



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce: Artsana S.p.A**, se sídlem Via Saldarini Catelli, 1 I-22070 GRANDATE (Como), Itálie, zastoupen JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem, se sídlem Hálkova 2, Praha 2, za účasti **osoby zúčastněné na řízení: KIKKO CZ s. r. o.**, se sídlem Ostrava-Kunčice, Štěpaňákova 723/6, IČ: 286 00 231, zastoupena: Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem, se sídlem Týn 1049/3, Praha 1, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6- Bubeneč, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 2. 2012, zn. sp.: O-481527, č. j. O-481527/D74990/2011/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í

I. Předmět řízení a vymezení sporu

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17. 2. 2012, označeného v záhlaví tohoto rozsudku, jímž byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2011 zn. sp. O-481527 o zamítnutí námitek podaných žalobcem proti zápisu přihlášky barevné kombinované ochranné známky ve znění „kikko ECO”, jejímž přihlašovatelem je společnost KIKKO CZ s.r.o. (osoba zúčastněná na řízení).

Žalobce v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zpochybnil zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek pro výrobky zařazené ve třídách 21,25,28 mezinárodního třídění výrobků a služeb z důvodu podobnosti a pravděpodobnosti záměny s namítanou mezinárodní slovní grafickou ochrannou známkou č. 763084 a s namítanou kombinovanou ochrannou známkou Společenství č. 8152531 v různé grafické úpravě ve znění „chicco“, které byly zapsány mj. také pro výrobky ve třídách 21,25,28 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Prvostupňovým rozhodnutím žalovaného byla přihláška ochranné známky „kikko ECO” přijata a námitky žalobce proti zápisu přihlašovaného označení byly zamítnuty, neboť správní orgán I. stupně neshledal shodnost nebo podobnost přihlášeného označení s namítanými ochrannými známkami ani v jednom z posuzovaných hledisek. Učinil závěr, že průměrný spotřebitel, jímž je spotřebitelská veřejnost, poptávající výrobky určené pro děti a také nejen pro ně, jako například domácí potřeby, oděvy, hry a hračky nepochybně zaznamená, že se jedná o výrazně odlišná grafická zpracování odlišných slovních prvků a bude schopen předmětná označení na trhu rozeznat.

Žalobce v podaném rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí rozporoval přihlášku předmětného označení s tím, že slovní prvky, které tvoří srovnávaná označení, nejsou natolik odlišné, že by vylučovaly možnost záměny u průměrného spotřebitele. Za odlišnost nepovažoval zdvojené hlásky v písmenu „k“ (u označení „kikko ECO“), neboť ty mohou spotřebiteli asociovat určitou příbuznost, protože písm. „c“ (u namítaných označení „CHICCO“) se často vyslovuje jako písmeno „k“. Jde také o shodné umístění identických písmen „I“ a „O“ a to může ve spotřebiteli asociovat spojitost označení. Poukazoval na to, že jiný typ písma neučiní označení tak zásadně odlišnými, když slovní prvek vykazuje podobnost a rozporoval i fonetické srovnání přihlášeného označení s namítanými ochrannými známkami. Považoval za nepravděpodobné, že by výslovnost namítaných ochranných známek jako „chicco“, „chiko“, nebo „šiko“ byla odlišná a trval na nejpravděpodobnější výslovnosti ve znění „kiko“. Připustil i výslovnost „čiko“ a i tato výslovnost by dle jeho názoru mohla vyvolat záměnu označení. Žalobce vyjádřil, že ze sémantického hlediska nelze připustit konkrétní význam těchto výrazů na základě, kterých by spotřebitel označení odlišil.

II. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (napadené rozhodnutí)

Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel ze zjištění, že přihlašované barevné kombinované označení



bylo zveřejněno dne 16. 2. 2011 pro seznam výrobků zařazených ve třídách 21,25,28 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Namítaná mezinárodní slovní grafická ochranná známka č. 763084 ve znění



byla zapsána u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) dne 29. 5. 2011 kromě výrobků v jiných třídách také pro výrobky zařazené do tříd 21,25,28 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 8152531 ve znění



byla zapsána u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) dne 11. 12. 2009 pro výrobky zařazené ve třídách 21,25,28 mezinárodního třídění výrobků a služeb. V tomto rozsahu jsou tedy namítané ochranné známky staršími ochrannými známkami.

Žalovaný k rozkladovým námitkám žalobce pro účely posouzení pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami vycházel z posuzování těchto známek z hlediska fonetického, vizuálního i významového a z vymezení, kdo je průměrným spotřebitelem, jenž se na trhu bude setkávat s výrobky, pro které se ochranná známka užívá. Uvedl, že vzhledem ke specifikaci přihlašovaných výrobků, jejichž spotřebitelé budou zejména děti a kojenci, budou spotřebitelskou veřejností především jejich rodiče, pěstouni, opatrovníci či jiné příslušné instituce, které rozhodují o výběru a koupi daných věcí. Z důvodů zdravotních a ostatních potřeb kojenců a malých dětí tak půjde o spotřebitele, kteří výrobkům věnují vysoký stupeň pozornosti, s nímž se pojí i značný přehled v segmentu trhu těchto výrobků. U té části výrobků, zařazených do tříd 21,25,28, u nichž jde o domácí a kuchyňské potřeby, oděvy, hračky a které vykazují obecnou charakteristiku oproti specifikaci přihlašovaných výrobků pro děti a kojence, bude spotřebitelská veřejnost širší a bude zahrnovat téměř každou domácnost, která je vybavena nádobím, domácími a kuchyňskými potřebami, přičemž oděvy spadají do kategorie výrobků určených celé spotřebitelské veřejnosti. Hračky pak bez bližší specifikace jsou především určeny dětem, ovšem nelze vyloučit, že v případě technicky složitějších hraček, mohou být spotřebiteli též dospělé osoby. Po takto vymezené spotřebitelské veřejnosti se žalovaný zaměřil na porovnávání napadeného přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek. Vzhledem k tomu, že žalobce nenapadl porovnání konfliktních označení ze sémantického hlediska, žalovaný se shodl se závěry orgánu I. stupně, že první výraz přihlašovaného označení „kikko” je fantazijním slovním prvkem bez konkrétního významu a druhý slovní prvek „ECO” vykazuje souvislost s ekologií, čemuž napovídá i zelené zpracování napadeného označení. Stejně tak lze jako fantazijní vnímat prvek „chicco” u namítaných ochranných známek a z uvedeného tedy

vyplývá, že konfliktní označení nelze sémanticky relevantně porovnat, neboť jistý význam byl zjištěn pouze u slovního prvku „ECO”.

Z vizuálního hlediska žalovaný považoval za dominantní „kikko” a „chicco” a přisvědčil tomu, že uvedené slovní prvky se do počtu obsažených znaků liší pouze o jediný. Shodnými znaky jsou i písmena „i” a „o” ostatní znaky jsou vizuálně tvarově odlišné, jde o hranatý či špičatý tvar znaků „k” respektive zakulacený tvar tří znaků „c”. K těmto znakům uvedl, že do počtu převažují v distinktivních slovních prvcích porovnávaných označeních nad znaky shodnými, kterými jsou písmena „i” a „o”. Argument žalobce ohledně zdvojených písmen „kk” respektive „cc,” vztahující se k jejich údajné vizuální příbuznosti, nebylo možné zohlednit jako relevantní, neboť spadá do oblasti fonetického vnímání označení. Přestože může zdvojenost souhlásek na shodných pozicích evokovat jistou příbuznost, nejedná se o natolik významný faktor, který by převážil výsledné vizuální vnímání těchto označení, na nějž bude mít klíčový vliv jejich grafické provedení. Vlastní dominantní slovní prvky nejsou vizuálně shodné, nebo natolik podobné, aby si je průměrní spotřebitelé spojovali. Grafické ztvárnění písmen malé abecedy a jejich zakomponování do označení je celkově odlišné. U nápisu „kikko” k odlišnosti též přispívá obrazový prvek bílé lidské dlaně uprostřed písmene „o”, byť u druhého prvku označení „ECO” je zjištěna nízká inherentní rozlišovací způsobilost, jeho přítomnost a především grafické provedení na spotřebitele však po vizuální stránce nepochybně zapůsobí. Obrazový prvek a slovní prvky nejsou zakomponovány do sebe, jako je tomu u druhé namítané ochranné známky, ale jsou umístěny v napadeném označení každý zvlášť. Při pohledu na slovní prvek „chicco” spotřebitel postřehne zvláštnost v podobě jejich nestejnomyšlného zarovnání v jejich spodní části, písmena vytvářejí optický dojem, že poskakují. V případě druhé namítané ochranné známky je prvek „chicco” začleněn do obrazového prvku oválného čtyřúhelníku, jehož tmavý vnitřek je světle orámován a tvoří pozadí pro zmíněný slovní prvek. Žalovaný tedy dospěl k závěru o vizuální neshodnosti a nepodobnosti napadeného označení a namítaných ochranných známek.

Z fonetického hlediska žalovaný nevešel na nesouhlas žalobce s názorem orgánu I. stupně ohledně možných variant výslovnosti namítaných ochranných známek, tedy s variabilitou výslovnosti jako „čiko” nebo „šiko” nebo „chico” nebo „chiko”. Za nepravděpodobnější považoval variantu „kiko”, přičemž připustil i „čiko”. Žalovaný však uvedl, že porovnávaná označení jsou určena především pro český trh a pro českého spotřebitele, který bude namítané ochranné známky vyslovovat podle svých jazykových znalostí, či podle získaných zkušeností. Proto mezi varianty výslovnosti je třeba zahrnout i tu část spotřebitelské veřejnosti, která nedisponuje přílišnou znalostí některého z jazyků, jako je španělština, italština, angličtina a němčina, podle kterých byla fonetická variabilita výslovnosti správním orgánem I. stupně posuzována. Podle názoru žalovaného bude z uvedených výslovností namítaných ochranných známek nejrozšířenější varianta výslovnosti „čiko” a nikoliv výslovnost „kiko”. Možnost výslovnosti ve variantě „čiko” koresponduje i s výsledky omnibusového průzkumu výslovnosti namítaných ochranných známek předloženého přihlašovatelem. Fonetická odlišnost výrazů „kiko” a „čiko” je určující, neboť stojí a počátku obou označení a u spotřebitelů vyvolává jiný fonetický vjem. Rovněž nelze zcela pominout druhý slovní prvek „ECO” s výslovností „eko”, díky němuž je výslovnost napadeného označení rovněž delší, než u namítaných ochranných známek. Rovněž v přihlašovaném označení může vyvolat dojem rýmu „kiko eko”.

Z uvedených důvodů žalovaný posoudil, že z celkového hlediska je napadené označení odlišné od namítaných ochranných známek, z důvodu především jeho odlišného grafického zpracování, na které je nutno klást největší důraz, neboť působí právě svou grafikou. Proto

vizuální porovnání považoval žalovaný za určující, a to v souladu se závěry s Evropskou judikaturou ve věci T-414/05, v níž bylo konstatováno, že výrobky jako jsou oděvy, obuv, pokrývky hlavy jsou výrobky, které si spotřebitelé většinou vybírají vizuálně a v takovém případě je pak význam vizuálního aspektu vyšší. Jedná se o výrobky, které musí být nejen funkční, ale musí se také líbit a tomu odpovídá, že široká spotřebitelská základna bude s mnohem větší mírou pozornosti a obezřetnosti přistupovat ke koupi a pořízení přihlašovaných výrobků, zvláště k vysoké znalosti daných výrobků v daném segmentu trhu.

Z uvedených důvodů nebyl naplněn předpoklad pro konstatování pravděpodobnosti záměny těchto označení a jejich produktů v okruhu průměrných spotřebitelů. Proto žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

II. Žaloba

Žalobce v podané žalobě považuje rozhodnutí žalovaného za nesprávné a nezákonné. Poukazuje na judikaturu bývalého Nejvyššího správního soudu např. Boh. A 6439/27 s tím, že žalovaný je povinen posoudit zaměnitelnost přihlášeného označení s ochrannou známkou komplexně z vizuálního, fonetického, významového hlediska. Z hlediska seznamu zboží a služeb a celkového dojmu známky. Při posuzování zaměnitelnosti musí vždy označení posuzovat ve vztahu k okruhu subjektů, u nichž ochranné známky dojem záměny mohou vyvolat, přičemž rozhodující je hledisko běžného spotřebitele. Uvádí, že jen označení dostatečně originální může plnit funkci ochranné známky, a to předně funkci rozlišovací, tj. zbavit zboží na trhu anonymity a identifikovat výrobce. Podle žalobce přihláška kritéria v žádném případě nesplňuje.

Žalobce nesouhlasí s vizuálním srovnáním konfliktních označení žalovaným. Neztotožňuje se s tvrzením žalovaného, že by grafické zpracování slovních prvků odpoutalo průměrného spotřebitele od nosného prvku ochranných známek, tj. od slovního prvku. Pokud je slovní prvek v kombinovaných označeních zaměnitelně podobný, tak jak je tomu u přihlašovaného označení, pak grafické zpracování tohoto prvku nemá zásadní vliv na odlišné vnímání srovnávaných označení. Toto tvrzení zvyšuje fakt, že přihlášené označení je z hlediska vizuálního vnímání tvořeno především slovním prvkem, který je pouze doplněn o nepříliš výrazné grafické prvky. Stejně tak je tomu i u namítaných ochranných známek, které kromě slovního prvku neobsahují žádné další obrazové prvky. Poukazuje na stejně umístěné samohlásky písmen „i” a „o” a na přítomnost zdvojených souhlásek. Je toho názoru, že průměrný spotřebitel bude považovat slovní prvky v porovnávaných označeních za zaměnitelně podobné.

Žalobce odmítá tvrzení žalovaného, že nelze přepokládat výslovnost slovního prvku „chicco” jako „kiko” vzhledem k malé znalosti italštiny na českém trhu. Vzhledem ke globální propojenosti a k užívání médií je velmi pravděpodobné, že se český spotřebitel setká s výslovností italštiny a slovní prvek v namítaných ochranných známkách bude vyslovovat jako „kiko”. I při letném zaslechnutí obou slov pak souhlásky zaniknou a vynikne konec těchto slov. Slovní doplněk „ECO” pak bude běžný spotřebitel vnímat za pouhé doplnění dominantního rozlišujícího slovního prvku.

K celkovému hledisku pojetí porovnávaných označení žalobce namítá, že nelze pominout jeden prvek a odvolávat se pouze na vizuální odlišnost označení, která je navíc

sporná. K rozhodnutí evropského soudu ve věci T-414/05 na které žalovaný odkázal, žalobce uvádí, že toto rozhodnutí není relevantní, neboť napadená ochranná známka v té věci ve znění „KINGS” je založena na přítomnosti obrazového prvku. Slovní prvek je zde zcela nepodstatný, a proto jí není možné porovnávat s ochrannou známkou, která je tvořena slovním prvkem v nepatrné grafické úpravě. U přihlašovaného označení „kikko” a namítaných ochranných známek „chicco” jsou nepatrné grafické prvky pouhým doplňkem zaměnitelně podobného slovního prvku.

Žalobce konstatuje, že srovnávaná označení je nutno brát jako celek a nevydělovat z něj účelově jednotlivé prvky. Z hlediska celkového dojmu jsou tedy srovnávaná označení zaměnitelně podobná, jak z hlediska vizuálního, tak i z hlediska fonetického a mohou vést k záměně. Žalobce se dovolává rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-39/97- ve věci „CANON”, který se vyjadřuje k posuzování všech relevantních faktorů tak, že vyšší míra podobnosti ochranných známek může kompenzovat nižší míru podobnosti výrobků a služeb a naopak.

Z uvedených důvodů žalobce navrhuje, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

III. Vyjádření žalovaného

Žalovaný ve svém vyjádření polemizuje s námitkou žalobce, že by grafické zpracování slovních prvků bylo pro porovnání konfliktních známek pro žalovaného stěžejní, neboť sice v rámci vizuálního porovnání konstatoval, že grafické provedení slovních prvků je odlišné i včetně dekorativních prvků, nicméně toto byl pouze jeden z faktorů, který přispěl k odlišnému vizuálnímu vnímání označení ze strany spotřebitelů. Za zásadní žalovaný považoval i odlišnosti v samotných slovních prvcích jako takových, tedy v písmenech, která tyto slovní prvky obsahují. Poukázal na odlišnost ostatních znaků, kromě shodných písmen „i” a „o,” na tvarově odlišné zpracování písmen a vypořádal se i s námitkami žalobce ohledně shodné výslovnosti písmen „c” a „k”. Shodné fonetické vnímání těchto písmen nelze v českém prostředí přijmout. Čeští spotřebitelé nemají zmíněnou asociaci mezi písmeny „c” a „k”, a proto je nezamění a ani je nebudou vnímat podobně.

Žalovaný také bral v úvahu i argument žalobce, týkající se přítomnosti zdvojených souhlásek ve všech srovnávaných označeních. Tuto skutečnost označil za relevantní při zkoumání podobnosti označení z vizuálního hlediska, nicméně vzhledem k tomu, že zdvojené souhlásky jsou odlišné, nepřeváží vizuální podobnost vizuální rozdíly mezi srovnávanými označeními. Žalovaný odkázal na porovnání označení z hlediska fonetického tak, jak je učinil v napadeném rozhodnutí s odkazem na znalost cizích jazyků v české veřejnosti. Zdůraznil, že zejména k rozšíření studia angličtiny, lze mezi českými spotřebiteli předpokládat, že při výslovnosti výrazu „chicco” použije český spotřebitel nejpravděpodobněji angličtiny a vysloví toto slovo jako „čiko”. Tato odlišnost i svým umístěním písmen a dopadem je natolik významná, že postačuje k vyloučení podobnosti označení z fonetického hlediska. V této souvislosti poukázal i na zavedenou praxi uplatňovanou evropskými soudy, že počátky označení mají větší dopad na spotřebitelské vnímání právě z toho důvodu, že jsou vnímány jako první. Poukázal například na rozsudek Tribunálu ve věci T-184/02 (MUNDICOR) či ve věci T-112/03 (FLEXI AIR). Poukázal i na relevanci délky označení, která ovlivňuje účinek odlišnosti na vjemu spotřebitele. Čím jsou označení kratší, tím snadněji spotřebitelé vnímají všechny jejich součásti. V daném případě nejsou srovnávaná označení komplikovaná. Je tedy

reálné předpokládat, že rozdíl v jedné z hlásek, která je navíc ve všech označeních na prvním místě, bude vnímán spotřebiteli jako zásadní.

K námitkám žalobce týkajícím se aplikace závěrů rozsudků Tribunálu ve věci T-414/05 (LA KINGS) žalovaný uvedl, že tento rozsudek ve svém rozhodnutí uvedl pouze jako odkaz na judikaturu, v níž je použita obecná zásada o větším vlivu vizuálního hlediska při srovnávání označení vztahujících se na oděvní výrobky, aniž by odkazoval na porovnání označení v daném rozsudku, ani nekonstatuje žádný vztah mezi konkrétními označeními srovnávanými v uvedeném rozsudku a označeními srovnávanými v tomto případě. Dle žalovaného tato zásada týkající se vztahu označení a oděvních výrobků je vyslovena tato zásada týkající se vztahu označení a oděvních výrobků je vyslovena rovněž v rozhodovací praxi Evropských soudů například v rozsudcích ve věci T-292/01 (BASS), T-117/03, T-119/03, T-171/03 (NL SPORT) ve věci T-502/07 (Mc KENZIE), ve věci T-57/03 (HOOLIGAN) a ve věci T-97/05 (MARCOROSI).

Kromě uvedeného žalovaný přisvědčil žalobci, že při posuzování pravděpodobnosti záměny je třeba zohlednit rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a zejména její dobré jméno, nicméně žalobce nepředložil během řízení žádné dokumenty, které by prokazovaly, že namítané ochranné známky mají zvýšenou rozlišovací způsobilost, či dokonce dobré jméno. Jelikož v daném případě nebyla splněna podmínka podobnosti označení, nemůže vysoká podobnost či shodnost výrobků tuto nepodobnost vykompenzovat.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

IV. Osoba zúčastněná na řízení

Ve věci uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení společnost KIKO CZ s.r.o., která ve svém vyjádření k žalobě odmítla závěry žalobce o podobnosti přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami, a to ze všech hledisek, které se v otázce podobnosti posuzují. Namítá, že jednotlivé prvky, ať již slovní, grafické nebo obrazové nelze z posuzovaných označení vyjmout a posuzovat odděleně, aniž by bylo přihlédnuto k celkové kompozici a grafické úpravě všech prvků. Z hlediska vizuálního považuje argumentaci žalovaného za zcela vyčerpávající a dostatečnou k závěru o nepodobnosti označení. Souhlasí s tím, že posuzovaná označení působí z grafického hlediska zcela odlišně. Grafické zpracování poskytuje odlišný vjem. Posuzovaná označení jsou kombinovaná, přihlašované označení je vnímáno do oblouku s důrazným podtržením. Obrazové prvky jsou pro vjem označení významné stejně tak, jako přítomnost slovního prvku „ECO” u přihlášeného označení v jeho grafickém provedení. Z hlediska fonetického je osoba zúčastněná na řízení shodně názoru se žalovaným, že mezi českými spotřebiteli bude nejrozšířenější variantou výslovnosti ochranné známky „chicco” varianta „čiko” pocházející z anglického jazyka, jehož znalost je mezi českými spotřebiteli největší. Začátek slov je z hlediska spotřebitele nejpodstatnější, neboť mu snadno utkví v paměti a v českém jazyce je při výslovnosti právě kladen důraz na první slabiky slov. Osoba zúčastněná na řízení tedy z mnoha v úvahu přicházejících aspektů vylučuje pravděpodobnost záměny z důvodu vizuálně i foneticky nepodobných porovnávaných označení s tím, že hledisko vizuální podobnosti je v případě posuzovaných označení primární a významnější, než hledisko podobnosti fonetické s ohledem na způsob prodeje výrobků označovaných posuzovanými označeními. Poukazuje na vyšší obeznamovanost spotřebitelské veřejnosti v segmentu výrobků určených pro děti a na to, že i ze sociologických důvodů a s růstem životní úrovně v rodinách, obecně roste i pozornost rodičů

a že matky malých dětí věnují výběru výrobků pro své děti pozornost, a to nejen z hlediska funkce, ale z hlediska i značek, které jsou módní, které jsou trendy a jsou v kurzu. Poukazuje i na nákupní rozhodnutí, které může být do jisté míry ovlivněno i doporučením jiného průměrného spotřebitele, kterým je rodič, například formou výměny zkušeností při osobním setkávání. Z uvedených důvodů osoba zúčastněná na řízení je toho názoru, že neexistuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

V. Posouzení věci městským soudem

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.) v mezích uplatněných žalobních bodů.

Žaloba není důvodná.

Soud v dané věci přistoupil k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011-154. Nejvyšší správní soud v uvedeném rozhodnutí řešil z důvodu nejednotné názorové a judikatorní linie rozhodnou právní otázku, zda posouzení zaměnitelnosti ochranných známek dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je věcí správního uvážení či nikoliv. Dospěl k závěru, že v takových případech se správní uvážení neuplatní a uvedené otázky jsou věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Uvedený závěr judikatorně zavazuje správní soudy, aby při přezkumu zákonnosti rozhodnutí ve věcech ochranných známek neposuzovaly závěry Úřadu průmyslového vlastnictví z hlediska volného uvážení tohoto úřadu, a tím nebyly vázány určitou mírou akceptace věcného přezkumu jeho rozhodnutí. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nastoluje způsob soudního přezkumu, který nespočívá toliko v přijetí takové volby rozhodnutí Úřadu mezi možnými alternativami, která nevybočuje z mezí logického usuzování o co nejprůběhavějším právním posouzení skutkového stavu věci, ale spočívá v tom, že sám soud přímo zhodnotí správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav.

Pro uvedený účel Nejvyšší správní soud v otázce zaměnitelnosti ochranných známek vytýčil jako nezbytné při aplikaci ustanovení zákona o ochranných známkách učinit výklad příslušného neurčitého právního pojmu, s nímž zákon o ochranných známkách spojuje možnost zápisu přihlášeného označení do registru ochranných známek a garantuje jeho další známkoprávní ochranu.

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

Podle uvedeného ustanovení je při posuzování zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek klíčový pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“.

A) Výklad právního pojmu „pravděpodobnost záměny ochranné známky“

Ve vztahu k uvedenému neurčitému právnímu pojmu považuje Městský soud za vhodné nejprve zmínit některé základní principy, jimiž se, a to i bez ohledu na dosavadní způsob soudního přezkumu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, dle konstantní a i nadále použitelné judikatury (ostatně determinované evropským právem) řídí posuzování zaměnitelnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou (či známkami) namítajícího.

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 výrobků (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008 č. j. 4 As 90/2006 – 123).

Mezi dvěma ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudky ESD ze dne 29. 9. 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29; a ze dne 22. 6. 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819).

Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudek ESD ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23).

Nejvyšší správní soud ve své judikatuře dovodil, že podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek. Těmi jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 – 141 a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Evropského soudního dvora tzv. kompenzační zásadu rozsudek ve věci Canon, spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z tzv. kompenzační zásady ovšem nelze dovozovat, že větší podobnost výrobků či služeb lze kompenzovat zjištěnou nepodobností porovnávaných ochranných známek (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141). Kompenzační zásada se tedy uplatní jen v případech, kdy jde o podobnost (v různé míře) na straně porovnávaných ochranných známek i na straně výrobků a služeb, které mají být porovnávanými známkami chráněny.

Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, *co vytváří celkový dojem ochranné známky*. Obdobně judikuje i Evropský soudní dvůr, podle něhož pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu (rozsudek ze dne 11. 11. 1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 22). *Globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který*

známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23).

Pokud jde o srovnání označení, pravděpodobnost záměny je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; a Calvin Klein Trademark Trust, bod 45). Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153).

Zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení z důvodu pravděpodobnosti záměny není dána jakoukoli podobností. Z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách jednoznačně plyne, že zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení indikuje jen podobnost závadná, tj. podobnost zaměnitelná (starší literatura a judikatura hovoří též o podobnosti či zaměnitelnosti šalebné), tedy jen taková podobnost mezi přihlašovaným označením a starší ochrannou známkou (popřípadě mezi výrobky či službami, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují), jež působí pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (zaměnitelnost) ohledně původu výrobků či služeb (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008 č. j. 4 As 90/2006 – 123).

Posouzení pravděpodobnosti záměny je v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu již s určitostí otázkou skutkovou, a proto bylo na soudu přezkoumat, zda závěr žalovaného o nepodobnosti porovnávaných označení způsobující jejich nezaměnitelnost není v rozporu se skutkovými zjištěními.

B) Posouzení žalobních námitek

Žalobní námitka, dovolávající se komplexního posouzení zaměnitelnosti přihlášeného označení s namítanými ochrannými známkami nevyvrací závěry napadeného rozhodnutí, naopak těmto závěrům přisvědčuje. Z napadeného rozhodnutí je zcela zřejmé a je náležitě odůvodněno, že žalovaný posuzoval označení jako celek, neboť přihlašované označení posuzoval především z hlediska celkového grafického dojmu tak, jak působí na průměrného spotřebitele, vycházeje ze zjištění, že přihlašované označení i 2. namítaná ochranná známka jsou kombinované, 1. namítaná známka je slovní grafická, a tedy všechny působí i svým grafickým ztvárněním. Tím, že žalovaný posuzoval jednotlivé prvky porovnávaných označení a v návaznosti na to i celkový výraz každého označení, postupoval v souladu se zásadou, vyslovenou komunitárním právem – např. rozsudky ve věci 3 Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819 a SABEL, C-251/95, podle které pravděpodobnost záměny je třeba hodnotit celkově s ohledem na distinktivní a dominantní prvky. Žalovaný se vyrovnal s judikatorní praxí vyplývající z uvedených rozsudků, a sice že kombinovaná ochranná známka může být považována za podobnou jiné ochranné známce, *totožné nebo podobné v jedné ze složek kombinované ochranné známky, pouze tehdy, pokud tato složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí.*

Protože žalobce v úvodu své žaloby namítá nesprávnost porovnání označení jako celků s tím, že následně své výhrady z hlediska vizuálního a fonetického vjemu označení směřuje do slovních prvků „kikko“ a „chicco“, pak ve smyslu výše uvedených rozsudků Evropského soudního dvora je třeba posoudit, zda výrazy „kikko“ a „chicco“ jsou skutečně výrazy tak dominantními, že upozadí vjem ostatních prvků označení i vjem celků těchto označení a zda mohou vyvolat pravděpodobnost záměny.

Především je třeba vyjít ze zjištění, že napadené označení je přihláшено jako kombinované a jako takové je tvořeno slovními prvky „kikko“ a „ECO“, které jsou opatřeny grafickými doplňky, jímž je na místě písmena „o“ plné kolečko s obrázkem ruky a pod p slovním prvkem je plně podtržení. Zcela jistě lze v přihlášeném označení za dominantní považovat prvek „kikko“, neboť tento prvek je vyveden výrazným a plným písmem stejně tak jako je v namítaných označeních nejvíce působícím a tedy dominantním prvkem slovní prvek „chicco.“

Žalovaný se při posuzování vizuálního hlediska zabýval slovními prvky obou porovnávaných známek zcela zodpovědně, neboť se ve shodě se skutkovým stavem zabýval jejich složením z jednotlivých písmen a rozlišil prvky podobné – samohlásky „i“ a „o“ a souhlásky nepodobné „k“ a „ch“ a „c“. Vzhledem k tomu, že uvedené slovní prvky „kikko“ a „chicco“ jsou velmi krátkými výrazy, soud se shoduje s názorem žalovaného, že tyto slovní prvky jsou vizuálně odlišné z důvodu výrazného provedení počátečního písmene „k“ a zdvojeného „kk“ uprostřed prvku tvořícího přihlášené označení, na rozdíl od počátečního písmene „ch“, tvořeného 2 souhláskami a zdvojeného „cc“ uprostřed prvku, který utváří obě namítané ochranné známky. Proto podobnost označení může být shledána toliko v použitých souhláskách „i“ a „o“, což není podobnost v celku slovních prvků „kikko“ a „chicco“ významná, a to nejen z hlediska vizuálního, ale i ve vztahu ke své úloze jako běžných gramatických elementů spojujících souhlásky ve slovo. Proto tyto samohlásky nemohou být dostatečně nosnými písmeny, majícími vliv na celkový vizuální výraz dominantních prvků „kikko“ a „chicco“ a způsobujícími podobnost těchto dominantních prvků. Žalovanému je třeba rovněž přisvědčit v jeho názoru na grafickou odlišnost, spočívající v tom, že u slovního prvku „kikko“ k odlišnosti přispívá grafické a obrázkové ztvárnění písmene „o“, takže toto písmeno není z celkového pohledu na označení promptně rozeznatelné jako písmeno „o“. Skutkovému zjištění také odpovídá hodnocení žalovaného, že u přihlášeného označení nejsou slovní prvky a prvky grafické zakomponovány do sebe, jako je tomu u namítaných ochranných známek. Soud nadto považuje za významné, že přihlášené označení **upoutává** také tím, že dominantní prvek „kikko“ je ztvárněn do oblouku, tím způsobuje, že celek označení působí jakoby v pohybu a dává označení prostorový efekt. Slovní prvek „chicco“ u namítaných ochranných známek je sice proveden nestejným zarovnáním písmen, které jakoby poskakují, nicméně je umístěn v ploše v rovině, u 2. namítané ochranné známky dokonce v oválném čtyřúhelníku, který tvoří pravidelné orámování slovního prvku.

Za dostatečně odlišná považuje soud porovnávaná označení z fonetického hlediska. Nelze přisvědčit žalobci, že prvek „chicco“ bude na českém trhu s největší pravděpodobností vyslovován jako „kiko“. Taková úvaha žalobce nemá opodstatnění, neboť vychází nikoliv z reality, ale z pouhého tvrzení žalobce, že vzhledem ke globální propojenosti a k užívání médií je průměrný spotřebitel seznámen s italskou výslovností slova „chicco“ Soud nezastává názor, že u průměrného spotřebitele výrobků, chráněných porovnávanými označeními, který byl žalovaným vymezen jako široká spotřebitelská veřejnost, bude nejrozšířenější znalost italské výslovnosti „kiko“ oproti variabilitě výslovnosti „čiko nebo „šiko“. Český spotřebitel se v médiích nesetkává s větším podílem italštiny na úkor ostatních jazyků a je třeba

přisvědčit žalovanému, že znalost angličtiny je v české veřejnosti mnohem rozšířenější, nejpravděpodobnější bude tedy výslovnost „čiko“, přičemž nelze vyloučit ani možnou variantu výslovnosti „šiko“. Soud považuje fonetický vjem označení v počátečních písmenech slovního prvku za určující. Nadto při fonetickém posuzování označení hraje u přihlášeného označení stejně důležitou roli i výslovnost prvku „ECO“ neboť na rozdíl od vizuálního hlediska, kde je tento slovní prvek upozaděn a je doplňkový, ve zvukovém provedení je zcela rovnocenný a odlišuje přihlášené označení od namítaných ochranných známek nejen zvukově, ale i svou délkou. Znění přihlášeného označení „kikko ECO“ s označením „chicco“ netvoří ani podobný rytmický rým. V souvislosti s fonetickým hlediskem soud přisvědčuje žalobci v jeho námitce, že srovnávaná označení je třeba brát jako jeden celek a nevydělovat z něj účelově jednotlivé prvky.

Posouzení označení ze sémantického hlediska žalobce nerozporuje, neboť jde o prvky fantazijní.

Z uvedených důvodů soud považuje z uvedeného vizuálního a fonetického hlediska slovní prvky „kikko“ a „chicco“, které v označení dominují za odlišné s tím, že jejich odlišnost umocňuje i grafické ztvárnění prvku. Není-li tedy ve smyslu citované judikatury Evropského soudního dvora přihlášené označení podobné *v dominantní složce kombinované ochranné známky, nemůže přihlášené označení v celkovém dojmu působit jako zaměnitelné s namítanými ochrannými známkami*.

U kombinovaných a graficky ztvárněných označení je rozhodující celkový dojem z ochranné známky. Lze přisvědčit tomu, že průměrný spotřebitel se nebude zabývat detaily vyobrazení, rozhodující je celkový dojem, který se u porovnávaných označení odlišuje právě celkovou koncepcí. Tato odlišná koncepce odůvodňuje závěr o dostatečné rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení a známek zapsaných.

V posuzovaném případě jsou výrobky označované staršími ochrannými známkami i přihlašovaným označením určeny jak veřejnosti, kterou tvoří rodiče a osoby pečující o děti, tak spotřebitelé nakupující vybavení běžné domácnosti a oděvy, tedy široká veřejnost, která s ohledem na povahu výrobků (pro děti, oděvy), bude běžně informovaná a přiměřeně pozorná. Proto je opodstatněná argumentace žalovaného, spočívající v odkazu na rozsudek Tribunálu ve věci T-414/05 (LA KINGS), z něhož žalovaný použil zásadu, týkající se vztahu označení a oděvních výrobků, a to pouze tak, že jde-li o oděvní výrobky (ve věci žalobce jde navíc o výrobky pro děti) má vizuální hledisko při srovnávání označení větší vliv. V souzené věci tento větší vliv vizuálního hlediska doprovází i zřejmá odlišnost z fonetického hlediska.

Při uvedeném závěru, soud nepřisvědčuje argumentaci žalobce, že na daný případ lze aplikovat zásadu CANON. Kompenzační zásada, podle které může vyšší míra podobnosti ochranných známek kompenzovat nižší míru podobnosti výrobků a služeb nelze užít jen proto, že se označení vztahují k podobným výrobkům a službám. Není-li zde shodnost ani podobnost přihlašovaného označení a namítané ochranné známky, neuplatní se kompenzační zásada dle rozsudku ESD ve věci Canon, C-39/97.

VI. Závěr

Z výše uvedených důvodů dospěl Městský soud v Praze k závěru, že žalovaný správný orgán náležitě posoudil skutkový stav věci a nepochybil v právním posouzení věci. Napadené

rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem a soud proto žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

Soud rozhodl ve věci bez jednání, neboť k tomu byly dány podmínky ust. § 51 s.ř.s. Účastníci k výzvě soudu nevyjádřili nesouhlas s projednáním věci bez nařízení jednání.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst.1 s.ř.s., neboť žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné na řízení se opírá o ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., neboť soud této osobě v řízení neuložil žádnou povinnost, tudíž jí ani nevznikly náklady v souvislosti s plněním povinnosti, která by byla soudem uložena.

P o u ě n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie

V Praze dne 25. září 2015

JUDr. Naděžda Řeháková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Veronika Brunhoferová