



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: **J. V., nar. X.**, bytem T., B.V. 39/2, zastoupen JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou v Praze 10, Korunní 810/104 E, **za účasti:** JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, IČ: 00031852, se sídlem České Budějovice, Lidická 1625/156, zastoupen společností PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., se sídlem České Budějovice, Husova 5, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 2. 2013, č. j. O-458640/D20245/2012/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 ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 15. 4. 2013 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 2. 2013, č. j. O-458640/D20245/2012/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 2. 2012 o zamítnutí námitek proti zápisu přihlášky

barevné kombinované ochranné známky zn. sp. O-458639 ve znění „T TERNO“ do rejstříku ochranných známek, jejímž přihlašovatelem je společnost JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, IČ: 00031852, se sídlem České Budějovice.

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, IČ: 00031852, podala dne 28. 4. 2008 přihlášku barevné kombinované ochranné známky ve znění „T TERNO“, která byla



zveřejněna dne 17. 9. 2008, pro výrobky a služby zařazené do třídy 3: prostředky namáčecí, prací mýdlové, saponátové a bezfosfátové, prostředky na parfémování prádla, avivážní prostředky, bělicí přípravky na prádlo, modřidla na prádlo, přípravky pro čištění, leštění, drhnutí a broušení, odmašťovací přípravky, mýdla, výrobky kosmetické a voňavkářské, zejména parfémy, kolínské vody, tělové krémy, šampóny, pudry, lotiony, sprejová želé, koupelové oleje, pleťové krémy, krémy na ruce, pěny po holení, vody a krémy po holení, veškeré prostředky pro pěstění a úpravu vlasů jako vodičky a barvy na vlasy, desodorační prostředky pro osobní použití, prostředky chránící před sluncem, veškeré kráslicí prostředky, zejména maskara, odličovač, tužky na obočí a na podmalování očí, oční stíny, řasenky a jiná líčidla, make-up, krycí tyčinky, tyčinky na zakrývání jizev, červeně, rtěnky, lesky na rty, laky na nehty, kosmetické masky, tampóny a štětce k líčení, odličovací prostředky, vata pro kosmetické účely, depilační přípravky, veškeré ústní přípravky a zubní pasty a prášky, éterické oleje, obuvnická smola; do třídy 5: výrobky lékárnické, veterinářské a hygienické, diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, náplasti, materiál pro obvazy, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky; do třídy 7: vysavače prachu, elektrické leštičky parket, elektrické příruční mandly; do třídy 8: ruční nástroje zastávající funkci nářadí v příslušných oborech, ruční a ručně ovládané nástroje řezné, brusné, na vystřihování, k ostření, k broušení, ruční nástroje zemědělské a zahradnické jako rýče, motyky, vidle všeho druhu, kosy, srpy, nožířské výrobky včetně nožířských výrobků z drahých kovů, nože, vidličky a lžíce včetně z drahých kovů, ruční strojky na mletí masa, sekáčky na maso, zbraně sečné a bodné, ruční nástroje na stříhání trávníku, nářadí, špachtle a nůžky pro sochaře, kovové náčiní pro manikúru a pedikúru, elektrické holicí přístroje, holicí čepelky, břitvy, neelektrické strojky na stříhání vlasů, srsti a vlny, přístroje na kadeření a trvalou ondulaci vlasů, pinzety na obočí; do třídy 9: přístroje a nástroje vědecké, navigační, geodetické, elektrické spadající do této třídy, fotografické, kinematografické, optické, k vážení, k měření, kontrolní, záchranné a pro výuku, automatické přístroje uváděné v činnost vhozením mince nebo známky, přístroje pro záznam, zesilování, reprodukci a přenos zvuku nebo obrazu, zejména radiové přístroje, radiomagnetofony, hifi věže, tunery, magnetofony, kazetové stereofonní přehrávací přístroje do automobilů, volkmany, přehrávače kompaktních desek, gramofony, reproduktory, mikrofony, zesilovače, sluchátka, telefonní záznamníky, telefonní přístroje v kombinaci s telefonním záznamníkem, faxové přístroje, televizní přístroje pro příjem černobílého a barevného obrazu, stereofonní televizní přístroje, videorekordéry, antény televizní, radiové a satelitní, kapesní databanky, kalkulační přístroje, počítače, fotoblesky, signalizační dohlížecí přístroje, zejména termostaty, hlídače mrazu, elektrické žehličky, elektrické pájky, elektrické svařovací přístroje a elektrody k nim, elektrické tepelné přístroje pro ondulování vlasů, teplovzdušné kartáče pro úpravu vlasů,

barometry, elektroinstalační materiál, zejména elektrické vodiče a kabely, rozvodné desky a skříně, zásuvky, zástrčky, odbočovací krabice, vypínače, přepínače, jističe, relé, transformátory, monočlánky všech druhů, alkalické články, akumulátorové baterie, tepelné akumulátory elektrické, polovodičové výrobky, brýle všech druhů, obaly na brýle, teploměry s výjimkou lékařských, prodejní automaty na zboží, zapisovací pokladny a počítačové stroje včetně kancelářských a děrovacích strojů, tiskárny, zobrazovací terminály, klávesnice včetně jejich příslušenství, software všeho druhu, hry na použití na počítači, hasicí přístroje, speciální pouzdra pro přístroje a nástroje zařazené v této třídě; do třídy 11: osvětlovací zařízení a osvětlovací tělesa, zejména lustry, lampy, svítidla a žárovky všech druhů, přístroje a zařízení k vaření, pečení, grilování a fritování, zejména elektrické vařiče a trouby, mikrovlnné trouby, grily a kontaktní grily, rošty a rožně na opékání, pícky na přípravu pizzy, přístroje k pečení bez tuku (tzv. horké kameny), opékače topinek, automaty na vafle, elektrické vařiče vody, elektrické přístroje pro desinfekci a ohřívání dětských kojeneckých lahví, elektrické přístroje pro ohřívání jídla, ponorné ohříváče, elektrické kávovary, zařízení na vytápění, zejména přímotopná tělesa, elektrické olejové radiátory, infrazářiče, ohříváče vzduchu, piezoelektrické zapalovače, elektricky vytápěné podušky, elektrické ohříváče nohou, zařízení na chlazení, zejména chladničky, mrazničky a mrazicí boxy, stroje na přípravu zmrzliny, elektrické ventilátory, okenní ventilátory, elektrické odsavače pachů, filtry pro pitnou vodu, filtry na čištění vzduchu, sanitární přístroje a zařízení včetně směšovacích baterií, ohříváčů vody, průtokových ohříváčů vody, umyvadla, klosety včetně jejich příslušenství, přístroje na osušení rukou, na sušení ovoce a zeleniny, na sušení vlasů, horská slunce, klimatizační zařízení nebo zařízení pro úpravu vzduchu, elektrické zvlhčovače vzduchu, zařízení pro rozvod vody, zařízení na výrobu páry, speciální pouzdra pro topná zařízení a zařízení na výrobu páry, krby; do třídy 16: lepidla (kancelářská a pro domácnost), potřeby pro umělce, štetce, psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku), učební a školní potřeby a pomůcky (kromě přístrojů), tiskařské typy, tiskací písma a číslice, štočky, obalové materiály z plastických hmot, psací, rýsovací a kreslicí potřeby a pomůcky, pečetidla, inkousty, tuše, modelovací pasty a hmoty; do třídy 18: kůže a její náhražky, výrobky z kůže a jejích náhražek, pokud nejsou obsaženy v jiných třídách, jako kabelky, tašky, nákupní tašky, školní brašny, aktovky, batohy, vaky, ledvinky, peněženky, kufry a cestovní brašny, řemeny, řemínky a opasky kožené, kožené šňůry, kůže zvířat, kožesinové příkrývky, surová kůže, kožesiny, biče, postroje a pokrývky na koně a sedlářské výrobky, deštníky, slunečníky a hole; do třídy 19: stavební materiál včetně polo zpracovaného řeziva, trámy, prkna, dřevěné panely, překližka, kompozitní stavební materiály na bázi dřeva a jiných materiálů, cihly, skleněné cihly, skleněné tašky, tabulové okenní sklo, tvárnice, dlaždice, obkládačky, nekovové překlady, dehtová krycí lepenka, podlahové krytiny stavebního charakteru, přírodní a umělý kámen, cement, vápno, pojiva pro stavební účely, malta, sádra, šterk, kameninové a cementové roury, stavební materiál pro stavbu cest, asfalt, smola, živec, přenosné domy nekovové, kamenné pomníky, komíny nekovové; do třídy 21: drobné nářadí a přenosné nádoby k domácím a kuchyňským účelům jako kuchyňské nádobí, varné, nevarné a k pečení plechové, smaltované, litinové, teflonové, hliníkové, vědra, plechové misky, misky a jiné výrobky pro kuchyňské účely z plastických nebo jiných hmot, žehlicí prkna a rukávniky, tepelně izolační nádoby a láhve, láhve na výrobu sifonu, kempovací nádobí, ruční strojky na mletí, sekání, lisování, šlehání vajec nebo smetany, hřebeny a mycí houby, mycí a toaletní potřeby, kartáčnické výrobky (s výjimkou štetců), pomůcky k úklidu, čisticí nástroje, drátěnky včetně drátěnek z plastických hmot, sklo surové nebo polo zpracované (s výjimkou stavebního a tabulového skla), zboží skleněné, včetně z křišťálového skla, zboží porcelánové, keramické a kameninové, zařazené ve třídě 21 včetně keramických miniatur, kotlíky na vaření s výjimkou elektrických, obaly na toaletní potřeby; do třídy 24: tkaniny s výjimkou tkanin zařazených ve třídách 22 a 26, pokrývky na postele, cestovní pokrývky, ložní prádlo

(povlaky, prostěradla), prádlo pro domácnost, utěrky na sklo, na nádobí, stolní prádlo jako ubrusy a ubrousky, textilní výrobky neobsažené v jiných třídách; do třídy 25: elektricky vytápěné oděvy a součásti oděvů, oděvy pánské, dámské a dětské, oděvy konfekční ze syntetických, přírodních nebo směsových materiálů, zejména sukně, kalhoty, saka, blejzry, vesty, kabáty, bundy, golfky, kožichy, klobouky, kloboučnické zboží včetně koženého, čepice, šátky, šály, rukavice, vázanky, punčochy, ponožky, punčocháče, čelenky a další doplňky zařazené ve třídě 25, spodní prádlo, plavky, trikotáž, obuv pánská, dámská a dětská vycházková, společenská, sportovní, domácí, plážová, sandály, střevíce a trepky; do třídy 26: krajky, výšivky, stuhy, šněrovadla, knoflíky, stiskací knoflíky, háčky a očka, špendlíky a jehly i do šicích strojů, ozdobné jehly a jehlice, pletací jehlice, jehelníčky, sítky na vlasy, spony a ozdoby do vlasů, zboží leonské, umělé květiny; do třídy 28: hry, digitální hry, hlavolamy, hračky, stavebnice všech druhů, loutky, panenky, modely aut všech druhů kovové i plastické, vláčky, autodráhy, míče, houpáčky a houpací hračky, bazény na hraní, tělocvičné a sportovní nářadí včetně sítí, sportovní potřeby nezařazené v jiných třídách, rybářské potřeby včetně neživých návnad, nářadí pro zimní sporty, nářadí pro sportovní hry, zboží plážové a koupací (s výjimkou plážových a koupacích oděvů a dýchacích přístrojů), šermířské sečné a bodné zbraně, vybavení pro šermíře spadající do této třídy, vybavení, potřeby a pomůcky spadající do této třídy pro surfíng, vodní lyžování a ostatní vodní sporty, pro lyžování na sněhu, sáňkování, bruslení, pro tenis, pro stolní tenis a ostatní sportovní náčiní pro kulturu těla spadající do této třídy, umělé vánoční stromky, vánoční ozdoby všech druhů spadající do této třídy (s výjimkou svíček a cukrovinek), hrací karty; do třídy 29: maso, masné výrobky, uzeniny, ryby (neživé), drůbež (neživá), zvěřina, masové výtažky, hotová jídla z potravin spadajících do této třídy, lahůdkářské výrobky, zejména chlebičky, saláty a pomazánky vyráběné z potravin spadajících do této třídy, aspiky, konzervované, sušené a zavařené ovoce a zelenina, želé, džemy, kompoty, vejce, oleje a jedlé tuky, želatina pro potravinářské účely; do třídy 30: káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, těstoviny, chléb, pečivo, cukrovinky, žvýkačky, cukrářské výrobky, čokoláda, med, sirup melasový, droždí pro kynutí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, obilniny připravené pro osobní konzumaci, jako ovesné vločky a cereals, koření, hotová jídla vyrobená z potravin spadajících do této třídy, led pro osvěžení; do třídy 31: výrobky zemědělské, zahradnické, lesní, jako syrové dřevo, zrní neuvedené v jiných třídách, vejce násadová, živá zvířata, živí měkkýši a korýši, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny, krmivo pro zvířata a slad; do třídy 32: piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nealkoholické nápoje, ovocné šťávy a nápoje, sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů; do třídy 33: alkoholické nápoje (s výjimkou piv); do třídy 34: tabák, cigarety, doutníky, cigarillos, potřeby pro kuřáky jako dýmky, špičky, cigaretové náustky, cigaretový papír, tabákové náhražky, zápalky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

V zákonné lhůtě proti přihlášce barevné kombinované ochranné známky ve znění „T TERNO“ podal J. V. dne 12. 12. 2008 námitky proti zápisu barevné kombinované ochranné známky ve znění „T TERNO“ do rejstříku ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. a), c), g) zákona o ochranných známkách. Namítající tvrdil, že je majitelem starších kombinovaných ochranných známek, obsahujících slovní prvek „TERNO“, které jsou podobné přihlašované barevné kombinované ochranné známce ve znění „T TERNO“. S ohledem na shodnost, resp. podobnost mezi výrobky a službami, pro které je přihlašována napadená ochranná známka, resp. zapsány namítané ochranné známky. Existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

První namítaná kombinovaná ochranná známka č. 177680 ve znění „TERNO“



byla přihlášena dne 8. 4. 1990 a zapsána dne 27. 6. 1994 a po rozhodnutí o jejím částečném zrušení zůstává zapsána pro výrobky a služby zařazené do tříd 1, 2, 5, 7, 8, 12, 16, 20, 21, 31 a 42: chemické výrobky pro zemědělství a zahradnictví (např. hnojiva), prostředky k ničení plevelu a plísní, k hubení živočišných škůdců, proti houbovým chorobám, zvěrolékařské prostředky, zemědělské stroje, zahradnické nářadí, traktory a jiná vozidla pro zemědělství a zahradnictví, výrobky pro hobby a kutily - pomůcky pro pěstitele rostlin a chovatele drobného a domácího zvířectva, semena, krmiva pro dobytek, ptactvo, akvarijní rybky apod.; mořidla, barvy, laky, lepidla, dekorativní předměty; služby pohostinské a občerstvení podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 172838 ve znění „TERNO COLOUR“



byla přihlášena dne 8. 4. 1992 a zapsána dne 8. 6. 1993 pro výrobky zařazené do tříd 1, 2 a 16: barvy, lepidla pro průmysl a na papír, natěračské tmely podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Správní orgán prvního stupně rozhodnutím ze dne 23. 2. 2012 zamítl návrh uplatněný podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách z důvodu nepodobnosti porovnávaných označení a z téhož důvodu byly zamítnuty i námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) téhož zákona. Námitky podané dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách byly zamítnuty jak z důvodu nepodobnosti označení, tak i z důvodu, že namítající neprokázal užívání nezapsaných označení „TERNO“ (v různých slovních a grafických obměnách) ve větším než místním dosahu.

Proti tomuto rozhodnutí navrhovatel podal dne 26. 3. 2012 rozklad, kterému nebylo vyhověno žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17. 12. 2012, č. j. O-458639/D20244/2012/ÚPV.

Žalovaný správní orgán v rozhodnutí ze dne 17. 12. 2012 nejprve konstatoval, že za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, tedy vyvolání představy o souvislosti mezi porovnávanými označeními. Obvyklými kritérii pro posuzování podobnosti jsou hlediska vizuální, fonetické a sémantické, podstatný přitom je celkový dojem, jímž označení působí na průměrného spotřebitele. 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 výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popř. obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka, resp. přihlašované označení, užívá, jenž je průměrně informovaný, pozorný a rozumný.

Žalovaný uvedl, že při vlastním posouzení porovnávaných označení vycházel především z rozsudku SDEU ve věci C-251/95 C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, v němž byl vysloven názor, že „pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“, a že „globální posouzení vizuální, fonetické a sémantické podobnosti střetnuvších se ochranných známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky“.

Poté žalovaný určil průměrného spotřebitele přihlašovaných výrobků jako širokou veřejnost, neboť spotřebiteli budou velkoobdoběratelé a maloobdoběratelé chemických výrobků, zahrádkáři, kutilové, pracovníci z oblasti zemědělství, pohostinství a provozoven s občerstvením, spotřebiteli druhé namítané ochranné známky potom budou odběratelé barev, laků a lepidel.

Žalovaný se nejprve zabýval vypořádáním námitek uplatněných ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a popsal porovnávaná označení s tím, že napadené označení svým celkovým provedením, tj. odlišným vyobrazením slovního prvku „TERNO“ v barevné oranžovo-zelené kombinaci s dalšími prvky, tj. grafickým zpracovaným písmenem „T“ umístěným vpředu a nožičkou uzavřenou do kruhu, je pro spotřebitele zcela odlišné než namítané ochranné známky. Uvedl, že celkový vizuální vjem napadeného označení je tedy odlišný od namítaných ochranných známek. Konstatoval fonetickou podobnost, která je založena na přítomnosti slovního prvku „TERNO“. Pokud jde o sémantickou podobnost, konstatoval nižší stupeň, ale poukázal na skutečnost, že porovnávaná označení se shodují ve slovním prvku s velmi nízkou inherentní rozlišovací způsobilostí.

Zvláštní pozornost žalovaný věnoval slovnímu prvku „TERNO“, o němž uvedl, že pochází z italštiny, kde představuje trojici čísel, jejichž uhodnutím v loterii hráč vyhraje. Žalovaný posoudil výraz „TERNO“ jako minimálně distinktivní, neboť se jedná o výraz obecného laudatorního sdělení, jehož distinktivita je minimální. Výraz „TERNO“ je běžně užívanou součástí českého jazyka. Pokud jde o celkový dojem žalovaný uzavřel s tím, že zásadní vizuální ztvárnění se zřetelně liší a s ohledem na laudatorní význam shodného prvku lze považovat porovnávaná označení za odlišná.

Žalovaný poté přistoupil k posouzení jednotlivých výrobků a služeb a uvedl, že jen část přihlašovaných výrobků byla shledána podobnými s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami. Ačkoliv tedy byla zjištěna shodnost a podobnost částí přihlašovaných výrobků s výrobky nebo službami chráněnými namítanými ochrannými známkami, nebyla shledána shodnost ani podobnost nápadného označení, ani s jednou namítanou ochrannou známkou z hlediska vizuálního, a zejména z hlediska celkového působení. Vzhledem k tomu, že obě namítané ochranné známky jsou sestaveny tak, že jejich dominantním prvkem je slovo „TERNO“ s velmi nízkou distinktivitou a navíc druhá

namítaná ochranná známka obsahuje další nedistinktivní prvek „COLOUR“, podotknul žalovaný, že způsobilost k zápisu všem dotčeným ochranným známkám obstarává právě jejich kombinovaná podoba, popř. barevné provedení u napadeného označení. Bez těchto úprav by tyto výrazy byly vnímány jako pouhá slova v uvedených významech.

K zohlednění tzv. kompenzační zásady ve smyslu rozsudku SDEU ve věci ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., žalovaný uvedl, že ji nelze aplikovat. K námitkám namítajícího ohledně jiného rozhodování Úřadu průmyslového vlastnictví ve skutkově obdobných věcech, uvedl, že každý případ je nutno posuzovat individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem věci a bez hlubší analýzy nelze přejímat závěry z odlišných kauz.

Žalovaný se poté zabýval vypořádáním námitek uplatněných ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách a uvedl, že o obou podobách namítaného nezapsaného označení „TERNO“, tj. slovní a kombinované, bylo zjištěno, že je namítající sice užíval, avšak ne v míře překračující místní dosah. Postupně vyložil pojem „rozlišovací způsobilost“ a pojem „místní dosah“, přičemž k pojmu „místní dosah“ uvedl, že se jedná o komplexní institut, který je nutno pojímat jak z hlediska geografického, ekonomického, množství a kvality výrobků, popř. jejich společenského významu, relevantního okruhu spotřebitelů, tak je v něm zahrnut i časový aspekt. Aby namítané nezapsané označení mělo patřičnou sílu v poměru k přihlášce ochranné známky, mělo by být jeho užívání déletrvající a kontinuální před datem podání napadeného ochranné známky. Jinak se s ním spotřebitelé neseznámí, nepronikne jim do povědomí v souvislosti s konkrétní osobou a jejími výrobky nebo službami. Takové zboží pak není užíváno v rozsahu větším než jen místním, a pokud jde o označení s nízkou distinktivitou, jako je tomu v daném případě, nemůže pak pro svého uživatele získat potřebný stupeň rozlišovací způsobilosti.

Žalovaný posléze konstatoval, že namítající sice předložil celou řadu dokumentů, nicméně nepodařilo se mu naplnit požadované podmínky ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, tj. být uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.

V závěru rozsudku se potom žalovaný vypořádal s poukazem namítajícího na rozsudek Tribunálu ve věci T-312/03 Wassen International Ltd v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), podle něhož mj. „Pro průměrné spotřebitele v Německu existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství mezi slovním označením SELENIUM-ACE, jehož zápis jakožto ochranné známky Společenství je požadován pro „kosmetické přípravky; krémy na obličej; mýdla; krémy a pleťové vody proti stárnutí“ a „výživové doplňky; vitaminy a minerály“, náležející do tříd 3 a 5 ve smyslu Niceské dohody, a obrazovou ochrannou známkou obsahující slovní prvek „Selenium Spezial A-C-E“, zapsanou dříve v Německu pro „Přípravky coby doplňky potravy, nikoliv zdravotní nebo farmaceutické, na bázi škrobu, solí vápníku, stearanu hořčíku a kvasnic, nebo sloučenin těchto látek“ náležející zároveň do třídy 5 a třídy 30 uvedené dohody, jelikož výrobky požadované v přihlášce ochranné známky jsou

částečně totožné s výrobky označovanými starší ochrannou známkou a částečně jim podobné, jelikož dotčená označení vyvolávají z hlediska vzhledového, fonetického a sémantického podobný celkový dojem a rozdíly mezi dotčenými označeními jsou s ohledem na totožnost a podobnost výrobků v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny oslabeny. (viz body 31, 44, 48)“

Žalovaný k tomu uzavřel s tím, že v předmětné věci bude spotřebitel zcela jistě u všech kombinovaných ochranných známek vnímat přednostně slovní prvky, neboť grafická úprava, ačkoliv je výrazná svým provedením i barevností, má nikoliv vlastní vypovídací, nýbrž pouze dekorativní hodnotu. Současně si spotřebitel automaticky uvědomí nedostatek přirozené rozlišovací způsobilosti prvku „TERNO“, který jako jediný nebo dominantní prvek tvoří všechna označení. Tato skutečnost potlačuje důležitost fonetického a sémantického hodnocení a naopak zdůrazňuje hledisko vizuální. U takto sestavených označení bude spotřebitel vnímat veškeré vizuální rozdíly jako odlišnosti.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti, přičemž pochybení žalovaného spatřoval v těchto žalobních bodech:

- Nesprávný právní závěr o podobnosti konfliktních známek;
- Nepřezkoumatelný závěr o pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti;
- Nesprávný právní závěr ohledně toho, zda nezapsané označení má místní dosah.

Žalobce se dovolával rozsudku Tribunálu ve věci T-6/01 Matratzen Concord GmbH v. OHIM (za účasti Hukla Germany SA) a rozsudku SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV.,

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 16. 5. 2013 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 12. 2. 2013.

Žalobce ve své replice ze dne 11. 6. 2013 nesouhlasil se zpochybňováním distinktivy slovního výrazu „TERNO“, nesouhlasil ani s tím, že tento výraz představuje běžně užívanou součást českého jazyka, kterou lze přirovnat ke slovům jako je „super“ nebo „bezva“. Nesouhlasil ani se způsobem, jakým žalovaný přistoupil k výkladu ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, zejména k definování podmínek v něm stanovených.

Osoba zúčastněná na řízení – majitel napadené ochranné známky ve svém vyjádření ze dne 19. 6. 2013 navrhnul žalobu zamítnout. Vyjádřil se mj. k hodnocení místního dosahu namítaného nezapsaného označení „TERNO“. Uvedl, že je zcela v souladu s dosavadní rozhodovací praxí žalovaného i OHIM. K tomu, aby mohlo být nezapsané označení účinně namítáno jako překážka zápisu ochranné známky, je nepochybně nutné, aby užívání vykazovalo určitou intenzitu i časově odpovídalo době řízení o přihlášce ochranné známky, aby mohlo skutečně tvořit překážku zápisu z důvodu matení spotřebitele o původu výrobků. Tato kritéria jsou tedy zcela logicky aplikována i žalovaným v jeho rozhodovací praxi, neboť bez toho by bylo možné zabránit zápisu ochranné známky na základě minimálního užívání označení bez časového omezení, což by sice zřejmě vyhovovalo žalobci, ale z pohledu

známkového práva by byl takový přístup zcela nepřípustný. I odborná judikatura vykládá pojem místního dosahu v souladu s přístupem a rozhodovací praxí žalovaného, kdy podmínka překonání místního dosahu je nutně doplněna podmínkou získání rozlišovací způsobilosti pro uživatele nezapsaného označení.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť ani žalobce, a ani žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního 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 není 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, 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. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012-46 pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141). Při posuzování podobnosti slovních označení pro účely § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory:

(1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím;

(2) průměrný spotřebitel při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná; a

(3) průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní. Tato kritéria však nelze aplikovat mechanicky.

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

Podle ustálené judikatury SDEU vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známkou jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, 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, 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.

Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. SDEU judikoval rozsudku ve věci C-251/95 C-251/95 SABEL BV, že „pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“, a že „globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky“. Žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí určil průměrného spotřebitele, popsal porovnávaná označení, stanovil kritéria pro hodnocení podobnosti slovních označení a poté přistoupil k jejich porovnání z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Správně při posuzování porovnávaných označení vycházel ze závěrů především z ustálené judikatury SDEU. Dostatečným způsobem odůvodnil svůj závěr, že namítaná označení a napadená ochranná známka nejsou zaměnitelné jako celek. Své právní hodnocení podobnosti porovnávaných označení postavil na rozsudku SDEU ve věci C-251/95 SABEL BV.

Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle § 1 zákona o ochranných známkách je za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků nebo služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu.

Obecně sice platí princip, že při srovnávání označení mají větší význam prvky slovní než prvky obrazové, neboť spotřebitel snáze odkáže na určitý výrobek jeho pojmenováním

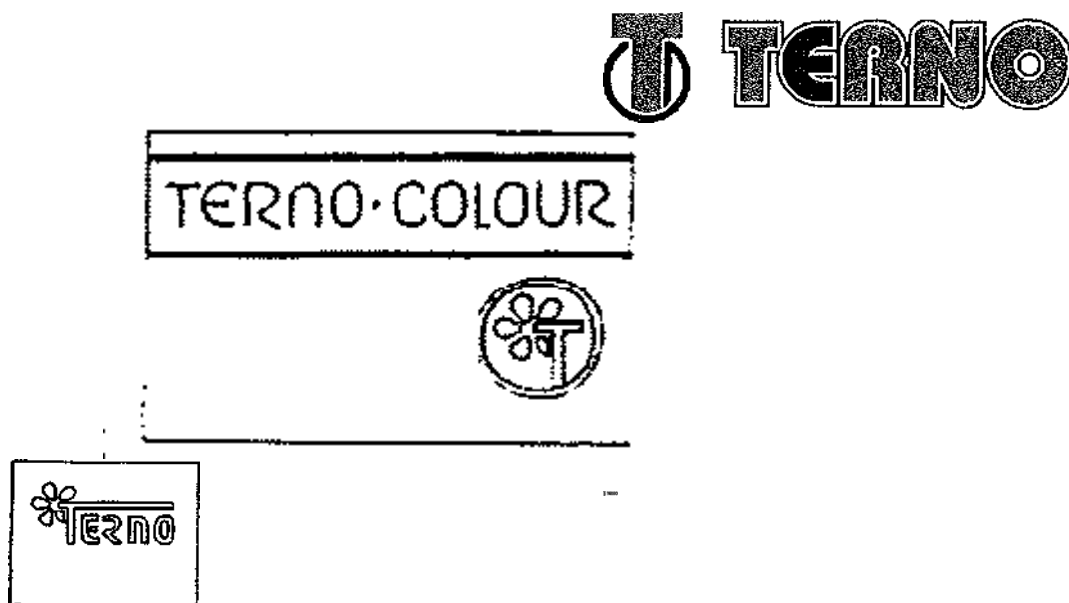
než popisem jeho obrazových prvků. Nicméně tento princip platí pouze obecně, tj. nikoliv vždy, jak uvedl rovněž žalovaný správně v napadeném rozhodnutí. Vždy je třeba totiž brát v úvahu konkrétní okolnosti případu. V inkriminované věci je nutné za prvé trvat na tom, že jediný společný slovní prvek „TERNO“ není distinktivní, byť hraje v těchto označeních důležitou roli, a proto nelze než dospět k závěru, že označení nejsou jako celek podobná. Městský soud v Praze souhlasí s vyjádřením žalovaného, že je obecně známou skutečností, že výraz „TERNO“ je běžně užívanou součástí českého jazyka. Vyskytuje se nejen ve slovníku cizích slov (<http://slovník-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/terno>), ale i v pravidlech českého pravopisu (<http://www.pravidla.cz/>) a v cizojazyčných slovnících na straně výrazu českého. V napadeném rozhodnutí je sice vyložen italský původ tohoto slova, spíše jako informace užitečná k osvětlení, jak se toto slovo ocitlo v české slovní zásobě.

Lze proto přisvědčit závěru, že tvrzení žalobce o neabsorbování italských výrazů do češtiny nemá pro uvedený problém žádný význam, neboť nejde o vytvoření jakýchsi obecných principů ohledně přejímání cizích slov do češtiny, ale jde o konkrétní výraz „TERNO“, který je uveden v českých slovnících a běžně se používá ve výrazech typu „to je terno“ nebo „není to žádné terno“, ve smyslu „to je výhra“/„to je výborné, výhodné, bezvadné apod.“ či „není to žádná výhra“/„není to příliš dobré, výhodné“ apod. Úvahu žalobce o maďarském výrazu „gyozelem“ je potom třeba považovat za nepatřičnou. Naopak je namístě přisvědčit tvrzení žalovaného, že laudatorní charakter výrazu „TERNO“ dovodil ze skutečnosti, že jde o českých spotřebitelích běžně užívané slovo s pochvalným významem. Průměrný spotřebitel si skutečně tento výraz do češtiny vůbec překládat nebude, neboť je nepravděpodobné, že by si uvědomoval, že dané slovo pochází z italštiny a jaký v ní má význam, protože tento výraz již budou vnímat jako české slovo s uvedeným významem.

Městský soud v Praze nepovažuje na rozdíl od žalobce napadené rozhodnutí za vnitřně rozporné a nepřezkoumatelné. Z rozhodnutí je zcela dobře zřejmé, jakými úvahami se předseda Úřadu průmyslového vlastnictví řídil a jak dospěl ke svým závěrům. Vzal v úvahu, že porovnávaná označení obsahují shodný prvek „TERNO“, který byl posouzen jako minimálně distinktivní, a proto skutečnost, že označení obsahují tento prvek, nutně nemusí vést k pravděpodobnosti záměny. Za situace, kdy jsou všechna porovnávaná označení kombinovaná, přičemž jejich slovní prvky jsou, byť shodné, pouze minimálně distinktivní, zatímco jejich grafické zpracování a celková koncepce jsou zcela odlišné, bylo nutno dospět k závěru o neexistenci pravděpodobnosti záměny. Žalovaný vzal v úvahu skutečnost, že některé napadené výrobky jsou shodné či podobné výrobkům a službám namítaným, nicméně dospěl k závěru, že podobnost známek spočívá pouze v minimálně distinktivním slovním prvku a jinak se označení naprosto odlišují, což vede k tomu, že spotřebitelé je budou schopni rozlišit. K tomuto závěru přispívá i skutečnost, že namítající neprokázal, že by namítané známky měly zvýšenou rozlišovací způsobilost nabytou užíváním.

Bylo by lze přisvědčit žalobci, že žalovaný v případě prvku „TERNO“ směřuje posuzování prvků s nulovou a nízkou rozlišovací způsobilostí, s minimální, avšak nenulovou rozlišovací způsobilostí. Nicméně tato slovní nedůslednost nečiní napadené rozhodnutí nesrozumitelným, natož nezákonným, neboť přisoudil-li žalovaný prvku „TERNO“ minimální rozlišovací způsobilost. Při porovnávání všech označení s tímto prvkem žalovaný stále pracuje jako s prvkem s minimální rozlišovací způsobilostí, při posuzování konkrétních označení a jejich podobnosti vždy označoval prvek „TERNO“ jako prvek s minimální rozlišovací způsobilostí.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že žalovaný konstatoval nepodobnost z vizuálního hlediska s ohledem na zcela odlišné grafické zpracování všech označení, nicméně z hlediska fonetického a sémantického konstatoval určitý stupeň podobnosti, přičemž zároveň uvedl, že tato podobnost je založena na prvku s nízkou rozlišovací způsobilostí. Pravděpodobnost záměny žalovaný posuzoval na str. 24 - 25 s tím, že vzhledem k velmi nízké distinktivitě prvku „TERNO” společného všem porovnávaným označením, dodávají zápisnou způsobilost těmto ochranným známkám zejména jejich obrazové prvky a jejich grafické zpracování, které jsou u porovnávaných označení zcela odlišné. Vzhledem k této odlišnosti ochranných známek v prvcích, které jim zejména dodávají distinktivitu, pak dospěl žalovaný k závěru, že i přes shodu a podobnost některých přihlašovaných výrobků s výrobky a službami namítajícího, není pravděpodobné, že by spotřebitelé označení zaměňovali.



Městský soud v Praze tomuto hodnocení žalovaného o odlišnosti porovnávaných označení musel přesvědčit, byť všechna tři označení obsahují identický slovní prvek „TERNO“. Jednak je u nich užít rozdílný typ písma, a jednak jsou označení doplněna o další prvky. V případě napadeného označení se jedná o písmeno „T“ v kruhu, a obou namítaných ochranných známek o identickou kresbu s květem v kruhu nebo čtverci a u druhé namítané ochranné známky je navíc obsažen další slovní prvek „COLOUR“. Přes přítomnost shodného slovního prvku „TERNO“ nebylo lze konstatovat jejich podobnost. Jak vyplývá z ustálené judikatury SDEU, spotřebitel si neuchová v paměti grafické prvky známek, neboť je bude vnímat zpravidla v jiné než zapsané podobě. Nicméně porovnávaná označení jsou tvořena slovním prvkem s minimální distinktivitou, jsou to právě prvky grafické, které jsou pro spotřebitele rozhodné pro jejich odlišení. V inkriminované věci nelze opomenout ani vyjádření žalovaného: „Přihlásil-li si žalobce ochrannou známku, která byla zapsána v podstatě pro své grafické prvky, nemůže se pak dovolávat ochrany jdoucí vysoce nad rámec těchto grafických prvků a přisvojovat si monopol na užívání výrazu „TERNO“ jako takového, jako kdyby se jednalo o slovní ochrannou známku.“

Pokud žalobce namítal, že žalovaný rozlišovací způsobilost slovního prvku „TERNO“ neposoudil ve vztahu k jednotlivým výrobkům a službám, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Společný prvek „TERNO“ není slovem, které by se svým významem vázalo na určité specifické výrobky nebo služby, ale je obecně pochvalným termínem, který se dá přirovnat k obdobným běžně užívaným výrazům jako „to je výhra“, „to je výborné, výhodné, bezvadné“ nebo „bezva“, „super“ apod. Charakter těchto výrazů je nedistinktivní vzhledem ke všem výrobkům nebo službám, neboť navozuje dojem o jejich dobrých vlastnostech, popř. o tom, že nákup těchto výrobků nebo služeb je výhodný. Tento význam lze přitom vztáhnout na všechny dotčené výrobky a služby. Nejde tedy o situaci, kdy má slovní prvek popisný význam pouze ve vztahu k určitým výrobkům či službám, ale jeho nedistinktivní charakter, vzhledem k jeho obecně pochvalnému významu, vztahuje se na veškeré předmětné výrobky a služby souhrnně. Je nesporné, že spotřebitelé proto budou tento výraz vnímat nejspíše tak, že nákup dotčených výrobků a služeb je pro ně velmi výhodný. V tomto smyslu se také žalovaný vyjádřil v napadeném rozhodnutí (viz str. 17) a toto vyjádření lze považovat za dostatečné.

Pokud žalobce dále namítal, že se žalovaný v napadeném rozhodnutí nevyjádřil k pravděpodobnosti záměny, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Jak již bylo zmíněno, pravděpodobnost záměny byla posouzena na str. 24 až 25 rozhodnutí, a to včetně aplikace rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha. Žalovaný uvedl mj., že při hodnocení pravděpodobnosti záměny je třeba brát v úvahu všechny relevantní faktory, kromě podobnosti označení a podobnosti výrobků a služeb též stupeň rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky. Vzal v úvahu kompenzační princip, když uvedl, že odlišnosti označení jsou takového charakteru, že i přes shodu a podobnost některých výrobků neexistuje pravděpodobnost záměny. Tento závěr doplnil odkazem na citovaný rozsudek SDEU s tím, že zvýšená rozlišovací způsobilost namítaných ochranných známek jako další z faktorů ovlivňujících možnou pravděpodobnost záměny v tomto případě nebyla prokázána, a tedy ani tento faktor nemůže změnit závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny.

Otázkou, zda pravděpodobnost záměny může nastat pouze vzhledem k některým výrobkům, se žalovaný nezabýval z důvodu, že výraz „TERNO“ je natolik obecným pochvalným výrazem, který se neváže na určitý výrobek nebo službu, že jej lze považovat za minimálně distinktivní vzhledem ke všem předmětným výrobkům nebo službám. Závěry žalovaného platí shodně ve vztahu ke všem předmětným výrobkům a službám právě s ohledem na laudatorní charakter slovního prvku „TERNO“, a proto podle názoru soudu s tímto závěrem nelze než souhlasit.

V napadeném rozhodnutí není uvedeno nic o tom, že by označení žalobce odkazovala na 80. léta 20. století a není ani jasné, proč by tomu tak mělo být. Není ani jasné, proč by mělo na 80. léta minulého století odkazovat napadené označení přihlašovatele napadené ochranné známky (osoba zúčastněná v tomto řízení). Žalobce nijak nepodložil své tvrzení o známosti řetězce „JEDNOTA“ a navíc se slovo „JEDNOTA“ vůbec nevyskytuje v přihlašovaném označení, takže není zřejmé, jak by si měl spotřebitel přihlášené označení spojit s označením „JEDNOTA“, nelze totiž automaticky předpokládat, že by průměrný spotřebitel věděl, kdo je přihlašovatelem označení či majitelem ochranné známky. Z obsahu napadeného rozhodnutí je zřejmé, že se žalovaný vztahem předmětných označení k 80. letům skutečně v napadeném rozhodnutí nezabýval, není ani zřejmé, na základě čeho by se byl měl

takovým vztahem zabývat. Z uvedených důvodů musel soud tuto žalobní námitku považovat za nepatřičnou.

Závěr žalovaného týkající se námitek uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí zdejšího soudu. Viz např. rozsudek Městský soud v Praze ze dne 6. listopadu 2012, sp. zn. 8 Ca 237/2009, v němž se soud ztotožnil se závěry žalovaného, který konstatoval nepravděpodobnost záměny mezi kombinovanými označeními „Porobeton Trutnov” a „ISF Porobeton” i přes skutečnost, že obě označení obsahovala shodný prvek „Porobeton”, a to právě z toho důvodu, že podobnost označení ve velmi nízké distinktivním prvku nelze považovat za podobnost závadnou ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o, tedy za podobnost, jež by vedla k pravděpodobnosti záměny.

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

Pokud se žalobce dovolával ochrany dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, musel soud i tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou. Žalobce je majitelem namítaných ochranných známek, které nelze označit za všeobecně známé ochranné známky, neboť se mu tuto skutečnost nepodařilo prokázat. Všeobecnou známost ochranné známky je nutno prokázat v každém řízení, kde je uplatňována, a to s ohledem na skutečnost, že všeobecná známost se vždy prokazuje v konkrétním řízení a ve vztahu ke konkrétní přihlášce ochranné známky, jakož i ke konkrétnímu majiteli. Slovnímu prvku „TERNO” nebylo lze přiznat všeobecnou známost, když se jedná o nedistinktivní prvek, laudatorní hodnocení, které si relevantní veřejnost nespojuje s konkrétními výrobky nebo službami, a rozhodně ho nepovažuje za fantazijní označení.

Podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky,

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. října 2008, č. j. 1 As 22/2008 - 100, ochrana obdobná ochraně známkové nemůže být přiznána nezapsanému označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Existence alespoň jednoho distinktivního prvku v namítaném nezapsaném označení dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, je podmínkou, bez jejíhož splnění nemůže být ochrana nezapsaného označení úspěšně namítána.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. května 2013, č. j. 7 As 140/2012 - 28, oproti právní úpravě v § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, která stanovila dvouletý test pro určení existence nezapsaného

označení, současná úprava v § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, tento ani jiný časový test neupravuje, což je vyjádřením vůle zákonodárce poskytnout správním orgánům širší meze správního uvažování při posuzování jednotlivých případů.

Pokud se žalobce dovolával ochrany dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Předpokladem ochrany dle tohoto ustanovení je skutečnost, že namítající je uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky. V inkriminované věci bylo žalovaným dostatečně prokázáno, že napadené označení není shodné ani podobné s namítaným označením.

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách poskytuje ochranu subjektu, který není majitelem ochranné známky a nesvědčí mu žádné formální právo s ní spojené, proti přihlašovatelí ochranné známky, která je shodná a označuje stejné zboží či služby. Tento uživatel nezapsaného označení je držitelem právního titulu k nezapsanému či jinému označení a je povinen prokázat existenci tohoto svého práva na základě zákonných požadavků uvedených v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. V takovém případě prohlásí Úřad postupem podle ust. § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách zapsanou známku za neplatnou. K tomu, aby mohla být tato zákonná ochrana uživateli nezapsaného označení přiznána, je třeba splnit několik podmínek. První z nich je existence obchodního styku mezi uživatelem nezapsaného označení a průměrným spotřebitelem. Další podmínkou je shodnost nebo alespoň podobnost nabízených výrobků či služeb, větší než místní dosah označení a prokázání vzniku práva k tomuto označení před dnem podání přihlášky kolizní ochranné známky. Zákonné požadavky pro prohlášení kolizní ochranné známky za neplatnou je uživatel nezapsaného označení povinen prokázat.

V inkriminované věci jde o to, který subjekt splní zákonné podmínky pro úspěšné podání námitek podle ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách. Podle názoru Městského soudu v Praze žalovaný správní orgán v žalobou napadeném rozhodnutí žádného z účastníků známkoprávního řízení neupřednostnil, nýbrž posoudil, zda namítající (žalobce v tomto řízení), nesplnil podmínky stanovené ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách.

Pokud žalobce nesouhlasil s posouzením námitek podaných podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, zejména považuje za nesprávný závěr žalovaného o tom, že žalobce jako namítající neprokázal, že namítané nezapsané označení nemá jen místní dosah, musel soud tuto žalobní námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

Žalovaný provedl řádný a dostatečný výklad pojmu „místní dosah“, soud jej neshledal příliš extenzivním, byť zahrnuje i faktory týkající se intenzity a frekvence užívání, včetně hlediska časového, a uplatňuje požadavek řádného užívání na užívání nezapsaného označení. Námitku žalobce, že pod pojmem „místní dosah“ je třeba chápat pouze hledisko geografické, musel soud odmítnout jako nepatřičnou.

Podle názoru Městského soudu v Praze je pojem „místní dosah“ v souvislosti s užíváním nezapsaného označení třeba chápat jako pojem komplexní, který zahrnuje řadu

faktorů. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách nelze vykládat izolovaně, ale je třeba jej interpretovat v souvislostech celého zákona o ochranných známkách. Nelze akceptovat výklad žalobce, který by přiznával nezapsaným a formálně nechráněným označením vyšší sílu než mají označení zapsaná, tedy formálně chráněné ochranné známky. Pokud zákon dává uživateli nezapsaného označení mj. zápočetní práva, srovnatelná s právy majitele ochranné známky, je obecně uznáváno, že takové označení se musí vyznačovat i určitými rysy ochranné známky, tj. nelze na jeho užívání klást nepřiměřeně nižší požadavky, než jsou požadavky kladené na ochrannou známku. Účelem tohoto ustanovení je umožnit zamezit zápisu označení do rejstříku ochranných známek na základě nezapsaných označení, která jsou skutečně užívána a nejsou zcela bezvýznamná. Účelem tohoto ustanovení není bránit zápisu ochranných známek na základě označení, která se na trhu nevyskytují, tedy skutečně užívána nejsou, popř. byla užívána v minulosti, ale již užívána nejsou či jejichž užívání" je pouze minimální". Kromě geografického hlediska je tedy třeba zkoumat i hledisko kvality a kvantity užívání a i hledisko časové.

Výklad pojmu „místní dosah“ provedený žalovaným je v souladu s rozsudkem Tribunálu ve spojených věcech T-318/06 až T-321/06 Alberto Jorge Moreira da Fonseca v. OHIM, za účasti General Óptica SA. V tomto rozsudku Tribunál mj. judikoval:

Na základě čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, vykládaného ve vzájemném spojení s čl. 8 odst. 4 téhož nařízení, existence označení, které není ochrannou známkou, umožňuje prohlásit ochrannou známku Společenství za neplatnou, pokud toto označení splňuje kumulativně čtyři podmínky: toto označení musí být užíváno v obchodním styku; jeho význam nesmí být pouze místní; právo k tomuto označení muselo vzniknout v souladu s právem členského státu, ve kterém bylo označení užíváno přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství; a konečně, toto označení musí svému majiteli přiznat možnost zakázat užívání pozdější ochranné známky. Tyto čtyři podmínky omezují počet označení, která nejsou ochrannými známkami, jež mohou být uplatňována ke zpochybnění platnosti ochranné známky Společenství na celém území Společenství v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení č. 40/94.(bod 32)

Nařízení č. 40/94 ponechává žalobkyni volbu důkazů k prokázání, že význam označení, které uplatňuje, není pouze místní. Tento význam může být prokázán existencí sítě poboček, které jsou hospodářsky činné na celém dotčeném území, ale také jednodušším způsobem, například tím, že jsou předloženy faktury doručené mimo region, ve kterém má své sídlo, články z tisku ozřejmující stupeň znalosti uplatněného označení veřejností, nebo tím, že je prokázáno, že se na závod odkazuje v cestovních průvodcích.(bod 43)

Vzhledem k tomu, že podmínky stanovené čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 jsou kumulativní, k tomu, aby byl návrh na prohlášení neplatnosti ochranných známek Společenství zamítnut, stačí, aby nebyla splněna jediná z těchto podmínek. Za těchto podmínek není třeba přezkoumávat, zda uplatněné označení bylo užíváno v obchodním styku.(bod 47)

Podle názoru Městského soudu v Praze práva vyplývající majitelovi z vlastnictví ochranné známky, která je označením, jež před svým zápisem do rejstříku ochranných známek prošlo zápisným řízením, jsou formální a vyplývají ze zákona, přičemž majitel se může domáhat ochrany svých práv na základě samotné existence ochranné známky. Na druhou stranu právo uživatele k nezapsanému označení vyplývá pouze z jeho užívání a v

každém řízení je třeba znovu prokazovat skutečné užívání natolik intenzivní, že práva k němu mohou být silnější než formální práva k ochranné známce. Takové užívání musí být prokázáno v přiměřeném období předcházejícím okamžiku, vzhledem k němuž je nutno užívání prokázat.

Rovněž při řešení této námitky postupoval žalovaný v souladu s rozhodovací praxí zdejšího soudu. Městský soud v Praze se totiž otázkou výkladu pojmu „místní dosah“ zabýval v rozsudku ze dne 17. července 2012, sp. zn. 8 Ca 196/2009. v tomto rozsudku soud přisvědčil názoru žalovaného, že žalobce se mylně domnívá, že právo uživatele nezapsaného označení je jednou dané právo, které se nemění v prostoru a čase. Je to právě okolnost, že toto právo není formalizováno, že jeho existence musí být prokazována a zkoumána v každém okamžiku a ve vztahu ke každému konkrétnímu označení. Fakticky se opět jedná o opakované přiznání tohoto práva, když správní orgán, popřípadě ve sporu o porušení práva soud, konstatuje, že toto právo existuje, a to v rozsahu, který je pro dané rozhodnutí relevantní. Úvaha žalobce týkající se souběžně existujících práv majitele zapsané ochranné známky a práv uživatele nezapsaného označení tak, jak je uvedena na straně 4 žaloby, je úvahou pouze akademickou, nemající v právu žádné opodstatnění. Zapsaná ochranná známka je formalizována zákonem a zánik této ochrany nenavozuje vznik ochrany práv držitele nezapsaného označení. Zákon totiž rozlišuje podmínky, které musí splňovat označení, aby mohlo být zapsáno jako ochranná známka, od podmínek, které musí označení splňovat, aby mu mohla být rozhodnutím správního orgánu ne rozhodnutím soudu poskytnuta ochrana jako označení nezapsanému.

Soud dále odmítl nepříhodné srovnávání posuzování kolize mezi dvěma ochrannými známkami a mezi nezapsaným označením a ochrannou známkou. Pokud by starší ochranná známka nebyla užívána, nemohla by být důvodem pro prohlášení mladší ochranné známky za neplatnou (§ 14 odst. 2 zákona o ochranných známkách), přičemž žalovaný by musel posoudit, zda starší namítaná ochranná známka byla užívána řádně; zkoumat řádné užívání není nutné, pokud by od zápisu starší známky neuplynulo pět let. Toto ustanovení se však týká pouze kolize mezi dvěma formálně zapsanými známkami. Práva z označení, která jsou založena na užívání označení, však nemohou fakticky vzniknout, pokud označení není užíváno vůbec nebo v dostatečném rozsahu. V případě že by nebyla požadována určitá intenzita užívání, popř. pokud by rozhodným mohlo být užívání kdykoli před podáním přihlášky napadené ochranné známky, dané ustanovení, byť by bylo součástí zákona o ochranných známkách, by mohlo znemožnit zápis valné většiny ochranných známek. V průběhu správního řízení totiž správní orgán posuzuje, zda práva uživatele nezapsaného označení v tom kterém okamžiku mají takovou intenzitu, že je nutno je chránit před zásahem majitele zapsané ochranné známky. V inkriminovaném případě žalobce neunesl důkazní břemeno, a neprokázal, že jeho práva jako uživatele nezapsaného označení dosahují té intenzity, aby je bylo nutno chránit.

Městský soud v Praze neshledal důvod, aby ustoupil od vlastního výkladového stanoviska a měnil svou rozhodovací praxi, když žalobce v průběhu známkoprávního řízení nedoložil naplnění podmínek ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Požadavek na řádné nebo skutečné užívání byl vytvořen SDEU sice v souvislosti s užíváním ochranných známek, nicméně není důvod, aby tento požadavek nebyl aplikován i na posuzování užívání nezapsaného označení. Pojem řádného nebo skutečného užívání v podstatě vyjadřuje kritérium posouzení užívání určitého označení, kdy za skutečné užívání se

považuje takové užívání, které má za cíl vytvořit nebo udržet tržní podíl nebo odbytiště pro výrobky nebo služby označené předmětnou známkou. Opakem řádného užívání je užívání symbolické, které nemá za cíl vytvořit odbytiště pro výrobky, ale pouze udržet práva k ochranné známce. Je zřejmé, že pokud má být nezapsanému označení přiznán účinek zabránění zápisu jiného označení jako ochranné známky, musí být toto označení skutečně užíváno. Pokud by tedy nebylo užíváno řádně nebo skutečně, ale pouze symbolicky, jeho užívání by nemělo za cíl vytvořit nebo udržet odbytiště pro výrobky, ale pouze udržet práva k nezapsanému označení, nebyl by důvod takovémuto označení přiznávat jakoukoli ochranu, tedy ani umožnit namítajícímu na jeho základě znemožnit zápis jiného označení do rejstříku. Koncepce známkového zákonu je v tomto ohledu podobná, co se týče zapsané ochranné známky i nezapsaného označení, není účelem chránit neužívaná označení. Pojem užívání je v obou případech chápán tak, jak byl definován SDEU, tedy jako skutečné užívání. Definice užívání nezapsaného označení nemůže být volnější než v případě samotného užívání zapsané ochranné známky. Nezapsané označení musí navíc, z důvodu absence svého formálního zápisu, splnit podmínku přesahu místního dosahu, musí být tedy užíváno skutečně a navíc tak, aby přesáhlo místní dosah. V inkriminované věci žalobce však splnění těchto podmínek nedoložil.

Pokud jde o citovanou judikaturu SDEU, žalobce dovolával rovněž na rozsudek Tribunálu ve věci T-6/01 Matratzen Concord GmbH, potvrzeného usnesením SDEU C-3/03 P Matratzen Concord v. OHIM, který nevylučuje, že by celkovému dojmu, který v paměti relevantní veřejnosti vyvolá kombinovaná ochranná známka, mohla za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek.

Podle názoru soudu se však jedná o námitku nepatřičnou, neboť judikatura SDEU se postupně vyvinula a klade důraz na odlišení mezi ochrannými známkami postrádajícími rozlišovací způsobilost a popisnými ochrannými známkami.

Podle usnesení SDEU ve věci Matratzen Concord v. OHIM existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být mimoto posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (bod 28). Rovněž podle ustálené judikatury musí být celkové posouzení nebezpečí záměny, co se týče vizuální, fonetické nebo sémantické podobnosti dotčených ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (bod 29). Je totiž důležité zdůraznit, že podle judikatury SDEU v rámci přezkumu existence nebezpečí záměny nedochází při posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami k tomu, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je namístě provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá ve svém celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek (bod 32).

Dále je nutno poukázat v této souvislosti na rozsudek SDEU ve věci C-334/05 P OHIM v. Shaker di L. Laudato & C. Sas, podle něhož v rámci přezkumu existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství nedochází při posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami k tomu,

že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je třeba provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá ve svém celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek. V tomto ohledu je možné posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné. (viz body 41–42)

V inkriminované věci jediným shodným slovním prvkem obsaženým v napadeném označení, jakož i obou namítaných ochranných známkách, je termín „TERNO“. Nicméně tento termín je nadán minimální rozlišovací způsobilostí v českém jazyce a průměrný český spotřebitel toto slovo běžně používá ve smyslu laudatorního hodnocení nejrozličnějších výrobků nebo služeb. Žalovaný při svém rozhodování postupoval v souladu s rozhodovací praxí zdejšího soudu a neodchýlil ani od ustálené judikatury SDEU, jakož i Nejvyššího správního soudu.

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 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.

Obiter dictum se poukazuje na ustanovení § 6 odst. 1 písm. d), odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), podle něhož *Městský soud v Praze přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví podle zvláštního právního předpisu. Městský soud v Praze v řízeních podle*

odstavce 1 jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců. Po nabytí účinnosti tohoto zákona byly podle citovaného zákona rozvrhem práce určeny jako specializované senáty na úseku správního soudnictví senáty 8A a 9A. v inkriminované věci rozhodoval tedy specializovaný senát.

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 15. března 2016

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

Za správnost vyhotovení:
Jana Válková