



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: **IN TRADING s.r.o., IČ: 277 33 530**, se sídlem Mladá Boleslav, 17. listopadu 1386, zastoupen JUDr. Klárou Long Slámovou, advokátkou v Praze 4, Urbánkova 3360, **za účasti:** The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., IČ: 271 67 313, se sídlem Rohatec, Vítězná 200/6, zastoupen JUDr. Petrem Holým, advokátem v Praze 2, Vinohradská 37, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 7. 2012, č. j. O-453708/D17327/2012/ÚPV,

T a k t o:

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

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 13. 8. 2012 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 7. 2012, č. j. O-453708/D17327/2012/ÚPV, kterým bylo na základě rozkladu navrhovatele - společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., IČ: 271 67 313, se sídlem Rohatec, změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17. 2. 2012 o zamítnutí návrhu na prohlášení barevné obrazové ochranné známky č. 297189, jejímž majitelem je společnost IN TRADING, s.r.o., IČ: 277 33 530, se sídlem Mladá Boleslav, takto:

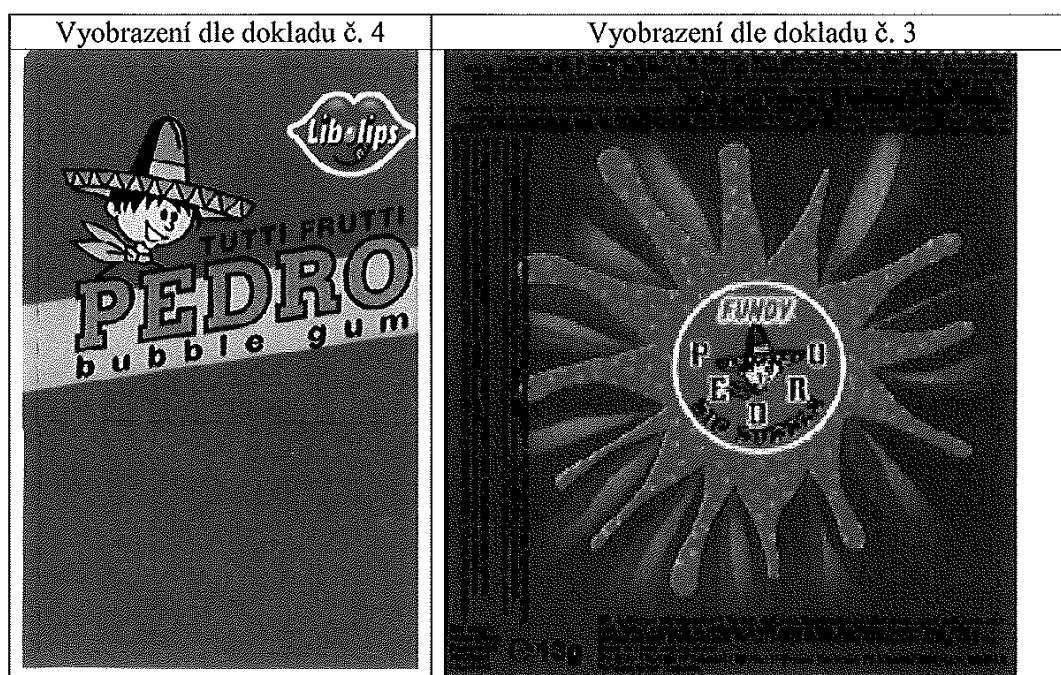
„Barevná obrazová ochranná známka č. 297189 se prohlašuje za neplatnou na základě návrhu podaného podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o

změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) uvedeného zákona.“

Napadená barevná obrazová ochranná známka č. 297189 byla do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví zapsána dne 1. 4. 2008 s právem přednosti ode dne 14. 11. 2007 pro výrobky zařazené do třídy 5: žvýkací gumy, žvýkačky pro lékařské účely; do třídy 30: žvýkačky, ne pro lékařské účely podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.



Společnost The Candy Plus Sweet Factory – navrhovatel podal dne 4. 4. 2011 návrh na prohlášení barevné obrazové ochranné známky č. 297189 za neplatnou, jejímž majitelem je společnost IN TRADING, podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Navrhovatel tvrdil, že je držitelem zaměnitelně podobného nezapsaného obrazového označení tvořeného hlavou mexického chlapce se sombrero, které užívá minimálně od roku 2005 pro téměř shodné výrobky – lízátko se žvýkačkou. Motiv chlapce v sombreru užívala původně společnost Čokoládovny, poté společnost Nestlé. Pro ni vyráběla žvýkačky „PEDRO“ s tímto obrázkem společnost Candy Plus, a.s. a od roku 2005 je pro uvedené výrobky užívá navrhovatel, její dceřiná společnost. Obě označení si jsou podobná z hlediska vizuálního, sémantického i koncepčního. Tvoří je stejný motiv chlapce v mexickém sombreru se špičatým dýnkem a širokou kreprou zdobenou kobrovitou vlnovkou. Drobné detaily zůstanou bez povšimnutí, neboť spotřebitel obvykle nemá možnost srovnat označení vedle sebe. Podobné jsou rovněž výrobky, neboť napadená ochranná známka chrání žvýkačky a namítané nezapsané označení bylo užíváno pro lízátko se žvýkačkami. Jako důkaz předložil navrhovatel objednávky surovin a balících fólií, faktury za dodávky výrobků, katalog výrobků, vzory štítků, fotografie, ceníky apod. s přesvědčením, že tyto doklady podávají důkaz o tom, že namítané nezapsané označení bylo užíváno ve větším než místním dosahu.



Správní orgán prvního stupně rozhodnutím ze dne 17. 2. 2012 zamítl návrh uplatněný podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách s odůvodněním, že navrhovatel sice prokázal, že jím v obchodním styku užívané označení je vůči napadené ochranné známce starší, nemá pouhý místní dosah a bylo v relevantním období užíváno pro výrobky shodné nebo podobné v porovnání s návrhem dotčenými výrobky chráněnými napadenou ochrannou známkou, přesto nelze návrhu vyhovět, neboť napadená ochranná známka není podobná namítanému, resp. namítaným označením.

Proti tomuto rozhodnutí navrhovatel podal dne 13. 3. 2012 rozklad, kterému bylo vyhověno žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 7. 2012, č. j. O-453708/D17327/2012/ÚPV.

Žalovaný správní orgán v rozhodnutí ze dne 4. 7. 2012 nejprve konstatoval, že za pravděpodobnost záměny se přitom 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 zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka, resp. přihlašované označení, užívá, jenž je průměrně informovaný, pozorný a rozumný.

Dále 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, 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 k rozhodnutí o dostatečném prokázání užívání nezapsaných označení uvedl, že správní orgán prvního stupně v rozhodnutí ze dne 17. 2. 2012 sice zamítl návrh na neplatnost, nicméně shledal, že navrhovatel prokázal užívání dvou nezapsaných označení v obchodním styku s větším než místním dosahem pro výrobky vysoce podobné výrobkům, pro něž byla zapsána napadená ochranná známka, a to před podáním přihlášky napadené ochranné známky, tj. přede dnem 14. 11. 2007. Návrh na prohlášení neplatnosti byl zamítnut pouze z důvodu shledané nepodobnosti mezi napadenou ochrannou známkou a nezapsanými označeními. V rozkladovém řízení navrhovatel vznesl námitky pouze proti posouzení podobnosti srovnávaných označení. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví v rozhodnutí ze dne 4. 7. 2012 tedy přezkoumal prvostupňové rozhodnutí pouze v rozsahu námitek uvedených v rozkladu v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, tj. přezkoumal pouze otázku podobnosti předmětných označení, přičemž se nezabýval a ani nemohl zabývat dalšími, rozkladem nenapadenými, závěry správního orgánu prvního stupně, včetně závěru o prokázání užívání nezapsaných označení, a proto otázku užívání nezapsaných označení v napadeném rozhodnutí vůbec řešena.

Žalovaný poté konstatoval, že porovnávaná označení jsou užívána k označení sladkostí, jako jsou žvýkačky, lízátko apod., a určil průměrného spotřebitele jako širokou veřejnost, sestávající se především z dětských zákazníků a jejich rodičů. Podotknul, že o cílové skupině zákazníků svědčí ostatně i obrazován ztvárnění obou označení, která zobrazují postavičku malého chlapce, tj. postavu, s níž se mohou malé děti identifikovat.

Žalovaný následně provedl standardní porovnání napadené ochranné známky s namítanými označeními navrhovatele, a to z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického, a shledal mezi nimi podobnost, která by u průměrného spotřebitele předmětných výrobků mohla vyvolat pravděpodobnost

záměny na straně veřejnosti, tedy by mohla vzbudit ve spotřebiteli dojem, že tyto výrobky pocházejí ze stejného obchodního zdroje, resp. ekonomicky propojených zdrojů.

Žalovaný konstatoval, že pro úspěšné prokázání užívání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, není třeba, aby navrhovatel prokázal, že se označení na trhu vžilo a že si jej spotřebitelé spojují s jeho výrobcem, nýbrž stačí, aby bylo prokázáno užívání označení, které nemá jen místní dosah, v obchodním styku.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti, neboť podle jeho názoru navrhovatel předloženými důkazy neprokázal skutečnosti předpokládané v §7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Jediný doklad týkající se užívání nenaplnuje podmínku překročení místního dosahu, neboť prokazuje dodání zboží do ČR v hodnotě pouhých 23.682 Kč.

Žalobce uváděl, že namítané nezapsané označení je tvořeno kombinací obrazových a slovních prvků a navíc se týká žvýkaček uložených v cukrovém obalu., tedy lízátek se žvýkačkou. Žalobce namítal chybné posouzení z hlediska vizuálního a dovolával se v této souvislosti prvostupňového rozhodnutí. Tvrdil, že určující a dominantní prvek namítaného označení je slovní prvek „PEDRO“.

Žalobce namítal, že se žalovaný neřídil důsledně rozsudkem SDEU ve věci C-251/95 C-251/95 SABEL BV, a že navrhovatel nemůže být upřednostněn před majitelem ochranné známky, pokud navrhovatel není ani majitelem ochranné známky, a ani nepodal přihlášku.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 17. 9. 2012 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 28. 5. 2012.

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 žalovaný 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.

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 a 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.

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 č. 441/2003 Sb., 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.

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

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 bylo prokázáno, že navrhovatel nedodával předmětné výrobky omezenému okruhu odběratelů, nýbrž je prodával v dostatečném množství a vykazoval dostatečnou reklamní a inzertní činnost, čímž splnil podmínku většího než místního dosahu

nezapsaného označení. Pro průměrného spotřebitele tak působil na trhu v zákonem požadované míře a používal označení předmětných výrobků již před podáním přihlášky zápisu ochranné známky. Správní orgán prvního stupně při posuzování, zda bylo označení užíváno v obchodním styku ve větším než místním dosahu, hodnotil ve svém rozhodnutí ze dne 17. 2. 2012 každý z osmnácti předložených dokladů nejen individuálně, nýbrž i v souvislostech. Z předložených dokumentů je přitom zřejmé, že navrhovatel se připravoval na uvedení výrobků označených nezapsanými označeními na trh, konkrétně objednával suroviny pro výrobu žvýkaček a obaly, štítky a dózy s nezapsanými označeními (dokumenty označené v žalobě jako č. 1-6). Poté začal předmětné výrobky (tedy zejména lízátko se žvýkačkami), uvádět na trh, o čemž svědčí zejména doklad označený jako č. 7, tj. faktury z let 2006 a 2007 (v žalobě jsou chybně uvedena léta 2007 a 2008, nicméně faktury jsou skutečně datované z let 2006 a 2007 - viz doklady přiložené k návrhu na prohlášení neplatnosti ze dne 1. 4. 2011).

Jak vyplývá ze správního spisu, všechny faktury The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., IČ: 271 67 313, se sídlem Rohatec, pocházejí z doby před podáním přihlášky napadené ochranné známky a nikoli až po jejím podání dne 14. 11. 2007, jak tvrdí žalobce. Faktury jsou konkrétně datovány: 1. 3. 2006 (pro společnost WISSA, spol. s r.o., IČ: 45313253, se sídlem Praha 4, na 120.190 Kč), 20. 8. 2007 (pro společnost C. M.TRADE, spol. s r.o., IČ: 15546292, se sídlem Velké Pavlovice, na 38.949,12 Kč), 15. 6. 2007 (pro společnost C. M.TRADE, spol. s r.o. na 10.930,76 Kč), 20. 7. 2007 (pro společnost C. M.TRADE, spol. s r.o. na 23.103,36 Kč), 8. 6. 2007 (pro společnost C. M.TRADE, spol. s r.o. na 14.717,22 Kč), 31. 7. 2007 (pro společnost C. M.TRADE, spol. s r.o. na 23.587,20 Kč).

Uvedené faktury svědčí o tom, že v inkriminovaném období došlo k prodeji uvedených výrobků dvěma různým odběratelům, a to v Praze a Velkých Pavlovicích, za cca 230.000 Kč, Takovýto rozsah užívání rozhodně nelze považovat za zanedbatelný a pouze místní, zejména s ohledem na charakter výrobků (lízátko se žvýkačkou), jejichž cena je nízká, a tedy byly prodány desetitisíce kusů do nejméně dvou různých míst v ČR. Další předložené dokumenty označené jako č. 8 až č. 18, zejména fotografie, zprávy o prodejích, ceníky a katalogy, jsou spíše podpůrného charakteru, nicméně všechny tyto dokumenty v souhrnu svědčí o tom, že navrhovatel před podáním přihlášky napadené ochranné známky užíval nezapsaná označení v obchodním styku, a to ve větším než místním dosahu.

Ze správního spisu dále vyplývá, že žalobce měl veškeré navrhovatelem předložené dokumenty k dispozici a tedy věděl, že předložené faktury pocházejí z doby před podáním přihlášky, což ostatně vyplývá i z žalobcova vyjádření k návrhu na prohlášení neplatnosti ze dne 17. 6. 2011.

Městský soud v Praze proto žalobní námitky týkající se úspěšného prokázání užívání namítaných označení ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, uzavřít s tím, že navrhovatel prokázal jejich užívání v obchodním styku ve větším než místním dosahu. Podle citovaného ustanovení není třeba, aby navrhovatel prokázal, že se označení na trhu vžilo a že si jej spotřebitelé spojují s jeho výrobcem, jak tvrdil žalobce dříve během řízení před žalovaným, ale stačí, aby bylo prokázáno užívání označení, které nemá jen místní dosah, v obchodním styku.

Pokud jde o námitky vůči jednání žalovaného spočívajícím v opomenutí ust. § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách při určování existence resp. intenzity nezapsaného označení, pak ani tato námitka žalobce není důvodná. Podle § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách majitel starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou, popř. bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu pěti let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by

příhláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Účelem tohoto ustanovení je zákonně vtělení zásady *vigilantibus iura scripta sunt* neboli práva náleží bdělým - působí na uživatele tak, aby nejednal lhostejně a svá práva si náležitě střežil. Stanovení lhůty není spojitelné s prokazováním existence označení, neboť jeho existenci předpokládá.

Návrh na prohlášení napadené barevné obrazové ochranné známky č. 297189 za neplatnou byl podán dne 4. 4. 2011. Namítaná ochranná známka byla do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví zapsána dne 1. 4. 2008 s právem přednosti ode dne 14. 11. 2007, tedy nelze dospět k závěru, že by navrhovatel strpěl její užívání po dobu pěti let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl. Rovněž tuto námitku bylo nutno považovat za nepatřičnou.

Pokud žalobce namítal, že rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 7. 2012, č. j. O-453708/D17327/2012/ÚPV, je v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

Podle ustálené judikatury SDEU vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide, 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 v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 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 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 jsou zaměnitelné jako celek. Své právní hodnocení podobnosti porovnávaných označení postavil na rozsudku C-251/95 SABEL BV.

Žalobce namítal chybné hodnocení podobnosti napadené ochranné známky a starších nezapsaných označení, provedené žalovaným v napadeném rozhodnutí. Žalobce tvrdil, že grafické vyobrazení chlapců v mexickém klobouku přítomné ve všech srovnávaných označeních se značně liší v nezapsaných označeních a v napadené ochranné známce, a že starší nezapsaná označení nejsou jen obrazová, ale obsahují i prvky slovní, z nichž zejména prvek „Pedro“ je dominantní, a při srovnání označení by tedy měl být důraz kladen na tento prvek a nikoli na figurativní prvek chlapce v klobouku. Žalobce zdůrazňoval rozdíly mezi grafickým ztvárněním chlapce v napadené ochranné známce oproti ztvárnění chlapce na nezapsaných označeních a označoval je za zcela odlišně ztvárněné.

Tyto námitky žalobce již uplatnil ve známkoprávním řízení a žalovaný se s nimi dostatečně vypořádal ve svém rozhodnutí (str. 7 – 10), kde mj. uvedl, že uvedené rozdíly sice existují, jsou to však nepodstatné detaily, jichž si spotřebitelé buď vůbec nevšimnou, anebo si je nezapamatují a snadno je zamění. Podstatou obrazového prvku je ve všech označeních chlapec ve výrazném klobouku, který je na první pohled mexickým sombreroem. Klobouk je v obou ztvárněních vyobrazen velmi podobně, ve velmi podobných barvách, se stejným, typicky mexickým, vzorem na krempě. Podobný je i chlapcův obličej orámovaný v obou případech černými střapatými vlasy třícími zpod klobouku a s černými puntíky místo očí. Tento klobouk spolu s obličejem chlapce je natolik výrazný, že spotřebitelům utkví v paměti, aniž by se koncentrovali na další detaily, jako zda chlapec drží určitý blýže neidentifikovatelný předmět či zda má kolem krku šátek. S tímto názorem musel Městský soud v Praze souhlasit zvláště pak za situace, kdy předmětné výrobky jsou lízátka a žvýkačky, tedy drobné produkty, na nichž označení nemůže být příliš veliké, a tedy obrázek chlapce v klobouku bude vyobrazen v takové velikosti, že bude zřejmý zejména mexický klobouk a malý obličej chlapce. Spotřebitelé tohoto výrobku, především děti, potažmo jejich rodiče, ovšem na zkoumání, zda chlapec něco drží v ruce, má na krku šátek či zda se dívá směrem vpřed či mírně doprava, by si museli vzít lupu. Předmětné výrobky jsou navíc levné a často se kupují impulzivně až u pokladen, kde bývají často umístěny, přičemž spotřebitelé nevěnují označením velkou pozornost a snáze je zamění.

Při srovnávání obrazových prvků rovněž hraje roli jejich distinktivita vzhledem k výrobkům, které jsou jimi označeny. Pokud jsou obrazové prvky vůči předmětným výrobkům málo distinktivní, mohou i menší rozdíly mezi nimi hrát větší roli v očích spotřebitelů. Nicméně v inkriminované věci „chlapec v sombreru“ nemá žádnou významovou souvislost s předmětnými výrobky, jde tedy o poměrně vysoce distinktivní motiv. Drobné rozdíly v konkrétním grafickém zpracování tohoto stejného motivu potom nezaujmou pozornost spotřebitelů, když nejvýraznější obrázkové prvky jsou navíc graficky zpracovány s vysokou podobností.

Pokud jde o námitku, že nezapsaná označení obsahují kromě vyobrazení chlapce v klobouku rovněž slovní prvky, především velikostně i barevně výrazný slovní prvek „PEDRO“, musel Městský soud v Praze poukázat na skutečnost, že žalovaný se v napadeném rozhodnutí s touto námitkou dostatečně vypořádal. Uvedl totiž, že oba prvky, tj. obrázek chlapce v klobouku i slovní prvek „PEDRO“ jsou určující pro celá nezapsaná označení a vzhledem k významovému souznění (běžné španělské mužské jméno doplněné o obrázek chlapce v mexickém klobouku) je bude spotřebitel vnímat jako celek - tedy jako označení zobrazující mexického chlapce jménem Pedro. Koneckonců i žalobce v žalobě nejprve uvedl, že slovní prvek „PEDRO“ hraje v nezapsaných označeních stejně důležitou roli jako prvek obrazový a až poté tento svůj názor změnil a tvrdil, že určující a dominantní je pouze prvek slovní a nikoli prvek obrazový, který je dle tohoto pozdějšího názoru žalobce „skrytý“.

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 obrázek chlapce v klobouku je v nezapsaných označeních stejně důležitý jako prvek slovní, a to jak z důvodu jeho velikosti i prominentního umístění na významné pozici v obou nezapsaných označeních, tak z důvodu jeho významového souznění s distinktivním slovním prvkem, tak i z důvodu jeho originálního a snadno zapamatovatelného obrazového ztvárnění. Rovněž je třeba brát v úvahu zásadní skutečnost, že napadená ochranná známka je pouze obrazová, tedy neobsahuje žádné slovní prvky, pomocí kterých by spotřebitelé známku mohli odlišit od nezapsaných označení. Spotřebitel tedy nemá, jak by napadenou ochrannou známkou označené výrobky pojmenoval, a k popisu obrázku se uchýlit musí. Při absenci jakéhokoli slovního prvku v napadené ochranné známce potom spotřebitel při jejím spatření může nabýt dojmu o souvislosti výrobků označených pouhým obrázkem bezejmenného chlapce v sombreru s výrobky označenými velmi podobným obrázkem chlapce v sombreru, který se jmenuje Pedro. V inkriminované věci tedy není na místě uplatnit výše uvedený princip, neboť pokud napadená ochranná známka neobsahuje žádný slovní prvek a je založena pouze na prvku obrazovém, který je významově shodný a graficky velmi podobný s obrazovým prvkem starších nezapsaných označení, přičemž tento prvek je distinktivní a hraje v těchto označeních důležitou roli, nelze než dospět k závěru, že označení jsou jako celek podobná.

Pokud žalobce namítal, že nelze upřednostňovat uživatele nezapsaného označení, který si nepřihlásil ochrannou známku, před majitelem ochranné známky, musel soud takovou námitku odmítnout jako nepatřičnou. V inkriminované věci jde o to, který subjekt splní zákonné podmínky pro úspěšné podání námitek (návrhu na neplatnost) 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 navrhovatel (osoba zúčastněná v tomto řízení), splnil podmínky stanovené ustanovením § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Vzhledem k tomu, že zákonné podmínky pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou byly splněny, byla napadená ochranná známka prohlášena za neplatnou.

V inkriminované věci je nesporné, že v průběhu řízení o zrušení napadené ochranné známky navrhovatel prokázal, že napadená barevná obrazová ochranná známka č. 297189 v době svého zápisu do rejstříku zasahovala do jeho práv, neboť bylo zjištěno, že tato práva dosahovala takového rozsahu, že byla hodna zákonné ochrany. V důsledku toho byly splněny podmínky, pro které bylo nutné prohlásit napadenou ochrannou známku za neplatnou.

Podle názoru soudu žalovaný správní orgán postupoval s respektováním rozsahu návrhu vymezeným žalobcem, napadené správní rozhodnutí bylo vydáno v řízení, které proběhlo *lege artis*, správní orgán se standardně vyrovnal s uplatněným návrhem a skutečnostmi, které mu byly předloženy jako důkazy na podporu uplatněného návrhu; úvaha

žalovaného je v souladu se správním spisem a v souladu se zásadami logického myšlení a není ani jinak vadná, na zjištěné okolnosti byla správně aplikována právní norma.

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.

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 22. února 2016

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

Za správnost vyhotovení:
Jana Válková