



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: **Industria De Diseño Textil, S. A. (INDITEX S. A.)**, se sídlem Avenida de la Diputación, Arteixo (A Coruña), Španělské království, zastoupen Mgr. Janou Šuranovou Traplovou, advokátkou v Praze 7, Přístavní 531/24, **za účasti:** ZADA a.s., IČ: 29077818, se sídlem Plzeň, Jetelová 254/2, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 28. 5. 2012, č. j. O-473690/D11438/2012/ÚPV,

t a k t o:

- I. **Žaloba se z a m í t á.**
- II. **Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.**
- III. **Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 26. 7. 2012 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 28. 5. 2012, č. j. O-473690/D11438/2012/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17. 1. 2012 o zamítnutí námitek proti zápisu přihlášky kombinované ochranné známky ve znění „ZADA“, jejímž přihlašovatelem je společnost ZADA a.s., IČ: 29077818, se sídlem Plzeň.

Příhláška napadené kombinované ochranné známky ve znění



byla u Úřadu průmyslového vlastnictví podána dne 25. 1. 2010 a zveřejněna dne 26. 5. 2010 pro služby zařazené do třídy 35: daňové přiznání (příprava a vyhotovení), poradenství (odborné obchodní), řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské); do třídy 41: organizování a vedení seminářů, školení (pořádání a řízení) podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Společnost Industria De Diseño Textil, S. A. (INDITEX S. A.), se sídlem Španělské království, – namítající podal dne 23. 8. 2011 námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) 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. Namítající tvrdil, že je majitelem starších ochranných známek ve znění „ZARA“ č. 732958 (slovní ochranná známka Společenství), č. 706028 (slovní mezinárodní ochranná známka) a č. 752502 (slovní grafická mezinárodní ochranná známka v podobě „ZARA“), přičemž služby, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány ve třídě 35, jsou shodné či podobné se službami, pro něž je v téže třídě nárokován zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek, a uvedené známky jsou navíc podobné přihlašovanému označení tak, že existuje pravděpodobnost záměny těchto označení na straně veřejnosti.

První namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 732958 ve znění „ZARA“ byla přihlášena dne 27. 1. 1998 u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a zapsána dne 13. 10. 2005 (s prioritou pro Českou republiku ode dne 1. 5. 2004, tj. k datu přistoupení České republiky k Evropské unii) kromě výrobků a služeb zařazených ve třídách 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41 rovněž pro výrobky a služby zařazené do třídy 35: skladové služby, podpora komerčního nebo průmyslového řízení vydáváním a spravování kreditních karet, služby podnikového řízení, služby podnikové správy, reklama, včetně reklamních služeb zabývajících se distribucí reklamních a obchodních prospektů a letáků, buď přímo nebo poštou, jakož i distribuce vzorků výrobků podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná mezinárodní slovní ochranná známka č. 706028 ve znění „ZARA“ byla přihlášena dne 30. 1. 1998 u Mezinárodního Úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a zapsána dne 30. 7. 1998 kromě výrobků zařazených ve třídách 3 a 20 rovněž pro služby zařazené do třídy 35: reklamní služby, řízení komerčních podniků, služby obchodní správy, služby kancelářských prací, služby prodeje v obchodech podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná mezinárodní slovní grafická ochranná známka č. 752502 ve znění „ZARA“ byla přihlášena dne 1. 8. 2000 u WIPO a zapsána dne 1. 2. 2001 kromě

výrobků zařazených ve třídě 25 rovněž pro služby zařazené do třídy 35: reklama, podnikové řízení, podniková správa, kancelářské práce, služby maloobchodních prodejen, služby obchodní podpory poskytované prostřednictvím distribuce a správy nákupních karet, organizace výstav pro komerční a reklamní účely, služby modelingu pro reklamu a podporu prodeje, vydávání reklamních textů, aranžování výloh, podpora při řízení smluvních komerčních podniků, předvádění zboží, organizace prodejních veletrhů pro komerční a reklamní účely, podpora prodeje pro třetí strany, aukční prodeje podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Namítané ochranné známky jsou tedy ve vztahu k napadené ochranné známce starší ochrannou známkou ve smyslu § 3 písm. a) bod 2 a 3 zákona o ochranných známkách.

Správní orgán prvního stupně rozhodnutím ze dne 17. 1. 2012 zamítl námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách s odůvodněním, že neshledal podobnost přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami a tedy přesto, že nárokové služby ve třídě 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb shledal podobnými se službami pokrytými staršími známkami, konstatoval, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zamítnutí přihlášky ochranné známky.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal dne 17. 2. 2012 rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 28. 5. 2012, č. j. O-473690/D11438/2012/ÚPV.

Žalovaný správní orgán v rozhodnutí ze dne 28. 5. 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 Tuský 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. Připomenul rovněž rozsudek SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV.

Žalovaný určil průměrného spotřebitele jako širokou veřejnost, neboť předmětné služby ve třídě 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb v případě napadeného označení jsou svým charakterem cíleny na nejširší okruh dospělé (a ekonomicky aktivní) populace, popř. podnikatelské subjekty. Spotřebiteli namítaných ochranných známek tedy budou převážně podnikatelské subjekty, poptávající se po reklamních službách a propagaci, distribuci reklamních materiálů, kancelářské práci, manažerských službách, organizování výstav, předvádění zboží či aukcí apod.

Žalovaný správní orgán konstatoval možnost průniku spotřebitelských skupin napadených a namítaných služeb ve třídě 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalovaný poté provedl standardní porovnání přihlášeného označení s namítanými ochrannými známkami, a to z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického, a neshledal mezi nimi podobnost, která by byla závadná, tj. takou podobnost, která by u spotřebitelů předmětných služeb spočívajících v přípravě a vyhotovování daňových příznání a obchodně-poradenských služeb, mohla vyvolat pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, tedy pokud by mohla vzbudit ve spotřebiteli dojem, že tyto služby pocházejí ze stejného obchodního zdroje (či ekonomicky propojených zdrojů). Přezkoumal hodnocení shodnosti a podobnosti napadené ochranné známky s namítanou provedené správním orgánem prvního stupně, přičemž ve světle kritéria průměrně informovaného spotřebitele provedl porovnání napadené barevné kombinované ochranné známky a namítané slovní ochranné známky z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického.

Pokud jde o vizuální hledisko, žalovaný uvedl, že dominantním prvkem přihlašovaného kombinovaného označení je slovní prvek „ZADA“, avšak nelze přehlížet přítomnost obrazového motivu antické stavby, která má vzhledem k nárokováným službám značnou inherentní rozlišovací způsobilost, přičemž lze předpokládat, že průměrný spotřebitel tento obrazový prvek zaznamená, neboť zaujímá cca čtvrtinu napadeného označení a navíc je umístěn na levé straně označení, které spotřebitel věnuje vyšší pozornost, neboť je zvyklý číst zleva doprava. Zkratka „a.s.“ vzhledem k malé velikosti a velmi omezené rozlišovací způsobilosti nemůže plnit významnou úlohu. Namítané ochranné známky tvoří jeden slovní prvek „ZARA“, který je sice s výjimkou jednoho písmene shodný s napadeným označením, ale odlišná architektura „R“ a „D“ zřetelně průměrného spotřebitele neunikne. Žalovaný proto uzavřel s tím, že průměrný spotřebitel napadené označení bezpečně odliší z hlediska vizuálního od namítaných ochranných známek.

Pokud jde o hledisko fonetické, žalovaný uvedl, že průměrný český spotřebitel bude napadené označení vyslovovat „za-da“, popř. „za-da-á-es“, zatímco namítané ochranné známky budou vyslovovány jako „za-ra“. Podle žalovaného rozdílnost ve výslovnosti druhé slabiky porovnávaných označení bude dosti významná, neboť výslovnost hlásky „r“ je v češtině velmi výrazná – jedná se o tzv. „alveolární vibrantu“, zatímco hláska „d“ je při artikulaci o poznání méně zvučná – jedná se o tzv. „znělou alveolární plozivu“. Výslovnost porovnávaných označení díky fonetickým rozdílům hlásek „d“ a „r“ bude natolik rozdílná, že nelze shledat fonetickou shodnost ani podobnost porovnávaných označení.

Pokud jde o hledisko sémantické, žalovaný konstatoval, že část spotřebitelů si slovní prvky „ZARA“ a „ZADA“ může spojovat s cizími křestními ženskými jmény, byť o jejich existenci pravděpodobně nemají žádné ponětí. Spíše porot budou vnímat spotřebitelé jako ochranné známky fantazijní, a proto žalovaný konstatoval, že sémantické hledisko je v tomto případě nerozhodné.

Pokud jde o celkový dojem porovnávaných označení, žalovaný konstatoval, že porovnávaná označení nevykazují žádné shodné či podobné relevantní charakteristiky, na jejichž základě by bylo možné konstatovat jejich shodnost či podobnost z hlediska celkového dojmu.

Žalovaný poté poukázal na rozsudek SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., podle něhož globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, přičemž „nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami, a naopak“. V inkriminované věci existuje shodnost či podobnost výrobků a služeb, nicméně tzv. kompenzační zásadu nelze aplikovat na posuzovaný případ, neboť porovnávaná

označení si nejsou podobná, a proto je nelze označit za zaměnitelná pouze proto, že se vztahují ke shodným nebo podobným výrobkům.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti, namítán byl rozpor s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Namítal, že žalovaný dostatečně neodůvodnil závěr, že porovnávaná označení nejsou zaměnitelná. Nesprávně posoudil vizuální, fonetické a sémantické hledisko a překročil meze správního uvážení při rozboru těchto hledisek. Současně namítal, že žalovaný chybně aplikoval rozsudek SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer. Odmítnul příklady z rozhodovací praxe OHIM, které žalovaný v napadeném rozhodnutí uváděl.

Žalobce namítal nesprávní posouzení existence známkové řady „ZARA“ a její vliv na zaměnitelnost.

Žalobce namítal, že žalovaný nevzal v úvahu shodu seznamu služeb porovnávaných označení a charakter těchto služeb.

Žalobce dále namítal rozpor napadeného rozhodnutí s ustanoveními § 2 odst. 4, § 3 a § 50 správního řádu, neboť žalovaný nerozhodnul stejným způsobem, jako i v jiných obdobných případech a nevyjádřil se ke všem argumentům a důkazům uvedeným a předloženým v známkoprávním řízení.

Žalobce se dovolával rozsudku Vrchního soudu v Praze č. j. 7 A 119/1999-32, rozhodovací praxe žalovaného, rozsudků Tribunálu ve věci T-312/03 Wassen International Ltd v. OHIM a T-162/01 Laboratorios RTB v. OHIM - Giorgio Beverly Hills. Současně namítal, že žalovaný chybně aplikoval rozsudek SDEU ve věci C-39/97 Canon.

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. a) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem starší ochranné známky, 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 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. července 2008, čj. 4 As 90/2006-123, zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách]. Nepříčí se principům známkoprávní ochrany samo o sobě, dospěje-li správní orgán k závěru o různém stupni rozlišovací způsobilosti ochranných známek; rozlišovací způsobilost ochranných známek nelze paušálně považovat za identickou.

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.

Pokud žalobce namítal, že rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 28. 5. 2012, č. j. O-473690/D11438/2012/ÚPV, je v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) 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 ochranné známky nejsou zaměnitelné jako celek. Své právní hodnocení podobnosti porovnávaných označení postavil na rozsudku C-251/95 SABEL BV.

Městský soud v Praze proto přisvědčil závěrům žalovaného s tím, že postupoval zcela v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Právní otázku podobnosti kolizních označení včetně jejich zaměnitelnosti žalovaný vypořádal v souladu s ustálenou judikaturou, a to jak s rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, když za průměrného spotřebitele dotčených služeb považoval především nejširší okruh dospělé (a ekonomicky aktivní) populace, popř. podnikatelské subjekty, resp. podnikatelské subjekty, poptávající se po reklamních službách a propagaci, distribuci reklamních materiálů, kancelářské práci, manažerských službách, organizování výstav, předvádění zboží či aukcí apod. Tedy více než běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného občana. Podle názoru soudu žalovaný citovaný rozsudek SDEU aplikoval správně a logicky.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný nesprávně posoudil vizuální, fonetické a sémantické hledisko a překročil meze správního uvážení při rozboru těchto hledisek, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.



Žalovaný při hodnocení podobnosti z hlediska vizuálního postupoval v souladu s citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 41/2012-46, podle něhož průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její prvek fantazijní. V inkriminované věci obě porovnávaná označení „ZADA“ i „ZARA“ považoval za fantazijní. Žalovaný neshledal podobnost přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami, přestože nárokové služby ve třídě 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb shledal podobnými se službami pokrytými staršími známkami. Konstatoval, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zamítnutí přihlášky ochranné známky. V důsledku toho Úřad námitky zamítl.

Žalovaný provedl porovnání přihlášeného označení s namítanými ochrannými známkami z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického, a neshledal mezi nimi podobnost, která by byla závažná, tj. takou podobnost, která ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 90/2006-123 by u spotřebitelů předmětných služeb spočívajících v přípravě a vyhotovování daňových přiznání a obchodně-poradenských služeb, mohla vyvolat pravděpodobnost záměny, tj. vzbudit v průměrném spotřebiteli dojem, že tyto služby pocházejí ze stejného obchodního zdroje, resp. ekonomicky propojených zdrojů. Podle názoru Městský soud v Praze tento závěr není v rozporu s dosavadní nalézací praxí žalovaného, ani ustálenou judikaturou SDEU a Nejvyššího správního soudu. Pokud jde o žalobcem namítaná rozhodnutí OHIM, jakož i rozhodovací pravidla OHIM, musel soud poukázat na skutečnost, že Nejvyšší správní soud již vícekrát konstatoval, že rozhodnutí OHIM nejsou a nemohou být pro soud závazná formálně (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2014, č. j. 6 As 43/2013 – 68).

Žalobce namítal, že žalovaný sice konstatoval u napadené ochranné známky dominanci slovního prvku „ZADA“, avšak ochrannou známkou posuzoval jako kombinovanou ochrannou známkou. Soud musel tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou, neboť takové posouzení není nesprávné, když přihlašována byla jako kombinovaná ochranná známka. Žalovaný správně provedl porovnání slovních prvků označení „ZADA“ a „ZARA“ a konstatoval, že nelze přehlížet přítomnost obrazového prvku v napadeném označení, a to vzhledem k jeho velikosti, jeho umístění na prominentní první pozici, jakož i ke skutečnosti, že jde evidentně o prvek s konkrétním významem (stylizovaná antická stavba), který je vzhledem k relevantním službám distinktivní. Jedná se o výrazný a distinktivní obrazový prvek přítomný pouze v napadeném označení, který nelze přehlédnout, a který zvyšuje

rozdíly mezi porovnávanými označeními, když v namítaných ochranných známkách není přítomen žádný obrazový prvek.

Lze souhlasit s tvrzením žalobce, že obecně mají slovní prvky ochranných známek větší dopad na spotřebitele než prvky obrazové, neboť spotřebitelé snadněji odkážou na dané označení vyslovením jeho názvu než popisem jeho obrazových prvků. Nicméně není možné obrazové prvky v ochranných známkách zcela ignorovat. Při porovnávání označení je třeba brát v úvahu jejich distinktivní a dominantní prvky, přičemž nejdůležitějším faktorem je vždy celkový dojem, jaký označení vyvolávají. Nelze tedy vyjmout určitý prvek z ochranné známky a provést porovnání s jinou ochrannou známkou pouze na základě tohoto prvku. Provést porovnání označení pouze na základě některých prvků označení je možné pouze v případě, že tyto prvky zcela ovládají označení a ostatní prvky jsou zcela zanedbatelné, jinak by takové porovnání bylo v hrubém rozporu s ustálenou judikaturou SDEU.

Městský soud v Praze považuje za důležité v této souvislosti poukázat na rozsudek SDEU ve věci C-334/05 P OHIM v. Shaker di L. Laudato & C. Sas (slovní ochranná známka LIMONCHELO), podle něhož v rámci přezkumu existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 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). Posouzení podobnosti pouze na základě dominantního prvku je možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné (viz rozsudky SDEU C-334/05 P OHIM v. Shaker, body 40 a 42, a C-193/06 P Nestlé v. OHIM, bod 42). Tak tomu může být zejména v případě, kdy je tato složka sama o sobě způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti, takže všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou zanedbatelné (viz rozsudek C-193/06 P Nestlé v. OHIM, bod 43).

V inkriminované věci lze sice konstatovat dominanci slovního prvku „ZADA“, nicméně obrazový prvek (stylizovaná antická stavba) není zanedbatelný, resp. přehlédnutelný, a proto je třeba jej rovněž brát v úvahu. Slovní ochranné známky skutečně mají širší ochranu než kombinované ochranné známky, zejména co se týče možnosti je užívat v různých typech písma, nicméně jejich ochrana není neomezená. Nelze dovozovat, že zapsaná slovní ochranná známka je chráněna pro jakékoliv možné kombinace zapsaného slovního prvku a neurčité množiny nezapsaných obrazových prvků. Takováto ochrana by byla neúměrně široká.

Pokud žalobce namítal nedostatečné porovnání slovních prvků „ZADA“ a „ZARA“ žalovaným, musel Městský soud v Praze i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalovaný porovnal dotčená označení podle obecně uplatňovaných zásad, které se aplikují na konkrétní případy. Zásada, že u krátkých označení jsou všechny jejich části vnímány spotřebiteli se stejnou intenzitou, tedy čím kratší označení, tím si spotřebitelé snáze uvědomí i menší rozdíly mezi nimi, je zásadou konzistentně uplatňovanou ustálenou judikaturou v Evropské unii.

Podle judikatury Tribunálu průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím, tato úvaha však neplatí ve všech případech (viz např. rozsudky ve věci T-292/01 Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), a ve věci T-117/02 Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFACIT), bod 48). Vzhledem ke krátkosti slovního prvku přihlašovaného označení, který je pouze dvojslabičný a sestává toliko ze čtyř písmen, průměrný spotřebitel bude slovní prvek přihlašovaného označení vzhledem k jeho krátkosti a celistvosti nepochybně vnímat jako jeden celek, a takto si jej taky zapamatuje. Žalovaný nepochybil, zmínil-li rozhodovací praxi Tribunálu, jedná-li se o krátká čtyřpísmenná označení, přičemž rozdíl v jednom písmenu „D“, resp. „R“ u takto krátkých označení znamená velmi významnou odlišnost. Závěr žalovaného je v souladu s citovanou zásadou.

Městský soud v Praze poukazuje v této souvislosti dále na rozsudek Tribunálu ve věci T-273/02 Krüger GmbH & Co. KG v. OHIM, podle něhož pro průměrného německého spotřebitele neexistuje nebezpečí záměny mezi slovním označením CALPICO, jehož zápis jakožto ochranné známky Společenství je požadován pro „minerální vody, šumivé vody, sodovky a ostatní nealkoholické nápoje, zvláště nápoje k fyziologickému použití; nápoje na bázi ovoce a ovocné šťávy, nápoje na bázi ovocných šťáv; sirupy a ostatní přípravky na výrobu nápojů“ náležející do tříd 29, 30 a 32 ve smyslu Niceské dohody, a slovní ochrannou známkou CALYPSO, dříve zapsanou v Německu pro „ovocné prášky a nealkoholické přípravky na bázi ovoce na výrobu nealkoholických nápojů (všechny tyto výrobky rovněž ve formě instantních výrobků)“ náležející do třídy 32 uvedené dohody, jelikož i přes skutečnost, že výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, jsou zčásti totožné, a zčásti velmi podobné, umožňují vzhledová odlišnost a zřetelné fonetické a pojmové odlišnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami vyloučit u relevantní veřejnosti jakékoli nebezpečí záměny mezi těmito ochrannými známkami, a to i kdyby těmto ochranným známkám dotýčný spotřebitel nevěnoval žádnou zvláštní pozornost.

Závěry tohoto rozsudku bylo lze plně aplikovat i na inkriminovanou věc.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný měl brát prioritně v úvahu shodné prvky porovnávaných označení, musel Městský soud v Praze považovat i tuto námitku jako neodůvodněnou. Při posuzování zaměnitelnosti porovnávaných označení je totiž třeba jednat v souladu s komplexní zásadou stanovenou v rozsudku SDEU ve věci C-251/95 SABEL, podle něhož průměrný spotřebitel vnímá ochranné známky a označení jako celek a neanalyzuje jejich jednotlivé části, a shledal, že porovnávaná označení nemohou na straně spotřebitelské veřejnosti vyvolat ani podobný celkový dojem. Pravděpodobnost záměny tedy musí být hodnocena celkově, musí být brán ohled na veškeré relevantní faktory daného případu. Toto celkové posouzení vizuální, fonetické nebo sémantické podobnosti dotčených označení musí být založeno na celkovém dojmu, jakým známky působí při zohlednění zejména distinktivních a dominantních prvků. Jak vyplývá z ustálené judikatury SDEU, zásadu, že při porovnávání známek je prioritní úvahou to, které prvky označení jsou shodné, nikoli odlišné, je tedy třeba ve smyslu uvedeného stanoviska vykládat tak, že označení se porovnávají z pohledu, do jaké míry jsou jejich shodné prvky způsobilé přivodit nebezpečí záměny, což v daném případě žalovaný učinil.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný nevzal v úvahu fonetickou shodu první slabiky slovních prvků „ZA“ a tak zjevně samotnému rozhodnutí nevěnoval dostatečnou pozornost,

musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. V textu žalobou napadeného rozhodnutí (str. 11 a 12) je obsaženo podrobné odůvodnění fonetického porovnání označení, včetně skutečnosti, že první slabiky obou označení jsou shodné. Žalovaný konkrétně uvedl *„shodná počáteční kombinace písmen, resp. slabika „ZA“, je eliminována vizuální a fonetickou odlišností písmen „D“ a „R“, která se nacházejí na třetí pozici porovnávaných označení. Opětovně bylo zapotřebí zdůraznit, že u krátkých označení hraje takový rozdíl podstatnou roli; v daném případě je navíc zjevné, že celkový charakter napadeného označení je silně ovlivněn přítomností výrazného obrazového prvku ~ náčrtu antické budovy, což odlišné vnímání napadeného označení a namítaných ochranných známek průměrným spotřebitelem ještě více umocní“*

Tvrzení o nedostatečnou posouzení porovnávaných označení z hlediska fonetického není tedy namístě. Žalovaný shodu první slabiky označení v úvahu vzal, nicméně usoudil, že tato shoda není, s ohledem na další odlišnosti mezi označeními, dostatečná k vyvolání pravděpodobnosti záměny.

Lze tedy uzavřít s tím, že žalovaný porovnal podobnost srovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, neboť i jediný prvek může vést ke konstatování zaměnitelnosti označení, zda přihlášené označení zasahuje do práv majitele namítaných starších ochranných známek, zda tedy existuje pravděpodobnost záměny těchto označení na straně průměrného spotřebitele. Dospěl k závěru, že přes shodu v určitých písmenech (hláskách), jsou odlišnosti mezi označeními natolik významné, že vylučují pravděpodobnost záměny na straně průměrného spotřebitele, přičemž důvody dostatečně popsal a ozřejmil.

Kromě uvedeného nelze přehlédnout, že namítané slovní označení „ZADA“ je současně firemním názvem společnosti přihlašovatele. Při hodnocení porovnávaných označení z hlediska sémantického nelze proto tuto skutečnost opominout.

Žalobní tvrzení ohledně statistiky OHIM, podle níž se v 70 % případů ochranné známky sestávající se čtyř písmen, z nichž se liší jen v předposledním písmeni, mají pokládat za ochranné známky podobné, musel Městský soud v Praze pokládat za nedoložené a nepatřičné z hlediska projednávané věci. Kromě toho rozhodování správního orgánu nelze posuzovat podle zjednodušené statistiky rozhodování jiného úřadu, nýbrž je nutno přihlédnout ke konkrétním okolnostem projednávané věci. Podobné statistiky, navíc úřadu, jehož rozhodnutí nejsou pro žalovaného nijak závazná, a který rozhoduje na základě jiných okolností (jiná relevantní veřejnost s různými jazykovými znalostmi a spotřebními zvyklostmi), tedy nelze brát jako ukazatel správnosti či zákonnosti rozhodnutí žalovaného.

Pokud žalobce namítal, že jeho ochranné známky tvořící známkovou řadu, která podle něj dokazuje zvýšenou rozlišovací způsobilost těchto známek, musel Městský soud v Praze odmítnout tuto námitku jako nepatřičnou. Především zákon o ochranných známkách takový pojem nezná a v důsledku toho ani nestanoví, že by majitel více než jedné ochranné známky měl být ve svých právech chráněn jinak, než majitel známky jediné.

Tribunál ve věci T-194/03 Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM (BAINBRIDGE), judikoval: Zakládají-li se námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství na několika starších ochranných známkách, skutečnost, že se tyto ochranné známky vyznačují vlastnostmi umožňujícími považovat je za tvořící součást jedné „série“ nebo „skupiny“, k čemuž může

dojít zejména, jestliže integrálně zobrazují stejný rozlišující prvek doplněný o prvek grafický nebo slovní, který je odlišuje, nebo jestliže se vyznačují opakováním stejné předpony nebo přípony vycházející z původní ochranné známky, představuje relevantní faktor pro posouzení existence nebezpečí záměny.

V takových případech totiž může být nebezpečí záměny vyvoláno možností asociace mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami tvořícími součást série, vyznačuje-li se přihlašovaná ochranná známka podobnostmi s těmito známkami, které by mohly spotřebitele vést k domněnce, že je součástí stejné série, a tudíž že výrobky, které označuje, mají stejný obchodní původ jako výrobky, kterých se týkají starší ochranné známky, nebo původ s nimi příbuzný. Takové nebezpečí asociace mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími sériovými ochrannými známkami, které by mohlo vyvolat nejasnosti o obchodním původu výrobků označených kolidujícími označeními, může existovat, i když srovnání mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami, z nichž každá je posuzována samostatně, neumožňuje prokázat existenci přímého nebezpečí záměny. V takovém případě nebezpečí, že se spotřebitel může zmýlit ohledně obchodního původu dotčených výrobků nebo služeb, nevyplyvá z možnosti, že zamění přihlašovanou ochrannou známkou s jednou ze starších sériových ochranných známek, ale z možnosti, že se bude domnívat, že přihlašovaná ochranná známka je součástí stejné série.

Nicméně, nebezpečí asociace se lze dovolávat pouze tehdy, když jsou současně splněny dvě podmínky. Zaprvé musí majitel série starších zápisů předložit důkaz o užívání všech ochranných známek náležejících do této série, nebo alespoň několika ochranných známek, které mohou „sérii“ tvořit. Zadruhé, přihlašovaná ochranná známka nejenže musí být podobná ochranným známkám příslušejícím k sérii, ale rovněž musí vykazovat vlastnosti, díky kterým ji bude možné do této série začlenit. Tak tomu například nemusí být, je-li společný prvek starších sériových ochranných známek v přihlašované ochranné známce užíván v odlišném postavení, než v jakém se obvykle nachází v ochranných známkách příslušejících k sérii, nebo s odlišným sémantickým obsahem. (viz body 123–127)

Podle názoru Městského soudu v Praze žalovaný v napadeném rozhodnutí, uplatnil zásady v citovaném rozsudku Tribunálu uvedené, když konstatoval, že namítané ochranné známky nelze považovat za známkovou řadu, neboť nesplňují už základní podmínku, tedy zobrazení stejného rozlišujícího prvku doplněného o prvek grafický nebo slovní, který je odlišuje, nebo opakování stejné předpony nebo přípony vycházející z původní ochranné známky. Namítané ochranné známky jsou všechny v podstatě shodné (jedna ze známek je sice grafická, nicméně obsahuje pouze slovní prvek „ZARA“ v graficky zcela standardním typu písma), jsou tvořeny jedním slovním prvkem „ZARA“. Průměrný spotřebitel proto nemá důvod vnímat namítané ochranné známky jako řadu, ale bude je vnímat jako jedinou ochrannou známkou. Lze stěží předpokládat, že průměrný spotřebitel má informace o různých registracích téhož označení. Kromě toho žalobce nesplnil další podmínku uplatnění institutu známkové řady, tj. neprokázal skutečnou přítomnost těchto známek na trhu, a není ani jasné, jak by napadené označení zapadat do „řady“ žalobce.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný pochybil, když neaplikoval kompenzační princip stanovený rozsudkem SDEU ve věci C-39/97 Canon, přestože předmětné služby jsou zcela shodné, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. Předmětné služby totiž nejsou shodné, ale pouze podobné. Napadené označení je přihlašováno mj. pro

služby zařazené do třídy 35: daňové přiznání (příprava a vyhotovení), poradenství (odborné obchodní), řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské) podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Zatímco namítané ochranné známky jsou registrovány pro služby zařazené do třídy 35: skladové služby, podpora komerčního nebo průmyslového řízení vydáváním a spravování kreditních karet, služby podnikového řízení, služby podnikové správy, reklama, včetně reklamních služeb zabývajících se distribucí reklamních a obchodních prospektů a letáků, buď přímo nebo poštou, jakož i distribuce vzorků výrobků, resp. reklama, podnikové řízení, podniková správa, kancelářské práce, služby maloobchodních prodejen, služby obchodní podpory poskytované prostřednictvím distribuce a správy nákupních karet, organizace výstav pro komerční a reklamní účely, služby modelingu pro reklamu a podporu prodeje, vydávání reklamních textů, aranžování výloh, podpora při řízení smluvních komerčních podniků, předvádění zboží, organizace prodejních veletrhů pro komerční a reklamní účely, podpora prodeje pro třetí strany, aukční prodeje podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Rozhodně tedy nelze dospět k závěru, že se ve všech případech jedná o stejné služby. Konstatovat lze pouze jistou podobnost. Rovněž totiž nelze přehlédnout, že v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni má přihlašovatel jako předmět podnikání zapsáno na prvním místě daňové poradenství, poté následuje výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Neopodstatněnou shledal soud tedy námitku vytýkající žalovanému, že nesprávně posoudil tzv. princip kompenzace plynoucí z rozsudku ESD ve věci C-39/97 Canon. Z odůvodnění napadených rozhodnutí vyplývá, že žalovaný si byl vědom shody a podobnosti výrobků a služeb, pro které jsou přihlašována napadená označení, s výrobky nárokoványými namítanými ochrannými známkami. Svůj závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny mezi porovnávanými označeními nicméně postavil na tom, že tato označení nejsou zaměnitelně podobná, takže ani případné podobné či dokonce shodné výrobky nebo služby žalobce a přihlašovatele nesoucí porovnávaná označení by nebylo možné vzhledem k nepodobnosti těchto označení zaměnit. Tomuto závěru soud plně přisvědčuje a k věci dále uvádí, že rozsudek ESD ve věci C-39/97 Canon sice obsahuje závěr o možnosti kompenzovat menší podobnost mezi výrobky a službami větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak, nelze z něj však dovozovat možnost kompenzovat větší podobností výrobků či služeb správním orgánem zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek.

Pro úplnost Městský soud v Praze poukazuje na rozsudek SDEU ve věci C-39/97 Canon, podle něhož globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, přičemž „nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami, a naopak“. V inkriminované věci existuje shodnost či podobnost výrobků a služeb, nicméně tzv. kompenzační princip nelze aplikovat na posuzovaný případ, neboť porovnávaná označení si nejsou podobná, a proto je nelze označit za zaměnitelná pouze proto, že se vztahují ke shodným nebo podobným výrobkům.

Kromě toho žalovaný ve svém vyjádření upozornil, že k žalobcem uvedenému závěru dospěl správní orgán prvního stupně, a že tento závěr žalobce nenapadl v rozkladu, a proto v rozkladovém řízení porovnání předmětných služeb nebylo prováděno. Žalovaný vycházel ze závěru uvedeného v prvoinstančním rozhodnutí, tj. z podobnosti služeb.

Kompenzační princip stanovený rozsudkem SDEU ve věci C-39/97 Canon působí obousměrně, tedy nízká podobnost označení může být vykompenzována vysokou podobností výrobků či služeb či naopak nízká podobnost výrobků či služeb může být vykompenzována vysokou podobností označení. Nelze tedy určit, co by mělo být porovnáváno jako první, aby potom při porovnání druhého aspektu (tedy výrobků či označení), mohla být brána v úvahu podobnost již určená u prvního aspektu. Porovnání výrobků a služeb na jedné straně a označení na druhé straně naopak musí být učiněno samostatně a nezávisle, a až následně se závěry z těchto porovnání dají do souvislosti pro případné vykompenzování. Nicméně aby vůbec k aplikaci tohoto principu mohlo dojít, je třeba shledat alespoň nízkou podobnost jak označení, tak i výrobků či služeb. Nepodobnost jednoho z těchto aspektů nelze vyvážit ani vysokou podobností druhého z nich, neboť podobnost výrobků či služeb, tak i označení je základní podmínkou pro konstatování pravděpodobnosti záměny. V inkriminované věci žalovaný dospěl k závěru o nepodobnosti označení, který podle názoru soudu dostatečně odůvodnil, a proto nebylo na místě aplikovat uvedený princip, neboť podmínka podobnosti označení nebyla splněna. Rovněž při konstatování nízké podobnosti označení by pro konstatování záměny při aplikaci kompenzačního principu byla relevantní shoda služeb, neboť by bylo možno uvažovat o kompenzaci, nicméně pouhá podobnost služeb, která byla konstatována v tomto případě (a žalobce ji nerozporoval v rozkladu), by těžko kompenzovala nevysoký stupeň podobnosti označení. Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku č. j. 4 As 90/2006-123 vyjádřil, že zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb.

Pokud jde o srovnání kolidujících označení, z judikatury SDEU vyplývá, že celkové posouzení nebezpečí záměny, pokud jde o vizuální, fonetickou a sémantickou podobnost dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, který ochranné známky vyvolávají, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a převládajícím prvkům. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její různé detaily. V jednotlivých částech označení nebyla shledána podobnými, tudíž ani jako celek nemohou u průměrného spotřebitele dotčených výrobků vyvolat ani podobný celkový dojem. V inkriminované věci nelze opomenout ztvárnění napadeného označení, když se jedná o kombinovanou ochrannou známku, jejíž obrazový prvek - stylizovaná antická stavba, je schopen ji od namítaných ochranných známek odlišit. Proto je správný závěr žalovaného, který podobnost ani zaměnitelnost neshledal. Zcela specifická koncepce napadené ochranné známky potom vylučuje, aby průměrný spotřebitel usuzoval na propojenost namítanou ochrannou známkou, resp. jejím majitelem.

Pokud jde o rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. prosince 2001, č. j. 7 A 119/1999-32, jehož se žalobce dovolával, a podle něhož „*Při posouzení zaměnitelnosti dvou známek, označujících shodné nebo podobné výrobky či služby, musí správní orgán vzít v úvahu vždy hledisko běžného spotřebitele a posoudit, zda známky jsou natolik odlišné, že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny výrobků či služeb nebo záměny výrobců stejného druhu zboží či poskytovatelů stejného druhu služeb a uvést tak spotřebitele v omyl. Označení mohou být zaměnitelná, je-li shoda či zaměnitelnost zjištěna i jen u jednoho ze slovních prvků střetnuvší se slovní známky s kombinovaným označením, které je složeno i ze slovních prvků, jde-li o takový známkový prvek, který by mohl u průměrného spotřebitele vyvolat možnost záměny výrobků nebo výrobců stejného nebo podobného druhu výrobků a*

uvést ho tudíž v omyl. „, nedostal se podle názoru Městského soudu v Praze žalovaný svým žalobou napadeným rozhodnutím s jeho podstatnými závěry do rozporu.

Podle § 2 odst. 4 správního řádu *správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.* V inkriminované věci žalovaný přijal řešení, odpovídající okolnostem této věci. Skutečnost, že nevyhověl návrhu žalobce, ještě nemusí ve svých důsledcích znamenat porušení základních zásad správního řízení. Žalobce nemohl legitimně očekávat, že bude jeho návrhu vyhověno, neboť každá ochranná známka je originální a jedinečná, a proto nelze již z objektivních důvodů rozhodovat ve všech věcech bez dalšího identicky. Žalovaný standardním způsobem za použití předepsaných kritérií a hledisek a v souladu s ustálenou judikaturou porovnával přihlašované označení s namítanou mezinárodní známkou a dospěl k závěru, že porovnávaná označení nejsou podobná. Soud neshledal důvod, pro který by bylo lze napadené rozhodnutí zrušit.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. března 2015, č. j. 10 As 100/2014 – 120, „vzhledem k požadavku přísně individualizovaného posuzování jednotlivých známkoprávních sporů zpravidla nelze spatřovat ustálenou správní praxi Úřadu průmyslového vlastnictví v posuzování konkrétních ochranných známek. Tato praxe však může spočívat v ustálených postupech a metodách, jež Úřad průmyslového vlastnictví při jejich posuzování používá. I za této situace ovšem musí soud, je-li v soudním řízení porušení dosavadní správní praxe namítáno, vždy zkoumat, zda případy, jež měly tuto praxi založit, jsou vůči posuzované věci typově podobné. Pokud tomu tak není, je porušení zásady vyjádřené v § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004 vyloučeno.“

Pokud se žalobce dovolával rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví ve věcech vedených pod sp. zn. O-472110 (Mikulovská Venuše) a O-195359 (Olé!), která měla být ve vztahu k inkriminované věci odlišná, musel Městský soud v Praze s odkazem na citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 100/2014 – 120, odmítnout tuto námitku jako neodůvodněnou. Soud zkoumal, zda případy, jež měly tuto praxi založit, jsou vůči posuzované věci typově podobné, a dospěl k opačnému závěru. Podle vyjádření žalovaného se ve věci sp. zn. O-472110 (Mikulovská Venuše) jednalo o dvě komplexní označení, jejichž jediné distinktivní prvky byly velmi podobné, a to i významově, přičemž obrazový prvek napadeného označení pouze vyobrazoval jeho distinktivní slovní prvek. Šlo tedy o situaci jinou, než ve zde projednávaném případě, kdy slovní prvky nejsou podobné a obrazový prvek má význam, kterým dále odlišuje napadené označení od starších známek. Ani druhý žalobcem uváděný případ nelze vztáhnout na napadené rozhodnutí. Pokud jde o rozhodnutí ve věci sp. zn. O-195359 (Olé!), podle vyjádření žalovaného se jednalo o dvě označení se zanedbatelnými nebo nedistinktivními obrazovými prvky, kdy jejich slovní prvky měly stejnou strukturu krátkého povzbudivého výkřiku doplněného vykřičníkem, přičemž předmětné výrobky byly, na rozdíl od předmětných služeb v napadeném rozhodnutí, levné potravinářské výrobky každodenní spotřeby, takže bylo možno předpokládat, že spotřebitelé nebudou věnovat výběru výrobků velkou pozornost a snáze je zamění. Je tedy zřejmé, že ani jedno z žalobcem namítaných rozhodnutí nelze zcela vztáhnout na situaci v inkriminované věci, nelze, proto považovat za nesprávný postup žalovaného v žalobou napadeném rozhodnutí rozhodl-li jinak, než v žalobcem uvedených věcech. Porušení zásady vyjádřené v § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004 je tedy vyloučeno.

Podle § 3 správního řádu *nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.* V inkriminované věci žalovaný řádně zjistil skutkový stav, takže o něm nejsou žádné pochybnosti. Vycházel přitom z návrhu, resp. námitek žalobce, z jehož popudu bylo řízení zahájeno, a který nesl důkazní břemeno. V čem konkrétně žalobce spatřuje porušení zásady správního řízení upravené v § 3 správního řádu, pak žalobce opomněl uvést.

Podle § 50 odst. 4 správního řádu *pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.*

Citované ustanovení § 3 správního řádu je konkretizováno v § 50 a násl. správního řádu, který je věnován podkladům pro vydání rozhodnutí. V čem konkrétně žalobce spatřuje porušení zásady správního řízení upravené v § 50 správního řádu, pak žalobce opomněl uvést. Pokud žalobce namítal, že se žalovaný se nevyjádřil ke všem argumentům předloženým v známkoprávním řízení, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou, neboť jak vyplývá z žaloby, se jednalo o některé argumenty a rozhodnutí OHIM, která nejsou a nemohou být pro soud závazná formálně (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2014, č. j. 6 As 43/2013-68).

Žalobce dále namítal, že žalovaný nedostatečně posoudil pravděpodobnost záměny ve vztahu k argumentaci žalobce o tom, že výrobky a služby mohou být spotřebiteli mylně považovány za nějak ekonomicky související a dovolával se rozsudku Tribunálu ve věci T-162/01 Laboratorios RTB v. OHIM. Tribunál v tomto rozsudku judikoval, že „podle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, a zároveň musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka“, body 30 až 33. Nicméně v inkriminované věci nejsou přihlašovatel a žalobce aktivní ve stejné oblasti podnikání, žalovaný se tedy nedostal do rozporu s namítaným rozsudkem Tribunálu.

Pokud jde o rozsudek Tribunálu ve věci T-312/03 Wassen International Ltd v. OHIM, v němž Tribunál judikoval“ *„I když článek 8 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství týkající se relativních důvodů pro zamítnutí neobsahuje ustanovení obdobné ustanovení čl. 7 odst. 2 týkajícímu se absolutních důvodů pro zamítnutí, podle kterého pro zamítnutí zápisu ochranné známky postačuje, že absolutní důvod k zamítnutí existuje jen v části Společenství, musí být použito stejné řešení, pokud jde o námitkové řízení založené na starší ochranné známce zapsané v členském státě. Z toho vyplývá, že zápis musí být rovněž zamítnut, i když relativní důvod k zamítnutí existuje jen v části Společenství. (viz bod 29)“*, považoval soud tento odkaz žalobce za nepatřičný, neboť jej nelze vztáhnout k projednávané problematice. Meritorně namítaný rozsudek řeší totiž nebezpečí záměny za situace, kdy 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 vizuálního, 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. Nicméně v inkriminované věci nebylo lze dospět k závěru, že porovnávaná označení vyvolávají z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického podobný celkový dojem.

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.

Podle § 60 odst. 5 soudního řádu správního má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; z důvodů zvláštního zřetele hodných jí může soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. V inkriminované věci soud osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost neuložil a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku tohoto rozsudku rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Obiter dictum konstatuje Městský soud v Praze, že pokud jde první namítanou slovní ochrannou známkou Společenství č. 732958 ve znění „ZARA“ přihlášenou dne 27. 1. 1998 u OHIM, bylo skutečně před OHIM rozhodováno o omezení ochrany pro některé výrobky a služby podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb z důvodu jejich neužívání. Stížností senát OHIM (R 867/2014-2) zamítnul odvolání dne 2. 6. 2015 odvolání majitele této ochranné známky proti rozhodnutí ze dne 30. 1. 2014 o ukončení ochrany pro výrobky a služby ve třídách 29, 30, 31, 32 a 33 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Služby ve třídě 35 nebyly tímto rozhodováním nijak dotčeny.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení 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 13. října 2015

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

Za správnost vyhotovení: Kotlanová