto mylné. Úřad v zápisném řízení neposuzoval existenci pravděpodobnosti záměny označení tvořícího napadenou ochrannou známku s namítanými ochrannými známkami, neboť se nejedná o veřejnoprávní důvod zápisné nezpůsobilosti, ale o důvod soukromoprávní, který Úřad z moci úřední nezkontroluje.

Závěrem orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že z návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou nelze vyvozovat, že by si osoba zúčastněná na řízení činila nárok na užití slov obsahujících „LAKTO“ pouze pro sebe, jak tvrdí žalobce. V daném případě osoba zúčastněná na řízení pouze uplatnila svá starší práva vyplývající z namítaných ochranných známek, neboť se domnívá, že na straně veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek z důvodu podobnosti označení i výrobků. Z existence dalších ochranných známek zapsaných pro jiné vlastníky než je osoba zúčastněná na řízení, které obsahují slovní prvky, jejichž první část je tvořena výrazem „LAKTO“ (příp. „LACTO“), lze vyvozovat pouze to, že v daných případech buď osoba zúčastněná na řízení svá starší práva vyplývající z namítaných ochranných známek neuplatnila, neboť se nedomnívala, že by existovala pravděpodobnost záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., anebo svá práva sice uplatnila, ale pravděpodobnost záměny shledána nebyla (ať již z důvodu nepodobnosti označení či z důvodu nepodobnosti výrobků či obojího).

Plné znění napadeného rozhodnutí je v anonymizované verzi dostupné v databázi správních a soudních rozhodnutí na www.upv.cz.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Je přesvědčen, že byl napadeným rozhodnutím zkrácen na svých právech, neboť napadená ochranná známka, kterou užíval pro zapsané výrobky a služby, není shodná ani podobná s namítanými ochrannými známkami. Jejím prohlášením za neplatnou byl žalobce znevýhodněn v hospodářské soutěži.

Žalobce poukázal na to, že návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podala osoba zúčastněná na řízení až dne 30.1.2013, tedy po uplynutí doby necelých dvou roků od jejího zapsání do rejstříku ochranných známek. S ohledem na uvedenou skutečnost se žalobce domnívá, že napadené rozhodnutí narušuje pokojný stav, který po uvedenou dobu trval, aniž by osoba zúčastněná na řízení měla nějaké výhrady v souvislosti s užíváním napadené ochranné známky žalobcem a aniž by v této souvislosti činila jakékoliv právní či jiné kroky proti žalobci.

Žalobce dále namítl, že žalovaný na straně 8 napadeného rozhodnutí definuje průměrného spotřebitele jako „*současného nebo potencionálního spotřebitele daného druhu zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá jenž je průměrně informovaný, pozorný a rozumný*“, avšak na straně 10 v posledním odstavci zavádí nový pojem „spotřebitelská veřejnost“, která je ještě rozdělena na dvě blíže nespecifikované části. Z uvedeného důvodu je možné považovat závěry napadeného rozhodnutí, které se týkají podobnosti označení na straně veřejnosti, za právně irelevantní.

Pokud se týká sémantické podobnosti porovnávaných ochranných známek, žalovaný dle mínění žalobce nevzal v potaz, že se v obou případech jedná o slovo latinského původu „lac“ = mléko (viz např. Slovník cizích slov). Z uvedeného je zřejmé, že průměrný spotřebitel si při vyslovení slova „LAKT...“ na prvním místě vybaví nějakou souvislost s mlékem jako takovým, nikoli s ochrannou známkou jakéhokoli majitele. V podstatě celé populaci je známo slovo LAKTÓZA, ženy znají LAKTACI, z výrobků je znám pojem LAKTOBACILUS a podobně. V daném případě se tedy nejedná o sémantickou podobnost ochranných známek, ale o využití „běžného“ slova, které by samo o sobě nebylo schopné zápisu do rejstříku ochranných známek. Jako ochranná známka může být toto běžné slovo registrováno pouze v určitých konkrétních grafických provedeních, popřípadě ve spojení s dalším rozlišujícím

prvkem. Žalovaný ve svém rozhodnutí nijak nevzal v potaz ani existenci více než 20 ochranných známek obsahujících slovo „LAKTO“ a více než 50 ochranných známek obsahujících slovo „LACTO“, svědčících o výše uvedeném.

Pokud se týká fonetického hlediska, to by vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že v obou případech se jedná o ochranné známky ve výrazné grafické podobě, nemělo být rozhodující. Existuje například více jak 1000 ochranných známek obsahujících slovo „AUTO“ pro výrobky mající souvislost s automobilovým průmyslem. Pokud by se užíla stejná logika jako u „LAKT...“, pak by v podstatě mohla být zapsána pouze první ochranná známka obsahující slovo AUTO a ostatní nikoli, protože by byly z fonetického hlediska podobné. Napadená ochranná známka je kombinovaná, je ji potřeba takto posuzovat, a proto není možné vyzdvihnout nebo naopak potlačit pouze některou její část, jak to učinil v napadeném rozhodnutí žalovaný. Napadená ochranná známka je tvořena 4 písmeny v bílém provedení ve specifickém tiskacím tvaru písma a jedním stylizovaným písmenem „O“ doplněným „hvězdou“, navíc je vše na tmavém obdélníkovém podkladu. Od namítané ochranné známky se tak liší svým grafickým ztvárněním, obsahem výrazného obrazového prvku v písmenu O, absencí písmena S, tmavým obdélníkovým podkladem a svou délkou. Namítaná ochranná známka je zapsána ve výrazné grafické podobě, která se od napadené ochranné známky z vizuálního hlediska diametrálně liší, a proto není možné tyto ochranné známky z tohoto hlediska považovat za zaměnitelné.

Žalobce v žalobě dále uvedl, že po v podstatě bezproblémovém zapsání napadené ochranné známky Úřadem začal tuto ochrannou známku užívat ve velké míře. Napadená ochranná známka je na území České republiky spojována výhradně se žalobcem a podle dostupných informací nikdy nedošlo k její záměně s namítanou ochrannou známkou. Z porovnání výrobků označených napadenou ochrannou známkou a namítanou ochrannou známkou (v žalobě je v této souvislosti znázorněna krabice mléka označená napadenou ochrannou známkou a vedle ní krabice kondenzovaného mléka označená druhou namítanou barevnou kombinovanou známkou č. 282200) je dle žalobce patrné, že k záměně na straně průměrného spotřebitele ani spotřebitelské veřejnosti nemůže dojít.

Nezákonnost napadeného rozhodnutí tedy žalobce spatřuje v porušení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., neboť v daném případě nebyly splněny zákonné podmínky pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, protože napadená ochranná známka není shodná ani podobná s namítanými ochrannými známkami a ani neexistuje pravděpodobnost jejich záměny na straně veřejnosti.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl k námitce, kterou je mu vytýkáno narušení pokojného stavu, jakož i ke konstatování žalobce, že napadenou ochrannou známku začal po jejím zápisu ve velké míře užívat, že tyto skutečnosti jsou z hlediska předmětu řízení zcela irelevantní. Relevanci by měly pouze za situace, pokud by osoba zúčastněná na řízení strpěla užívání napadené ochranné známky po dobu delší než pět let od doby zápisu ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Tato situace ovšem v daném případě nenastala. K žalobcově argumentaci ohledně nejednotnosti používání pojmů „průměrný spotřebitel“ a „spotřebitelská veřejnost“ žalovaný uvedl, že v rozhodovací praxi žalovaného je hledisko „průměrného spotřebitele“ zohledňováno vždy, a to standardním způsobem vyplývajícím z ustálené judikatury SDEU (rozhodnutí ve věci C-210/96 Gut Springenheide, Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, GmbH v. Klijsen Handel BV). Pojem spotřebitelská veřejnost vychází z ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona

č. 441/2003 Sb., na jehož základě se posuzuje existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti. Slovo spotřebitelská má pouze upozornit na skutečnost, že se nejedná o veřejnost v nejširším slova smyslu, ale o veřejnost „kvalifikovanou“, neboť pojem veřejnost ve smyslu výše uvedeného ustanovení navazuje na pojem průměrného spotřebitele. V daném kontextu totiž průměrný spotřebitel zastupuje relevantní okruh veřejnosti, tj. osoby, kterým jsou určité výrobky či služby určeny. Žalovaný na tomto místě odkázal na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle níž „průměrný spotřebitel zastupuje relevantní okruh veřejnosti, tj. osoby, kterým jsou určité výrobky či služby určeny“ (viz např. rozsudek ze dne 27. 2. 2013, č. j. 7 As 125/2012 - 41, rozsudek ze dne 3. 12. 2009, č. j. 3 As 13/2009 – 76). Nejedná se tedy o nový pojem, jak se mylně domnívá žalobce, a nelze ani přisvědčit jeho názoru o irelevanci závěrů napadeného rozhodnutí týkajících se podobnosti označení.

K nesouhlasu žalobce s posouzením podobnosti porovnávaných ochranných známek z hlediska sémantického, fonetického a dále pak jejich celkového dojmu žalovaný zdůraznil, že porovnání napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami bylo provedeno naprosto standardním způsobem. Tvzení žalobce, že nebyl vzat v potaz význam slova „lac“ (mléko) při posuzování slovních prvků „LAKTO“ a „Laktos“, se nezakládá na pravdě. Žalovaný se v napadeném rozhodnutí zabýval uvedenými slovními prvky porovnávaných označení i ve vztahu k latinskému výrazu „lac, lactis“ (mléko). Stejně tak se vypořádal i s poukazem žalobce na existenci více než 20 ochranných známek obsahujících slovo „LAKTO“ a více než 50 ochranných známek obsahujících slovo „LACTO“, které nejsou ochrannými známkami osoby zúčastněné na řízení. Existence těchto ochranných známek je pro řízení o prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou zcela irelevantní. Lze z ní vyvozovat pouze to, že v daných případech buď osoba zúčastněná na řízení svá starší práva vyplývající z namítaných ochranných známek neuplatnila, protože se nedomnívala, že by existovala pravděpodobnost záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., anebo svá práva sice uplatnila, ale pravděpodobnost záměny v konkrétním případě shledána nebyla. Žalovaný trvá na svém závěru, že celkový dojem, kterým porovnávaná označení působí na spotřebitele, je vysoce podobný, neboť jejich společné znaky převládají nad rozdíly. K tomuto závěru dospěl po pečlivém a podrobném posouzení sémantické, fonetické a vizuální podobnosti porovnávaných ochranných známek, přičemž přihlédl zejména k celkovému dojmu, jakým tyto ochranné známky působí. V žádném případě nebyla při tomto posuzování vyzdvihována nebo potlačována pouze některá část napadené ochranné známky, jak se snaží dovést žalobce.

Žalovaný závěrem shrnul, že napadené rozhodnutí nevybočuje ze zákonných mezí, bylo vydáno v řízení, které probíhalo v souladu s platným právem a zohlednilo všechna relevantní tvrzení obou účastníků správního řízení. Úvaha správního orgánu je v souladu se správním spisem a v souladu se zásadami logického myšlení a není ani jinak vadná, a na zjištěné okolnosti byla správně aplikována právní norma.

Osoba zúčastněná na řízení svého práva podat písemné vyjádření k věci samé nevyužila.

Soud na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů. V posuzované věci vyšel z následně uvedené právní úpravy:

Podle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") 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 § 32 odst. 6 zákona č. 441/2003 Sb., existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou (§ 32), popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

Žalobcova námitka, že napadené rozhodnutí narušuje pokojný stav, protože osoba zúčastněná na řízení podala návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou až po uplynutí téměř dvou let od jejího zapsání do rejstříku ochranných známek, je neopodstatněná. Z hlediska zákonnosti napadeného rozhodnutí je podstatné, že osoba zúčastněná na řízení podala návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou ve lhůtě 5 let od jejího zápisu do rejstříku ochranných známek. To znamená, že jako vlastník starších ochranných známek nestrpěla její užívání žalobcem po dobu uvedenou v § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., a v souladu s tímto ustanovením byla oprávněna požadovat prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou. Jinak řečeno, ochrany pokojného stavu by se žalobce mohl oprávněně dovolat pouze tehdy, pokud by osoba zúčastněná na řízení strpěla užívání napadené ochranné známky žalobcem po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděla, což se však nestalo.

Závěry žalovaného o zaměnitelné podobnosti porovnávaných označení rozhodně nejsou „právně irelevantní“ z toho důvodu, že žalovaný v napadeném rozhodnutí vedle pojmu *průměrný spotřebitel* užil též slovní spojení *spotřebitelská veřejnost*. Předně je nutno uvést, že způsob, jakým žalovaný v napadeném rozhodnutí (str. 8) definoval a následně určil průměrného spotřebitele, je zcela v souladu s judikaturou SDEU a Nejvyššího správního soudu, která se k této otázce vztahuje. V tom, že na straně 10 napadeného rozhodnutí v posledním odstavci a též na straně následující orgán rozhodující o rozkladu použil slovní spojení „spotřebitelská veřejnost“, nelze spatřovat snahu o zavedení nového pojmu, jak tvrdí žalobce. Užití tohoto slovního spojení má oporu v ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., podle kterého je nutno zkoumat, zda ze zde uvedených důvodů (shodnost či podobnost porovnávaných označení a shodnost či podobnost výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují) existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Touto veřejností se nepochybně myslí veřejnost spotřebitelská, tedy okruh spotřebitelů výrobků a služeb, pro

kteřé byly napadená a namítaná ochranná známka zapsány. Jak žalovaný v této souvislosti přiléhavě konstatoval ve vyjádření k žalobě, pojem (spotřebitelská) veřejnost navazuje na pojem průměrného spotřebitele, protože průměrný spotřebitel zastupuje relevantní okruh (spotřebitelské) veřejnosti, tj. okruh osob, kterým jsou dané výrobky či služby určeny, při posuzování pravděpodobnosti záměny. Právě z jeho pohledu, tedy „očima“ průměrného spotřebitele, je nutno hodnotit celkový dojem, který porovnávaná označení vyvolávají.

Soud plně přisvědčuje závěrům, k nimž žalovaný dospěl při hodnocení vizuální, fonetické a sémantické podobnosti napadené ochranné známky a první namítané slovní ochranné známky v grafickém provedení č. 178278, jejímž vlastníkem je osoba zúčastněná na řízení. Co se týče vizuálního hlediska, zaměnitelná podobnost těchto označení je dána tím, že slovní prvky porovnávaných ochranných známek LAKTO a Laktos jsou tvořeny zcela shodnými písmeny, s výjimkou posledního písmene „s“ u namítané ochranné známky, které u napadené ochranné známky chybí. Rozdíl spočívající v tomto jediném písmenu však není významný, což je dáno i tím, že písmeno „s“ je u namítané ochranné známky umístěno v její koncové části, tj. na pozici, které průměrný spotřebitel při zběžném pohledu nemusí věnovat náležitou pozornost. Tento závěr má oporu i v judikatuře Nejvyššího správního soudu, jenž v rozsudku ze dne 28.2.2013, čj. 8 As 41/2012 – 46 dovodil, že průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím. Vzhledem k *naprosté shodě* prvních pěti písmen, která tvoří slovní prvek porovnávaných označení, žalovaný právem dospěl k závěru o jejich zaměnitelné podobnosti z vizuálního hlediska.

Žalobcem akcentovaný rozdíl v grafickém ztvárnění porovnávaných označení není natolik výrazný, aby průměrnému spotřebiteli umožnil jejich bezpečné odlišení. Orgán rozhodující o rozkladu v této souvislosti právem poukázal na to, že obě označení jsou provedena tučným písmem, což jejich podobnost ještě zvyšuje, přičemž některá písmena („k“ a „t“) u namítané ochranné známky vykazují spíše rysy tiskacích písmen, a přibližují se tak podobě písma tiskacího, v němž je proveden slovní prvek „LAKTO“ napadené ochranné známky. Vliv obrazového prvku napadené ochranné známky spočívajícího v tom, že prostor uvnitř posledního písmene „O“ má tvar připomínající hvězdičku či květinu, na celkový dojem, kterým napadená ochranná známka působí, je minimální, což znamená, že tento obrazový prvek má jen marginální význam pro vzájemné odlišení porovnávaných označení z vizuálního hlediska. To samé platí i pro tmavý obdélníkový podklad, v němž je umístěn slovní prvek „LAKTO“. Jedná se o běžný, a tudíž nikterak nápadný geometrický útvar, jehož jedinou funkcí je zvýraznění slovního prvku, který je v napadené ochranné známce prvkem dominantním.

Žalovaný v tomto směru oprávněně argumentuje také judikaturou (rozsudky Tribunálu ze dne 23.10.2002, Fifties, T-104/01, bod 47, a ze dne 14. 7.2005, SELENIUM-ACE, T-312/03, bod 37), podle níž je slovním prvkům v zásadě přiznávána větší rozlišovací způsobilost než prvkům obrazovým, jelikož průměrný spotřebitel snáze odkáže na dotčený výrobek či službu uvedením názvu, než popisem obrazového prvku ochranné známky, popř. grafiky označení.

Vzhledem k výše uvedenému neobstojí tvrzení žalobce, že namítaná ochranná známka se od napadené ochranné známky z vizuálního hlediska diametrálně liší.

Soud nevešel na námitku žalobce, že fonetické hledisko by při zkoumání podobnosti porovnávaných označení nemělo být rozhodující. Zkoumání podobnosti kolidujících označení nejen z vizuálního a sémantického hlediska, ale též z hlediska fonetického, je standardní praxí

Úřadu, která má oporu v konstantní judikatuře správních soudů i v judikatuře SDEU. Pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu (rozsudek ze dne 11.11.1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 22). *Globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky* (tamtéž, bod 23). Dominantním prvkem napadené ochranné známky je nepochybně její slovní prvek ve znění „LAKTO“, u namítané ochranné známky je takovým dominantním prvkem její slovní prvek „Laktos“, a proto je zcela na místě zkoumat podobnost těchto jejich dominantních prvků též z hlediska fonetického, jak to učinil žalovaný. V rámci tohoto posouzení žalovaný logicky dospěl k závěru o vysokém stupni fonetické podobnosti porovnávaných označení, který je dán naprostou shodou jejich první slabiky „lak“ a tím, že druhá slabika se liší pouze souhláskou „s“ u namítané ochranné známky, které však vzhledem k umístění až na konci slova může být snadno přeslechnuta.

Žalobcova argumentace, v níž poukazuje na existenci více jak 1000 ochranných známek obsahujících slovo „AUTO“ pro výrobky mající souvislost s automobilovým průmyslem, je zcela nepřipadná. Slovo „AUTO“ předně není součástí slovních prvků porovnávaných označení, a ochranné známky, které toto slovo obsahují, tudíž nelze z fonetického hlediska vůbec srovnávat s porovnávanými označeními. Soudu navíc není zřejmé, o jaké „stejně logice jako u „LAKT...“ žalobce mluví. Na jiném místě žaloby totiž sám uvádí, že kromě porovnávaných ochranných známek existuje mnoho jiných, které obsahují slovo „LAKTO“ či „LACTO“. Obecně lze konstatovat, že samotná shoda části slovního prvku není automaticky důvodem způsobujícím zaměnitelnou podobnost ochranných známek. Ke vzájemnému odlišení takových ochranných známek, které vylučuje možnost jejich záměny na straně spotřebitelské veřejnosti, pak slouží jejich další prvky, ať již slovní, obrazové či grafické. U napadené ochranné známky se však takové prvky, které by ji jednoznačně odlišily od namítané ochranné známky, nevyskytují.

Žalovaný nikterak nepochybil ani při posouzení podoby porovnávaných označení ze sémantického hlediska. Ani u jednoho z porovnávaných označení nemá jeho slovní prvek podobu latinského slova „lac“. Žalobce v tomto směru účelově přehlíží skutečnost, že slovní prvek porovnávaných označení není „lac“, ale „LAKTO“ a „Laktos“. Tato slova nemají v češtině žádný konkrétní význam a jako taková jsou fantazijní. Orgán rozhodující o rozkladu však v napadeném rozhodnutí ve shodě s názorem správního orgánu I. stupně dovedl, že nezanedbatelná část spotřebitelské veřejnosti těmito výrazům ve vztahu k zapsaným výrobkům určitý významový obsah přiřadí. S ohledem na skutečnost, že se jedná o výraz pocházející z latiny, tedy jazyka dnes již aktivně nepoužívaného, však lze důvodně předpokládat, že významový obsah výrazů „LAKTO“ či „Laktos“ nemusí znát celá současná populace, byť je tento výraz základem slov „laktóza“, „laktace“, „laktobacilus.“ Ti spotřebitelé, kteří budou vnímat sémantický obsah slovního prvku „lakto“ v uvedeném smyslu (souvislost s mlékem), nepochybně přiřadí stejný významový obsah i slovnímu prvků „Laktos“, a tudíž budou porovnávané ochranné známky vnímat jako významově podobné, neboť jim budou shodně evokovat mléko (mléčné výrobky). Soud se s těmito naprosto logickými úvahami žalovaného ztotožňuje a nemá, co by jim vytkl.

Pokud by si průměrný spotřebitel při vyslovení slova „Lakt“ vždy nutně vybavil nějakou souvislost s mlékem, jak tvrdí žalobce, pak by to znamenalo, že by si tuto souvislost vybavil i při vyslovení či spatření obou porovnávaných ochranných známek, jejichž slovní prvky tímto „slovem“ začínají. To by ovšem neznamenal nic jiného, než že porovnávané

ochranné známky jsou ze sémantického hlediska podobné. Takový závěr (k němuž žalovaný dospěl pouze ve vztahu k části spotřebitelské veřejnosti) by ale nezákonnost napadeného rozhodnutí v žádném případě nedokládala, ba naopak by byl rovněž v neprospěch žalobce.

Na tomto místě považuje soud za vhodné zdůraznit, že u porovnávaných ochranných známek nejde o žádné využití „běžného“ slova, jak nedůvodně namítá žalobce. Běžným slovem je jistě slovo „mléko“, nikoliv však latinské slovo „lac“. Slovní prvky porovnávaných ochranných známek však slovo „mléko“ ani žádné jiné běžné slovo, které by samo o sobě nebylo schopné zápisu do rejstříku ochranných známek, neobsahují.

Žalobcova námitka, že žalovaný v napadeném rozhodnutí nevzal v potaz ani existenci více než 20 ochranných známek obsahujících slovo „LAKTO“ a více než 50 ochranných známek obsahujících slovo „LACTO“, vzbuzuje pochybnosti o tom, zda se žalobce s napadeným rozhodnutím důkladně seznámil. Shodnou námitku totiž uplatnil již v rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu a žalovaný se s ní v napadeném rozhodnutí vypořádal na straně 14, kde uvedl, že „z podání předmětného návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou nelze vyvozovat, že by si navrhovatel činil nárok na užití slov obsahujících „LAKTO“ pouze pro sebe, jak tvrdí vlastník. V daném případě navrhovatel pouze uplatnil svá starší práva vyplývající z namítaných ochranných známek, neboť se domnívá, že na straně veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek z důvodu podobnosti označení i výrobků, přičemž tato domněnka navrhovatele, jak vyplývá z výše uvedeného, se ukázala jako oprávněná. Z existence dalších ochranných známek zapsaných pro jiné vlastníky, než je navrhovatel, které obsahují slovní prvky, jejichž první část je tvořena výrazem „LAKTO“ (příp. „LACTO“), lze vyvozovat pouze to, že v daných případech buď navrhovatel svá starší práva vyplývající z namítaných ochranných známek neuplatnil, neboť se nedomníval, že by existovala pravděpodobnost záměny ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., anebo svá práva sice uplatnil, ale pravděpodobnost záměny shledána nebyla (ať již z důvodu nepodobnosti označení či z důvodu nepodobnosti výrobků či obojího).“ Soud k tomu pro úplnost dodává, že existence jiných ochranných známek obsahujících slovní prvek „LAKTO“ či „LACTO“ nezakládá žalobci právo na to, aby Úřad neprohlásil jeho napadenou ochrannou známku na základě návrhu osoby zúčastněné na řízení za neplatnou, shledá-li naplnění důvodu pro prohlášení její neplatnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný vzal při posouzení podobnosti porovnávaných ochranných známek v potaz, že napadená ochranná známka je známkou kombinovanou. Takto k ní přistupoval a komplexně hodnotil jak její (dominantní) slovní prvek, tak i prvek grafický, přičemž vycházel z celkového dojmu, který tato známka vyvolává. Není tedy pravdou, že by vyzdvihl nebo naopak potlačil pouze některou její část, jak (bez bližšího upřesnění) namítá žalobce.

To, že žalobce po zápisu napadené ochranné známky do rejstříku ochranných známek začal tuto ochrannou známku ve velké míře užívat ve spojení se svými výrobky, je pro rozhodnutí žalovaného i soudu ve věci samé zcela irelevantní. Tvrzení, že napadená ochranná známka je na území České republiky spojována výhradně se žalobcem a že podle dostupných informací nikdy nedošlo k její záměně s namítanou ochrannou známkou, vyjadřuje pouze subjektivní přesvědčení žalobce, které není zhola ničím doloženo a především nevyvrací správnost a zákonnost žalovaným řádně zdůvodněného závěru o zaměnitelné podobnosti porovnávaných ochranných známek.

Pouze na okraj soud dodává, že závěr žalovaného o podobnosti části výrobků, na které se porovnávají ochranné známky vztahují, žalobce žádnou námitkou nezpochybnil.

Lze shrnout, že závěr žalovaného o opodstatněnosti návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou je plně v souladu s § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., neboť vzhledem k podobnosti napadené ochranné známky s namítanými staršími ochrannými známkami osoby zúčastněné na řízení, a zároveň s ohledem na zjištěnou podobnost části výrobků, pro které byly porovnávány ochranné známky zapsány, existuje pravděpodobnost záměny těchto označení na straně veřejnosti.

Protože soud v projednávané věci neshledal, že by žalovaný při vydání napadeného rozhodnutí porušil v žalobě označená ustanovení právních předpisů, žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

Za splnění podmínek zakotvených v ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce ani žalovaný nevyjádřili do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

Protože žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly, soud ve druhém výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V daném případě soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s.ř.s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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 vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Praze dne 28. února 2017

JUDr. Ivanka Havlíková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková