



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Gabriely Bašné a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: **The Gillette Company**, se sídlem Prudential Tower Building (40th Floor), 0219 Boston, Spojené státy americké, zast. JUDr. Davidem Štosem, advokátem, se sídlem Praha 1, Národní 58/32, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **HP TRONIC Zlín**, spol. s r. o., sídlem Zlín-Prštné, Kútíky 637, zast. Ing. Jarmilou Javoříkovou, patentovou zástupkyní, bytem Zlín, Kříby 4904, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.5.2011 sp. zn. O-445508, č. j.: O-445508/61425/2010/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým bylo k jeho rozkladu potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 25.10.2010 zn. Sp.: O-445508, č.j.: O-445508/16999/2010/ÚPV o zamítnutí návrhu na prohlášení kombinované ochranné známky č. 291306 ve znění „Gallet“ pro část zapsaných výrobků za neplatnou.

Žalobce v žalobě nejprve v obecné rovině namítal, že byl žalobou napadeným rozhodnutím zkrácen na svých právech, v důsledku nesprávného právního posouzení věci dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění rozhodném (dále jen „zákon o ochranných známkách“), neboť napadená ochranná známka je podobná s jeho všeobecně

známým označením s dobrou pověstí „Gillette“, které má chráněno mj. pro třídu výrobků 8 řadou ochranných známek různého druhu. Poukázal na svou národní slovní známku „GILLETTE“ č. 104430, chráněnou pro třídu 8 mezinárodního třídění od roku 1948. Zdůraznil, že vlastní rozsáhlou známkovou rodinu/známkovou řadu „Gillette“.

Nesouhlasil s právním posouzením nepodobnosti střetnuvších se označení podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, neboť:

Z vizuálního hlediska je jejich podobnost dána tím, že napadené označení je výňatkem namítaného označení „Gillette“, v němž je zcela shrnuto, s výjimkou posledních dvou písmen, které se však nevyslovují. Přestože má napadené označení pozměněné druhé písmeno je podobné namítanému označení, neboť kroužek nad druhým písmenem „a“ evokuje tečku nad písmenem „i“, které je na shodném místě v případě namítaného označení. Nesouhlasil s názorem žalovaného, že český spotřebitel nebude kroužek nad písmenem „a“ v napadeném označení vnímat jako interpunkční znaménko, neboť jeho užívání není českému jazyku vlastní. Naopak poukázal na to, že písmeno „ů“ je v českém jazyce běžné a spotřebiteli známé, čímž se jedná o běžné interpunkční znaménko a nikoli o obrázek nebo obecně grafický prvek.

Grafické zobrazení napadeného označení jej dostatečně neodlišuje, neboť namítané slovní označení může být užíváno v jakékoli podobě, tedy i grafické,

Napadené označení je s namítanými označeními shodné ve všech písmenech napadeného označení, vyjma druhého písmene a absence posledních dvou písmen namítaného označení, je natolik významná, čímž je dána jejich zaměnitelnost.

Odmítl názor žalovaného, že posuzované názvy ochranných známek jsou krátkými slovy, která spotřebitel bude vnímat jako celky a snadno je celé obsáhne a jejich menší odlišnosti ani nevšimne. Nejedná se totiž o slova v českém jazyce krátká, neboť krátkým slovem je slovo max. do délky 4 písmen a zpravidla jednoslabičné. Odkázal na rozhodnutí na rozhodnutí žalovaného ve věci O-102375-95 ze dne 18.2.1998, v němž bylo zdůrazněno vizuální hledisko podobnosti a taktéž na rozhodnutí OHIM o námitkách č. B835 803 („POPLOCK“ a „TOPLOCK“), dle kterého jsou označení podobná, navzdory rozdílu v jejich počátečním písmenu, pokud po tomto písmenu následují shodná písmena.

Zdůraznil, že pokud by slovní označení začal vlastník namítaného označení užívat v jakékoli jeho grafické podobě a to včetně podobného typu písma, riziko záměny se tím mnohem zvýšilo, například:

GÄLLET
GILLETTE

Gället

Gillette

Konstatoval, že v takto upravené podobě je „oblázek“ nad písmenem „i“ zřetelně vnímatelný jako „tečka/kroužek“ a nikoli jako „kamínek“ či „grafický oblázek“.

Nesouhlasil s tvrzením žalovaného, že na napadené označení lze pohlížet jako na svébytný slovní prvek, který je nepodobný namítanému označení i bez jeho grafického zobrazení. Zdůraznil, že žalovaný uznal, že namítané označení je vysoce distinktivní. A poukázal na rozhodnutí mezinárodní i národní rozhodovací známkové praxe, že čím má starší známka větší rozlišovací způsobilost, tím větší bude pravděpodobnost záměny (SABEL, par.

24), a proto se známky s vysokou rozlišovací způsobilostí, buď samy o sobě, nebo z důvodu vžitosti, kterou mají na trhu, těší širší ochraně než známky s menší rozlišovací způsobilostí (viz. Canon, par. 18).

Z fonetického hlediska je podobnost střetnuvších se označení dána tím, že různí spotřebitelé mohou označení číst jako „galet“/„gilet“, či „džalet“/„džilet“. Odmítl názor žalovaného, že v důsledku vysoké rozlišovací způsobilosti namítaného označení budou čeští spotřebitelé označení znát a užívat jako „džilet“. Dovodil, že tímto názorem bylo popřeno pravidlo, že ochranná známka s vysokou mírou rozlišovací způsobilosti a dobrým jménem má širší rozsah ochrany. Uvedl, že nelze předpokládat, že všichni spotřebitelé budou označení vyslovovat jako „džilet“. Lze jej vyslovovat také jako „gilet“, což je svou výslovností velmi podobné napadenému označení „gallet“. Nesouhlasil ani se srovnáváním slova „GILLETTE“ se slovem žiletka, neboť nelze tvrdit, že spotřebitelé budou toto označení překládat, či jej vnímat jako žiletku.

Správnímu orgánu I. stupně vytkl nesprávné posouzení podobnosti střetnuvších se označení ze sémantického hlediska. Připustil, že žalovaný uznal, že označení jsou fantazijní a nemají pro českého spotřebitele konkrétní význam. Avšak nevypořádal se s jeho námitkou, že namítané označení má i jako fantazijní označení vysokou rozlišovací schopnost, čímž požívá větší ochrany. Zdůraznil, že fantazijnost obou označení je podstatná pro konstatování vysoké rozlišovací způsobilosti namítaného označení. Dále poukázal na skutečnost, že předmětná označení chrání shodné a podobné výrobky. Proto dovodil, že je zde třeba uplatnit kompenzační zásadu.

Nesouhlasil s právním posouzením věci dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, neboť žalovaný v napadeném rozhodnutí odkázal na text důvodové zprávy zákona o ochranných známkách. Důvodová zpráva však není výkladovým nástrojem právní normy, neboť právní normu nelze vykládat extenzivně nad rámec jejího obsahu, byť s poukazem na důvodovou zprávu k zákonu.

Odmítl i právní posouzení věci dle § 7 odst. 2 písm. b) zákona o ochranných známkách, neboť správní orgány se nevypořádali s žalobcem citovanou judikaturou. Poukázal na rozhodnutí SABEL a rozhodnutí ESD ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer s tím, že čím má starší známka větší rozlišovací způsobilost, tím větší bude pravděpodobnost záměny, proto se známky s vysokou rozlišovací způsobilostí těší širší ochraně než známky s menší rozlišovací způsobilostí (viz. Canon, par. 18).

Nesouhlasil s posouzením možného těžení vlastníka napadené ochranné známky z rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, neboť dle rozsudku OHIM ve věci R0404/2004-4, je nepoctivé těžení dáno tehdy, kdy jiný podnikatel může minimalizovat své obchodní úsilí jako přímý důsledek spojení s rozlišovacím charakterem nebo dobrým jménem starší ochranné známky, kterou si veřejnost cení.

Nesouhlasil s tím, že žalovaný v dané věci neaplikoval tzv. kompenzační zásadu dle rozhodnutí ESD (dnes Soudního dvora Evropské Unie) C-39/97.

Vytkl žalovanému, že nepřihlédl k tomu, že napadená ochranná známka zasahuje do všech tří funkcí namítané ochranné známky, a to do funkce identifikace obchodního zdroje zboží, funkce garanční i funkce komunikační, reklamní a investiční. Poukázal na rozhodnutí

ESD ve věci C-487/07 L'Oreal, z něž vyplývá, že podmínkou plnění funkce záruční, tj. garanční je zajištění její výlučnosti a ochrana před vlomením se do takové ochranné známky třetí osoby. Uvedl, že označení „GILLETTE“ je jedna z nejhodnotnějších ochranných známek v celosvětovém měřítku. Jedná se o označení pro českého spotřebitele fantazijní a s vysokým stupněm rozlišovací způsobilosti a je v České republice velmi užívána, a to v oblasti výrobků osobní péče. Zapsáním napadeného označení Gillet by došlo k výraznému narušení všech známkových funkcí ochranné známky „GILLETTE“.

Zdůraznil, že posuzovaná označení jsou si natolik podobná, že zde vzniká nebezpečí záměny u průměrného spotřebitele, neboť vzhledem k charakteru výrobků (výrobky běžné spotřeby) bude muset každý občan České republiky vynakládat velmi vysokou pozornost při orientaci a nákupu zboží dané kategorie.

Namítal porušení zásady legitimního očekávání s poukazem na rozhodnutí žalovaného ve věci O-105819-95, v němž správní orgán I. stupně dospěl k názoru, že pokud je označení tvořeno dvěma cizojazyčnými slovními prvky, z nichž jeden je překladem českého slovního prvku, má napadené označení dostatečnou rozlišovací způsobilost, neboť průměrný spotřebitel nebude při nákupu provádět ani jejich překlad, ani jejich etymologický rozbor.

Žalobce namítal nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí spočívající v nevypořádání se s rozkladovými námitkami, a to:

- napadeným rozhodnutím došlo k porušení funkce ochranné známky,
- s jeho odkazem na předchozí rozhodovací praxi žalovaného ohledně nebezpečí asociace označení jako důvodu pro prohlášení neplatnosti označení,
- s jeho odkazem na rozhodnutí ESD ve věci C 342/97, podle něž pravděpodobnost záměny může existovat navzdory nízkému stupni podobnosti mezi ochrannými známkami.

Připustil, že žalovaný reagoval na výše uvedené námitky, avšak nedostatečně.

Závěrem v obecné rovině namítal, že žalovaný nesprávně posoudil skutkový stav věci.

Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uváděl obdobně, jako v odůvodnění svého rozhodnutí. Odmítl veškeré žalobou uplatněné námitky.

K námitce nesprávného posouzení podobnosti porovnávaných známek z vizuálního hlediska, s ohledem na grafický znak „oválu“ umístěného v napadené ochranné známce nad písmenem „a“ uvedl, že znak „ã“ není v češtině běžným znakem, a proto průměrný český spotřebitel nebude hodnotit geometrický tvar „oválu“ jako spřežku.

K námitce fonetické podobnosti posuzovaných označení uvedl, že ve světě masové reklamy na holicí strojky „GILLETTE“, která se projevuje často i v mluvené podobě je třeba přihlídnout ke skutečnosti, že média ovlivňují spotřebitelskou veřejnost, také z hlediska výslovnosti ochranné známky.

Odmítl námitku neaplikování kompenzační zásady. Zdůraznil, že v daném případě ji nebylo možné použít, neboť se zde nejedná o označení, po jejichž zhlédnutí, vyslechnutí, či vyslovení by spotřebitelé výrobků získali shodný nebo podobný výsledný vjem.

K námitce nesprávného právního posouzení věci dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách uvedl, že zákon poskytuje ochranu známkám zapsaným a známkám nezapsaným, za podmínky, že tyto nezapsané známky jsou „všeobecně známé“. Zdůraznil, že

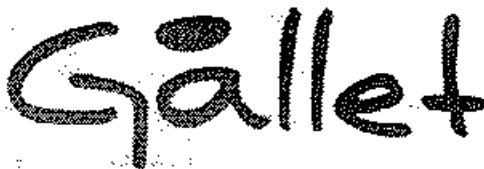
žalobce v řízení o prohlášení známky za neplatnou neuplatnil námitku všeobecné známosti ochranné známky, ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. V daném případě se žalobce nemůže dovolávat ochrany všeobecné známosti ochranné známky dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, neboť tato skutková podstata je obsažena v ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách.

Odmítl námitku nesprávného výkladu pojmu těžení z rozlišovací způsobilosti. Uvedl, že poukaz žalobce na rozhodnutí ve věci O-105819-95 není případné, neboť se jednalo o námitky dle § 7 odst. 1 písm. b), e), d) zákona o ochranných známkách.

Nesouhlasil ani s poukazem žalobce na rozhodnutí ESD ve věci C-10/89 HAG II, neboť se týkalo omezení volného pohybu zboží.

Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.

Osoba zúčastněná na řízení v písemném vyjádření k žalobě uvedla, že má zapsanu kombinovanou národní ochrannou známku GALLET č. zápisu 291306 s reprodukcí



Která byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 3. 7. 2007, mj. i pro výrobky třídy 8 – kulmy a ondulační zařízení, otvírače konzerv neelektrické, holicí strojky, zastříhovače vlasů, zastříhovače chlupů zvířat, epilátory. Zcela souhlasila s posouzením věci žalovaným.

Žalobce v replice uváděl obdobně jako již v žalobě.

Soud o věci jednal a rozhodoval bez nařízení ústního jednání postupem podle § 51 odst. 1 s. ř. s., neboť účastníci takovýto postup soudu akceptovali.

Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“)

- a) 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,
- b) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno a užívání

přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu,

- c) vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách Úřad prohlásí ochrannou známkou za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Ke vzneseným žalobním bodům z obsahu spisového materiálu, rozhodnutí správních orgánů obou stupňů, jakož i písemného vyjádření žalovaného k podané žalobě vyplynulo, že žalobce dne 26.3.2010 podal návrh na částečné prohlášení kombinované ochranné známky, č. 291306 ve znění „Gallet“ za neplatnou, podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona o ochranných známkách. Návrh uplatněný dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách odůvodnil tak, že je vlastníkem celé rodiny na území České republiky platných ochranných známek, a to zejména národních slovních č. 104430 a č. 156963, obě ve znění „GILLETTE“, č. 233577 „Gillette DCL“, kombinované č. 94950 „GING C. GILLETTE“, slovní grafické č. 169674 „GILLETTE SUPER SILVER“, komunitárních slovních č. 949271 „GILLETTE MACH 3“, č. 1482223 „GILLETTE SHOWERSAFE“, č. 1562818 „GILLETTE TURBO“, č. 2777738 „GILLETTE SERIES AFTERSHAVE SPLASH“, č. 2777746 „GILLETTE FOR WOMEN“, obrazových č. 4686135 a č. 5378807, obě ve znění „Gillette Fusion“, č. 6161939 „Gillette Champions“ a č. 6665319 „GILLETTE“. Podobnost napadeného a namítaných označení shledal v jejich slovním prvku „Gallet“ a „GILLETTE“. Dovožoval, že slovní prvek „Gallet“ je, s výjimkou jednoho písmena, shodný s většinou částí slovního označení „GILLETTE“. Rovněž jejich výslovnost měl za podobnou, a to pro namítané označení jako „džilet“ u napadeného označení jako „dželet“, „džalet“ či „galet“. Dále tvrdil, že namítané označení má v důsledku užívání v České republice vysokou rozlišovací způsobilost, je všeobecně známé, požívá dobrého jména a pověsti a spotřebitel není na pochybách v případě identifikování tohoto označení na výrobcích. Proto vlastník napadené ochranné známky bude v důsledku možné záměny či asociace nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti a dobré pověsti tohoto označení. Poukázal na to, že namítaná ochranná označení se užívá pro široký sortiment zboží.

Správní orgán I. stupně dne 25. 10. 2010 zamítl žalobcův návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou. V odůvodnění uvedl, že napadená kombinovaná ochranná známka byla přihlášena do rejstříku ochranných známek dne 16.2.2007 a zapsána byla dne 3.7.2007 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 35 a 39 mezinárodního třídění výrobků a služeb, mj. konkrétně pro následující výrobky „kulmy a ondulační zařízení, otvírače konzerv neelektrické, holicí strojky, zastříhovače vlasů, zastříhovače chlupů zvířat, epilátory, zařazené ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

V rámci vizuálního posouzení shodnosti či podobnosti uvedl, že napadená ochranná známka je známkou kombinovanou, sestává jak ze slovního prvku „GALLET“, který je specificky ztvárněn tak, že působí dojmem ručně psaného písma, s výjimkou velkého počátečního písmene „G“ malé tiskací abecedy, přičemž nad písmenem „a“ je umístěn grafický prvek oválného tvaru.

Oproti tomu, první namítaná slovní ochranná známka č. 104430 ve znění „GILLETTE“ byla dne 7.10.1948 přihlášena a zapsána pro výrobky „bezpečnostní holicí

přístroje a čepelky pro holicí bezpečnostní přístroje“, zařazené ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná slovní ochranná známka č. 156963 ve znění „GILLETTE“ byla přihlášena dne 11.3.1966 a zapsána dne 19.9.1966 pro výrobky zařazené ve třídě 3 a 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb, tj. pro „prací a bělicí přípravky, čistící přípravky, mýdlo, lešticí přípravky, odmašťovací přípravky, výrobky kosmetické, voňavkářské, včetně éterických olejů, vodičky na vlasy, zubní pasty a prášky, výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a zdravotnické, výrobky dietetické pro děti a nemocné, náplasti, obvazový materiál, hmoty určené pro plombování zubů a na otisky zubů, dezinfekční prostředky k hubení rostlinných a živočišných škůdců, antiparazitní látky“.

Třetí namítaná slovní ochranná známka č. 233577 ve znění „Gillette DLC“ byla přihlášena dne 27.7.1999 a zapsána dne 23.5.2001 pro následující výrobky: „břitvy a holicí čepelky, strojky na holení, dávkovače, zásobníky a kazety obsahující žiletky, součásti a příslušenství k uvedenému zboží, náradí, nástroje a přístroje na ruční pohon, nožírské výrobky, jídelní přístroje“, zařazené ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Čtvrtá namítaná kombinovaná ochranná známka, č. 94950 v provedení



byla přihlášena dne 8.2.1907 a zapsána téhož dne pro výrobky „břitvy a holicí čepelky“, zařazené ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Pátá namítaná slovní grafická ochranná známka, č. 169674 v provedení

GILLETTE
SUPER SILVER

byla přihlášena dne 13.12.1990 a zapsána dne 10.4.1992 pro výrobky „břitvy a holicí čepelky“ zařazené ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Šestá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 949271 ve znění „GILLETTE MACH 3“, s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1.5.2004 byla u OHIM přihlášena dne 7.10.1998 a zapsána dne 10.1.2001 pro následující výrobky: „razors and razor blades, shaving instruments, dispensers, cassettes and cartridges, all containing blades, parts and fittings for all the aforesaid goods“ (břitvy a holicí čepelky, holicí nástroje, dávkovače,

kazety a zásobníky obsahující čepelky, části a příslušenství pro všechno uvedené zboží), zařazené ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Sedmá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 1482223 ve znění „GILLETTE SHOWERSAFE“, s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1.5.2004, byla u OHIM přihlášena dne 31.1.2000 a zapsána dne 11.4.2001 pro následující výrobky „razors and razor blades, shaving instruments, dispensers, cassettes and cartridges, all containing blades, parts and fittings for all the aforesaid goods, hand tools and instruments, cutlery, all included in class 8“ (břitvy a holicí čepelky, holicí nástroje, dávkovače, kazety a zásobníky obsahující čepelky, části a příslušenství pro všechno uvedené zboží, ruční nářadí a nástroje, přístroje, vše zahrnuté ve třídě 8), zařazené ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Osmá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 1562818 ve znění „GILLETTE TURBO“, s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u OHIM přihlášena dne 17. 3. 2000 a zapsána dne 9. 4. 2001 pro následující výrobky „razors and razor blades, shaving instruments, dispensers, cassettes and cartridges, all containing blades, parts and fittings for all the aforesaid goods, all included in class 8“ (břitvy a holicí čepelky, holicí nástroje, dávkovače, kazety a zásobníky obsahující čepelky, části a příslušenství pro všechno uvedené zboží, vše zahrnuté ve třídě 8), zařazené ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Devátá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 2777738 ve znění „GILLETTE SERIES AFTERSHAVE SPLASH“, s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u OHIM přihlášena dne 15. 7. 2002 a zapsána dne 29. 8. 2003 pro výrobky „non-medicated preparations for use before, during and after shaving“ (neléčivé přípravky pro použití před, během a po holení), zařazené ve třídě 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Desátá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 2777746 ve znění „GILLETTE FOR WOMEN“, s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u OHIM přihlášena dne 15. 7. 2002 a zapsána dne 16. 12. 2003 pro výrobky zařazené ve třídě 3 a 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb, mj. konkrétně pro následující výrobky „razors and razor blades, shaving instruments, dispensers, cassettes and cartridges, all containing blades, parts and fittings for all the aforesaid goods, hand tools and instruments, cutlery, all included in International Class 8“ (břitvy a holicí čepelky, holicí nástroje, dávkovače, kazety a zásobníky obsahující čepelky, části a příslušenství pro všechno uvedené zboží, ruční nářadí a nástroje, přístroje, vše zahrnuté ve třídě 8), zařazené ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Jedenáctá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 4686135



v provedení

byla u OHIM přihlášena dne 14. 10. 2005 a zapsána dne 4. 1. 2007 pro následující výrobky „přípravky pro holení, tělové vody, péče o obličej, šampóny, vlasové gely, deodoranty a antiperspiranty“, zařazené ve třídě 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Dvanáctá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 5378807



v provedení byla u OHIM přihlášena dne 12. 10. 2006 a zapsána dne 22. 10. 2007 pro tyto výrobky: „mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody, prostředky k čištění zubů“, zařazené ve třídě 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Třináctá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 6161939



v provedení byla u OHIM přihlášena dne 2. 8. 2007 a zapsána dne 4. 6. 2008 pro výrobky zařazené ve třídě 3 a 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb, mj. konkrétně pro následující výrobky „holící strojky a holící čepelky, holící nástroje, dávkovače, kazety, držáky a zásobníky, všechno obsahující čepelky, části a příslušenství pro výše uvedené zboží“, zařazené ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Čtrnáctá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 6665319 ve znění „GILLETTE“ byla u OHIM přihlášena dne 13. 2. 2008 a zapsána dne 18. 11. 2008 pro výrobky zařazené ve třídě 3 a 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb, mj. konkrétně pro následující výrobky „holící strojky a holící čepelky, holící nástroje, dávkovače, kazety a zásobníky, všechno obsahující čepelky, části a příslušenství pro výše uvedené zboží“, zařazené ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Z výše uvedených rejstříkových údajů je zřejmé, že první až dvanáctá namítaná ochranná známka má území České republiky dřívější právo přednosti než napadená ochranná známka a je tak ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 441/2003 Sb. starší ochrannou známkou.

Kombinovanou ochrannou známkou Společenství č. 3131939  a slovní ochrannou známkou Společenství č. 6665319 ve znění „GILLETTE“, které žalobce zařadil mezi namítané ochranné známky, správní orgán I. stupně neakceptoval s tím, že podle rejstříkových údajů obě mají pozdější právo přednosti (2. 8. 2007, resp. 13. 2. 2008) než napadená ochranná známka (16. 2. 2007) a nesplňují tak podmínku ve smyslu shora citovaného ustanovení zákona.

Správní orgán I. stupně nejprve posuzoval návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Konstatoval, že napadená ochranná známka je označení kombinované, která sestává jak ze slovního prvku „Gillette“ specificky ztvárněného tak, že působí dojmem ručně psaného písma, s výjimkou velkého počátečního písmene „G“ malé tiskací abecedy, přičemž nad písmenem „a“ je umístěn grafický prvek oválného tvaru.

Oproti tomu první a druhá namítaná ochranná známka tvoří jeden slovní prvek ve znění „GILLETTE“. U třetí namítané ochranné známky je slovní prvek následován skupinou tří písmen „DLC“. U sedmé namítané ochranné známky je slovní prvek doplněn výrazem „SHOWERSAFE“. U osmé namítané ochranné známky je slovní prvek doplněn výrazem „TURBO“. U šesté namítané ochranné známky je spojen s dalším slovním prvkem a číslicí

„MACH 3“. U desáté namítané ochranné známky je spojen s dvěma dalšími slovními prvky „FOR WOMEN“. U deváté namítané ochranné známky je navíc spojení tří slov „SERIES AFTERSHAVE SPLASH“. Veškeré tyto namítané ochranné známky jsou pouze slovní, provedené v běžném písmu velké tiskací abecedy.

U páté namítané ochranné známky se jedná o označení slovní, grafické, sestávající ze slovního prvku „GILLETTE“ a pod ním umístěného spojení dvou slov „SUPER SILVER“, které jsou provedeny v nepatrně graficky upraveném písmu velké tiskací abecedy. Jedenáctá a dvanáctá namítaná ochranná známka jsou obě ve stejném provedení a jsou označeními kombinovanými, které se stávají ze slovního prvku „Gillette“ umístěného nad písmeny „F“, „u“, „s“ slovního prvku „Fusion“, provedeném v graficky upraveném, vůči sobě odlišném typu písma, s výjimkou velkého počátečního písmene malé tiskací abecedy, vpravo od nich je zakomponován grafický prvek ve tvaru oblouku. Čtvrtá namítaná ochranná známka je rovněž kombinované označení, v němž dominuje obrazový prvek – stylizovaná kresba podobizny muže, pod nímž je umístěn slovní prvek ztvárněný jako podpis „King C. Gillette“.

Správní orgán I. stupně tak z výše uvedené charakteristiky dovodil, že je u namítaných ochranných známek jejich společným a hodnotícím prvkem je slovní prvek „GILLETTE/Gillette“, v případě jedenácté a dvanácté kombinované ochranné známky navíc ve stejném grafickém provedení.

Dále porovnal napadanou kombinovanou ochrannou známku s první a druhou namítanou jednoslovní ochrannou známkou, konstatoval, že tato označení sice začínají shodně na souhlásku „G“ a obsahují čtyři shodná písmena, tj. zdvojenou hlásku „L/l“ a dvě hlásky „E/e“ a „T/t“ umístěná ve stejném sledu na třetí až šesté pozici. Dovodil, že tato skutečnost k závěru o podobnosti posuzovaných označení nepostačuje, neboť jako celek se dostatečně odlišují. Jednak výraz „GILLETTE“ je tvořen osmi písmeny a výraz „gallet“ pouze šesti. Slovo „gallet“ je tak v porovnání se slovem „gillette“ poměrně krátké a nijak složitě strukturované, které spotřebitel snadno celé obsáhne na první pohled a bude schopen jednotlivým znakům věnovat dostatečnou pozornost. Konstatoval také značný vliv na celkové vizuální působení těchto výrazů odlišnými samohláskami „a“ a „i“, stejně jako odlišné umístění slovní části „LLET/llet“, tj. v případě výrazu „Gallet“ v koncové části, v případě výrazu „GILLETTE“ uprostřed s tím, že jí následují další dvě navíc obsažená písmena. Zdůraznil, že zdvojení písmen „l“ a „t“ je v češtině poměrně neobvyklé a upoutá pozornost spotřebitele na tuto část označení. V případě napadeného výrazu jsou to dvě písmena „l“, umístěná v jeho středu, v případě namítaného výrazu sice rovněž zdvojené písmeno „l“, avšak v počáteční fázi. Navíc je zde obsaženo další zdvojené písmeno „t“ v části koncové. Dovodil, že opět tyto rozdíly nevyvolávají jako celek shodný ani podobný vizuální dojem. Zdůraznil rovněž skutečnost, že napadená ochranná známka má definovanou podobu, která spočívá ve specificky ztvárněném písmu, vizuálně umocněném grafickým prvkem oválem umístěným nad písmenem „a“, která v povědomí spotřebitele zanechá dostatečně silný dojem. A vlastník napadené ochranné známky je povinen užívat ochrannou známku právě v této zapsané podobě. Uvedl, že přestože slovní ochranné známky požívají nejširší ochrany, namítající osoba je při jejich užití vázána vypodobněním ostatních zapsaných ochranných známek tím, že případné grafické ztvárnění namítaných ochranných známek nesmí zasahovat do rozsahu ochrany těchto dalších zapsaných ochranných známek, a to včetně napadené. Proto správní orgán I. stupně dovodil, že napadená kombinovaná ochranná známka a namítané slovní ochranné známky nejsou si z vizuálního hlediska ani podobné, ani shodné.

Dále správní orgán I. stupně posuzoval ochranné známky z významového hlediska. Konstatoval, že se jedná o fantazijní výrazy bez jakéhokoliv významu, tudíž na základě významu spotřebitel daná označení nemůže považovat za shodná ani podobná. Uvedl, že nelze vyloučit možnost, že veřejnost znalá francouzského jazyka může napadenou ochrannou

známku vnímat jako nuanci obecného francouzského slova „galet“, a to zejména k výrazu významu oblázek či kamínek.

K fonetickému hledisku podobnosti či shodnosti porovnávaných ochranných známek konstatoval, že slovní prvek napadené ochranné známky bude průměrným spotřebitelem vyslovován nejspíše v souladu s jeho psanou podobou, tj. „ga-led“. Oproti tomu slovo „gillette“ u namítaných ochranných známek bude průměrným spotřebitelem vyslovováno taktéž v souladu s psanou podobou, a to jako „gi-le-te“, případně zkráceně „gi-let“. Mezi výslovnostmi těchto posuzovaných ochranných známek je jen velmi nízký stupeň zvukové podobnosti. Slovní prvek namítané ochranné známky získal dlouhodobým a intenzivním užíváním silnou rozlišovací způsobilost, proto lze důvodně předpokládat, že v českém prostředí bude průměrnému spotřebiteli jejich znění dobře známé a bude je vyslovovat jako „dži-let“. Proto zde nelze konstatovat jejich fonetickou podobnost, neboť se dostatečně liší v důsledku rozdílného znění.

Při posouzení podobnosti či shodnosti napadené ochranné známky s víceslovnými namítanými ochrannými známkami (třetí, šesté, sedmé, osmé, deváté a desáté) zdůraznil, že již namítané jednoslovné označení „GILLETTE“ nebylo shledáno za shodné ani podobné s napadenou ochrannou známkou. Je zřejmé, že ostatní víceslovné namítané ochranné známky obsahují další odlišovací prvky, které fonetickou a významovou odlišnost srovnávaných označení ještě prohlubují. Zdůraznil, že nosným prvkem všech uvedených namítaných ochranných známek je jejich společný fantazijní slovní prvek „GILLETTE“. Tento má vysokou inherentní rozlišovací způsobilost.

Ohledně zbývajících namítaných ochranných známek tj. čtvrté, páté, jedenácté a dvanácté doplnil, že tyto mají konkrétní grafickou podobu, neboť se jedná o kombinované slovní a grafické ochranné známky. Tyto jsou již na první pohled diametrálně odlišné, jejich celková kompozice srovnávaných označení spočívá zejména v různém grafickém provedení písma, ve stylizaci grafických/obrazových prvků, tj. grafického prvku stylizovaného ve tvaru obrázku podobizny muže a zřejmě jeho podpisu, oblouku, který má nejspíše značit ostrý břit holicích nástrojů a dále slovního prvku navíc obsaženého ve všech namítaných ochranných známkách.

Dospěl tedy k závěru, že celkový dojem, jakým budou napadená ochranná známka a všechny namítané víceslovné a kombinované ochranné známky působit na průměrného spotřebitele, je zcela odlišný.

Dále uvedl, že navrhovatel požadoval prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou pouze v rozsahu výrobků: „holící strojky, zastříhovače vlasů, zastříhovače chlupů zvířat, epilátory“, pro které je tato známka zapsána ve třídě 8 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Konstatoval, že z porovnávaného seznamu napadených výrobků vyplývá, že jde o stejný druh výrobků patřících do jedné oblasti spotřeby, která slouží zejména k odstraňování vousů či chloupků. Takovéto zboží je nabízeno na stejných prodejních místech, stejnými distribučními kanály a je určeno stejné skupině relevantní spotřebitelské veřejnosti. Proto konstatoval shodu či podobnost těchto výrobků. Zdůraznil, že výše uvedené není důvodem pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou pro dané výrobky, neboť srovnávaná označení nejsou shodná ani podobná. Podobnost až shoda výrobků nemůže kompenzovat nepodobnost srovnávaných označení. Vzhledem k tomu, že mezi předmětnými ochrannými známkami nebyl zjištěn dostatečný stupeň podobnosti, aby byla pravděpodobná jejich záměna na straně veřejnosti, resp. asociace napadené ochranné známky se staršími ochrannými známkami navrhovatele, nepřistoupil k uplatnění tzv. „kompenzační zásady“ formulované ESD v rozhodnutí C-39/97 ve věci označení Canon.

Poté posuzoval návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Poukázal na článek 6 bis Pařížské úmluvy a článek 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

(TRIPS) dle kterých je chráněno označení tzv. všeobecně známé známky, která svou ochranu získala nikoliv zápisem do rejstříku, ale získáním všeobecné známosti. Taková známka je natolik silná, že se vžila pro shodné nebo podobné výrobky a/nebo služby svého vlastníka v příslušném okruhu veřenosti tak, že má rozlišovací způsobilost, přestože nebyla formálně zapsána do rejstříku. K uplatnění práva s všeobecně známé známky a prokázání této skutečnosti je třeba, aby vlastník všeobecnou známost známky doložil.

Zdůraznil, že namítané ochranné známky Společenství byly již v době podání přihlášky napadené ochranné známky po delší období zapsány a platné na území České republiky. Neshledal tak zákonné předpoklady pro shledání oprávněnosti žalobcova návrhu dle citovaného zákonného ustanovení, a proto se již nezabýval posouzením pravděpodobnosti jejich záměny na straně veřejnosti.

K nepoctivému těžení vlastníkem napadené ochranné známky z vysoké rozlišovací způsobilosti či dobrého jména namítaných ochranných známek uvedl, že se jedná o skutkovou podstatu § 7 odst.1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Zdůraznil, že posuzované ochranné známky však nebyly shledány shodnými ani podobnými. Proto jako celek nevykazují potřebný stupeň podobnosti, na základě něhož by bylo možné dospět k názoru a závěru, že spotřebitelé si mohou vytvořit spojitost mezi napadenou a namítanými ochrannými známkami, která by v důsledku toho představovala možný zásah do rozlišovací způsobilosti a dobrého jména starších ochranných známek, respektive že by umožnila vlastníku napadené ochranné známky neprávem těžit z dobrého jména starších ochranných známek. Poukázal na rozhodnutí OHIM č.j. R 0404/2004-4. Navíc žalobce ani nepředložil důkazy, že při užívání napadené ochranné známky dochází či mohlo docházet k nepoctivému těžení z jejího dobrého jména či rozlišovací způsobilosti.

O rozkladu, ve kterém žalobce argumentoval obdobně jako v podané žalobě (rozklad ze dne 23.12.2010) rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím. V odůvodnění uvedl, že správní orgán I.stupně věc po věcné i formální stránce posoudil zcela v souladu s právními předpisy a nebyl tak shledán odvolacím orgánem důvod pro jeho zrušení či změnu.

Nejprve se žalovaný zabýval posouzením důvodnosti námitek žalobce podle § 7 odst.1 písm.a) zákona o ochranných známkách. Ohledně hodnocení shodnosti či podobnosti porovnávaných ochranných známek z vizuálního hlediska uvedl, že napadená ochranná známka je tvořena jediným slovním prvkem ve specifické grafice a obrazovým prvkem „tmavým oválem“ nad písmenem „a“. Naopak v případě namítaných ochranných známek je jejich jednotlivým prvkem distinktivní slovní prvek „GILLETTE“. Ostatní přidané prvky (kromě grafického provedení čtvrté, jedenácté a dvanácté namítané ochranné známky) hrají v namítaných ochranných známkách vesměs úlohu doplňující, neboť popisují podobu, vlastnosti a užití takto označených výrobků. Průměrný pozorný český spotřebitel nebude grafický symbol oválu nad písmenem „a“ vnímat jako interpunkční znaménko kroužku, neboť užívání tohoto interpunkčního znaménka není s výjimkou dlouhé samohlásky „ů“ českému jazyku u samohlásek vlastní. Dovodil, že napadenou ochrannou známku bude český spotřebitel vnímat jako zvláštní grafikou provedený slovní prvek „gallet“ s obrazovým prvkem „oválu“ či „elipsy“ nad písmenem „a“. Proto neakceptoval argument navrhovatele ve prospěch vizuální podobnosti porovnávaných označení. Naopak grafický prvek „oválu“ z vizuálního hlediska považoval za jeden z odlišujících faktorů napadené ochranné známky od namítaných ochranných známek.

Ohledně písmen, která jsou v posuzovaných ochranných známkách shodná uvedl, že lze předpokládat, že spotřebitelé budou při shlednutí jednoslovných označení posuzovaných známek tyto bez potíží vnímat jako celek, aniž by nějaké písmeno vypustili. Poukázal nejen na větší počet znaků první a druhé namítané ochranné známky, ale především na vizuální zvláštnost v podobě dvou zdvojených písmen „LL“ a „TT“ namítané ochranné známky, následovaných vždy písmenem „E“. Dále přihlédl k vizuálně odlišnému a prostorově

výraznému písmenu „a” na druhé pozici v napadené ochranné známce. Narozdíl od vizuálně méně výrazného vertikálně orientovaného písmene „l” v namítaných ochranných známkách. Tato odlišnost je navíc zvýrazněna obrazovým prvkem „oválu”.

K námitce žalobce, že namítané slovní ochranné známky mohou být užívány v jakékoliv grafické podobě, a to včetně grafické podoby napadené ochranné známky uvedl, že ani tím nedojde ke změně jejich rozlišovací způsobilosti. Zdůraznil, že rozsah ochrany slovní ochranné známky nelze přeceňovat do té míry, že by převážila nad závěrem o vizuální nepodobnosti výrazů tvořících napadenou ochrannou známku a namítané ochranné známky. Přestože grafická podoba písma napadené ochranné známky výrazně přispívá k její rozlišovací způsobilosti, lze na slovní prvek „gallet” pohlížet jako na svébytný slovní prvek, který je současně nepodobný namítaným ochranným známkám.

K posouzení podobnosti či shodnosti porovnávaných ochranných známek ze sémantického hlediska uvedl, že průměrný český spotřebitel výrazu „gallet” nepřisoudí žádný konkrétní význam a bude jej považovat za slovo fantazijní. Nelze předpokládat, že by anglický či francouzský překlad daného slova byl mezi českými spotřebiteli běžně rozšířen. Taktéž slovo „gillette” je pro českého spotřebitele fantazijním. Vzhledem k fantazijnosti obou porovnávaných výrazů je nelze relevantně sémanticky porovnat a z takového porovnání učinit jakýkoliv závěr o shodnosti či podobnosti známek.

K fonetickému hledisku uvedl, že lze očekávat, že český spotřebitel vysloví napadenou ochrannou známku nejjednodušším možným způsobem, a to tzv. česky jako „galet”. Připustil, že u namítaných ochranných známek by bylo možné je vyslovovat jako „gilete” či „gilet”, avšak v daném případě nelze pominout jejich správnou výslovnost, kterou vzhledem k jejich vysoké rozlišovací způsobilosti získané mj. dlouhodobým a intenzivním užíváním na českém trhu budou průměrní čeští spotřebitelé bezpochyby znát a také užívat jako „džilet”. Výsledný fonetický vjem při jejich vyslovení či vyslechnutí bude v důsledku odlišné první slabiky odlišný.

Zdůraznil, že tzv.kompenzační zásadu nebylo možno v daném případě uplatnit, neboť mezi porovnávanými ochrannými známkami nebyla shledána podobnost ani nižšího stupně.

Nesouhlasil s námitkou žalobce, že se správní orgán I.stupně nevypořádal se všemi argumenty žalobce o podobnosti namítaným ochranným známkám a plně odkázal na dostatečné odůvodnění správního orgánu I. stupně, který došel ke správnému závěru o nepravděpodobnosti záměny či asociace konfliktních ochranných známek.

K výtce žalobce, že se správní orgán I.stupně nezabýval poukazem na rozhodnutí ESD ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer” uvedl, že byť se správní orgán I. stupně výslovně tímto rozhodnutím nezabýval, závěry obsažené v rozkladem napadeném rozhodnutí má odvolací orgán za odůvodněné. Přestože byla zjištěna shodnost nebo podobnost výrobků a silná rozlišovací způsobilost namítaných ochranných známek, nebyla naplněna poslední podmínka obsažená v uvedeném rozhodnutí ESD, a to podobnost ochranných známek, byť i v nižším stupni.

Rovněž posoudil návrh žalobce ve vztahu k § 7 odst.1 písm.c) zákona o ochranných známkách. Konstatoval, že žalobce již zásah do práv svých zapsaných namítaných ochranných známek uplatnil a odůvodnil dle § 7 odst.1 písm.a) zákona o ochranných známkách. Nelze důvodně namítat již zapsaná označení ochranné známky, coby všeobecně známé známky tj. jako označení, která nebyla v době podání přihlášky napadené ochranné známky zapsaná v rejstříku, pokud tomu skutkový stav odporuje.

Připustil, že se správní orgán I. stupně sice konkrétně k některým žalobcem uvedeným rozhodnutím soudů nevyjádřil, avšak závěry správního orgánu I. stupně jsou správné a v souladu s ustálenou judikaturou.

Soud posoudil žalobní námitky následovně:

Předně žalobce namítal nesprávné právní posouzení shodnosti či podobnosti napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami z hlediska sémantického, vizuálního a fonetického dle § 7 odst.1 písm. a), b), c) zákona o ochranných známkách.

Posouzení pravděpodobnosti záměny je v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22.4.2014, č. j. 8 As 37/2011-154 s určitostí otázkou skutkovou a otázkou hodnocení důkazů, nikoliv volným prostorem pro uvážení správního orgánu. Soud je v tomto řízení povinen přímo zhodnotit správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav.

Nejprve soud konstatuje, že při výkladu neurčitého pojmu „pravděpodobnost záměny“ ochranné známky vycházel z definice ochranné známky uvedené § 1 zákona o ochranných známkách. Ochranná známka 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 v zaměnitelnosti výrobců (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 podniku hospodářsky propojených (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008-153 a rozsudky ESD ze dne 29. 9. 1998, Canon C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29; a rozsudek ze dne 22. 6. 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17). Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008-153; a rozsudek ESD ze dne 11. 11. 1997 SABEL C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23).

Ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu dovodila, 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. Těmito podmínkami jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, a rovněž tak 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, č. j. 9 As 59/2007-141 a ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006-97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Evropského soudního dvora tzv. kompenzační zásadu (viz. rozsudek ESD C-39/97 ve věci „Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.“), 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, č. j. 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 výrobku a služeb, které mají být porovnávanými ochrannými 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.

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 nutné 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, č. j. 4 As 31/2008-153 a výše uvedené rozsudky SABEL). Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantně odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem.

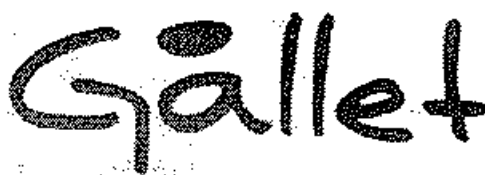
Pro zodpovězení otázky zaměnitelnosti je tedy rozhodující vyjít z hlediska, jak přihlašované označení působí na průměrného spotřebitele a zda jsou porovnávána označení v tomto působení shodná či jsou si podobná tak, že by mohlo dojít k jejich záměně, ve vztahu k podobným výrobkům v těch třídách, jimiž jsou typově výrobky označeny.

Nejvyšší správní soud i ESD se ztotožňují v tom, že rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti je hledisko průměrného spotřebitele (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2008, č. j. 4As 31/2008-153 a rozsudek ESD z 11.11.1997 SABEL C-251/95). Okolnostmi, které nebezpečí změny ochranné známky průměrným spotřebitelem vyvolávají, je mnoho a je třeba je posuzovat ve vzájemné souvislosti. Rozhodující je vždy celkový dojem ochranné známky, nejen jeho jednotlivé prvky, a to jak u pouze slovních ochranných známek, tak u známek kombinovaných ze slovního a grafického prvku. Celkový dojem se hodnotí z hlediska zvukového, obrazového a významového. Dalšími relevantními faktory, které nebezpečí záměny ovlivňují, jsou faktory vyjadřující vzájemný vztah mezi výrobky, jejich účel, způsob použití, povaha výrobků, jejich konkurenční nebo komplementární charakter, případně též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.5.2008, č. j. 9 As 59/2007). Zaměnitelnost může být dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že známka dominantně rozlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají celkový dojem shodný nebo velmi podobný (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 31/2008 ze dne 24.10.2008). Označení tak mohou být zaměnitelná i tehdy, pokud je shoda či zaměnitelnost zjištěna jen u jednoho ze slovních prvků /rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27.12.2001, č. j. 7A 119/99-32, uveřejněný pod publikačním číslem 928/2002 v soudní judikatuře (ASPI, a. s.), č. svazku 1, ročník 2002, str. 72/.

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 dominantně 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 přihlašovného označení z důvodu pravděpodobnosti záměny není dána jakoukoli podobností. Z dikce § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách jednoznačně plyne, že zápisnou nezpůsobilost přihlašovného označení indikuje jen podobnost závadná, tj. podobnost zaměnitelná (starší literatura a judikatura hovoří též o podobnosti či zaměnitelnosti šalebné), tedy jen taková podobnost mezi přihlašovným 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).

Námítky, jimiž žalobce brojí proti závěru žalovaného o vzájemné nepodobnosti porovnávaných označení, nejsou důvodné. Žalovanému nelze než přisvědčit, že přihlašované označení „Gallet“ se již z *vizuálního hlediska* výrazně liší od všech namítaných ochranných známek nesoucích v sobě základní slovní prvek „Gillette“. V napadené kombinované



ochranné známce je zastoupen jediný slovní prvek „Gallet“, který je vyveden tučnými tmavými písmeny, netypickým jakoby ručně psaným stylem písma a s oválkem či elipsou nad samohláskou „a“. Jedná se o krátké, dvouslabičné slovo, skládající se ze šesti písmen. Oproti tomu namítané ochranné známky žalobce pod čísly 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jsou sice také tvořeny slovním prvkem „Gillette“, a jedná se rovněž o krátké, dvouslabičné slovo skládající se z osmi písmen, ale jde již na první pohled o odlišně strukturované slovo, u kterého upoutají pozornost zdvojené souhlásky „ll“ a „tt“. Navíc u namítaných ochranných známek pod čísly 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jsou k výše uvedenému slovnímu prvku připojeny další písmenné či slovní dodatky, které namítané ochranné známky činí ještě více odlišnými od napadené ochranné známky. Ohledně ostatních namítaných kombinovaných ochranných známek pod čísly 4, 11, 12 soud konstatuje, že se vizuálně zásadním způsobem liší, což je dáno jak rozdílem v poměru velikostí písma jednotlivých slovních prvků, jimiž jsou tvořeny, tak i znatelně odlišným ztvárněním, umístěním grafického prvku a rozdílným obrázkovým zpracováním. Dle náhledu soudu žalobce přecenil význam tečky nad písmenem „i“ v namítaných ochranných známkách ve vztahu k oválu či elipse nad písmenem „a“ v napadené ochranné známce, neboť průměrného českého spotřebitele tečka nad písmenem „i“ pro svou obvyklost nezaujme. Oproti tomu ovál nad písmenem „a“ je prvkem v českém jazyce neobvyklým.

Soud se rovněž ztotožnil s názorem žalovaného, že se průměrný spotřebitel nebude zabývat detaily vyobrazení, neboť rozhodující je celkový dojem, který se u napadené kombinované ochranné známky a namítaných kombinovaných ochranných známek zásadně odlišuje právě celkovou koncepcí. Tato odlišná koncepce je natolik významná, že odůvodňuje závěr o dostatečné rozlišovací způsobilosti jak známky napadené, tak známek namítaných (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2015, č. j. 3 As 117/2014-24).

Při posouzení porovnávaných označení z *fonetického hlediska* rovněž nelze dospět k jinému závěru, než jaký zaujal žalovaný, a to že ani z tohoto hlediska si střetnutí se označení nejsou podobná. Uvedené je zřejmé především z jejich rozdílné výslovnosti, která je u namítané ochranné známky známa, vzhledem k velké reklamní kampani výrobků této známky (zejména v masmédiích jako rozhlas a televize), jako „džilet“. Naproti tomu bude český průměrný spotřebitel napadenou ochrannou známkou vyslovovat jako „galet“, neboť v české abecedě se písmeno „g“ čte shodně, tj. „g“. Není proto pravděpodobné, že by se

průměrný český spotřebitel uchýlil ke čtení písmene „g“ podle anglické abecedy, tj. „dží“. I pokud by výslovnost porovnávaných označení byla shodná s českou výslovností, tj. „gallet“ a „gilet“ či se shodovala s anglickou výslovností jako „džalet“ a „džilet“, je s ohledem na první odlišnou a zvukově silnou samohlásku v prvním případě „a“ a ve druhém „i“ ve výslovnosti zřetelný rozdíl.

Soud rovněž souhlasí s posouzením podobnosti, resp. nepodobnosti střetnuvších se označení ze *sémantického (významového) hlediska* tak, jak jej učinil žalovaný. Slovo „gallet“ a slovo „gillette“ jsou pro průměrného českého spotřebitele nepochybně slovy fantazijními, které průměrný český spotřebitel nebude překládat ani do anglického či francouzského významu. Soud proto závěr žalovaného o nemožnosti jejich *sémantického* porovnání, pročez nelze konstatovat ani jejich vzájemnou podobnost, shledal po právu a v souladu s výše citovanou judikaturou.

Není-li zde dána shodnost ani podobnost přihlašovaného označení a namítané ochranné známky, neuplatní se kompenzační zásada dle rozsudku ESD ve věci Canon, C-39/97, jak rovněž správně konstatovaly oba správní orgány v odůvodnění svých rozhodnutí.

Lze tak uzavřít, že se protnutá označení od sebe zásadním způsobem liší z hlediska vizuálního a fonetického, a ani *sémanticky* nejsou shodná. Jejich zjištěná nepodobnost vylučuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (zaměnitelnost) ohledně původu výrobků či služeb nesoucích tato označení. Vzhledem ke zjištěné *nepodobnosti* porovnávaných označení je již bez významu posouzení shodnosti či podobnosti na straně výrobků či služeb, na něž se přihlašovaná označení a namítaná označení vztahují, a stejně tak i posouzení dobrého jména, skutečnosti zda užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti a zda existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou, neboť podmínkou úspěšnosti námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách i námitek podaných podle písmen b) a c) téhož zákonného ustanovení je zjištění shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanou starší ochrannou známkou. Žalovaný proto postupoval v souladu se zákonem, když na základě zjištění, že přihlašované označení není podobné namítaným ochranným známkám, žalobcovy námitky zamítl.

Je pravdou, že žalovaný hodnotil námitky žalobce i z hledisek ust. § 7 odst. 1 písm. b), c) zákona o ochranných známkách, přestože dospěl k závěru o nepodobnosti namítaných označení s označením přihlašovaným, činil tak však pravděpodobně ve snaze vypořádat veškeré rozkladové námitky žalobce a soustředit své argumenty ke všem namítaným důvodům.

Soud nevešel ani na námitku nepřezkoumatelnosti žalobou napadeného rozhodnutí. Podle ustálené judikatury správních soudů mají správní orgány zásadně povinnost každé své rozhodnutí řádným způsobem odůvodnit. Z odůvodnění musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při jeho hodnocení. Pokud není z odůvodnění rozhodnutí zřejmé, proč příslušný orgán nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení, či proč považoval námitky účastníka za liché, mylné či vyvrácené, je toto rozhodnutí nutné považovat za nepřezkoumatelné, a to zejména v situaci, kdy je tato právní argumentace z hlediska účastníka klíčová. Nestačí, pokud je zde pouze uvedena nesprávnost dané argumentace, avšak není uvedeno, v čem konkrétně tato nesprávnost spočívá (viz. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2Afs 24/2005 ze dne 14. července 2005, publikován pod č. 689/2005 Sb. NSS).

Soud v dané věci neshledal rozpor výroku s odůvodněním rozhodnutí, neboť je obsah odůvodnění rozhodnutí plně v souladu se jeho výrokem, odůvodnění je logické, vyplývají

z něj skutkové a právní důvody, které vedly správní orgán k jeho vydání, žalovaný se řádně a vyčerpávajícím způsobem vypořádal s veškerými rozkladovými námitkami žalobce a své stanovisko k nim podrobně odůvodnil. Z odůvodnění žalovaného rozhodnutí je dále patrné, že žalovaný vyšel ze stejných podkladů jako správní orgán I. stupně, aniž by sám tyto podklady v rozkladovém řízení jakkoli doplňoval. Je pravdou, že žalovaný posoudil odlišně od správního orgánu I. stupně rozdílnost porovnávaných označení z důvodu jejich odlišného významu ve francouzském jazyce. K tomuto soud uvádí, že správní řízení je zpravidla, až na určité výjimky stanovené zákonem, dvoustupňové a podléhá tzv. apelačnímu principu, který odvolacímu orgánu umožňuje, aby sám napravil případná pochybení správního orgánu I. stupně a pozměnil výrok, či odůvodnění jeho rozhodnutí, případně aby doplnil jeho závěry, či rozšířil jeho argumentaci, není-li zcela výstižná. Tuto možnost žalovaný v daném případě využil a postupem podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu v části změnil odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Důvody, proč tak učinil, žalovaný velmi podrobně popsal. Jeho postup tak nebyl v rozporu se zákonem.

Soud považuje za lichou i námitku porušení zásady legitimního očekávání ve vztahu k rozhodnutí žalovaného ve věci O-105819-95, neboť závěr žalovaného v namítané věci o tom, že průměrný český spotřebitel nebude při nákupu provádět překlad či etymologický rozbor cizojazyčného slovního prvku v střetnutých se označení, je zcela shodným se závěrem žalovaného, který je obsažen v žalobou napadeném rozhodnutí nyní projednávané věci.

Soud se neztotožnil ani s námitkou žalobce o nesprávném posouzení skutkového stavu správními orgány. Tato námitka byla uplatněna pouze v obecné rovině. Soud proto rovněž pouze obecně uvádí, že v dané věci neshledal rozpor mezi správními orgány zjištěným skutkovým stavem, který zcela koresponduje s obsahem správního spisu, na nějž soud pro stručnost odkazuje a jež byl, jak je patrné z výše uvedeného, podkladem pro přezkoumání zákonnosti žalovaného rozhodnutí soudem.

Žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem a ustálenou judikaturou, soud proto podle § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s. ř. s, neboť žalobce ve věci samé úspěšný nebyl a úspěšnému žalovanému žádné prokazatelné náklady řízení nad rámec běžných činností správního orgánu nevznikly. Z tohoto důvodu soud rozhodl tak, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku.

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

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 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.

Praze dne 26. června 2015

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková