



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: **TP Pohoda, s. r. o.** se sídlem Ostrava, Poruba, Stavební 992/1, IČ 268 52 683, zast. JUDr. Marcelou Neuwirthovou, advokátkou se sídlem Havířov - Město, Dělnická 1a/434, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti: **JIK-05, spol. s r. o.** se sídlem Praha 10, V Olšínách 75/2300, IČ 272 45 861, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2011, zn. sp. O-468401, č. j.:O-468401/60708/2010/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým byl podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 25. 10. 2010 ve věci jeho přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. O-468401 ve znění „TP POHODA“ jako přihlašovatele, po námitkách podaných společností JIK-05 (dále jen „namítatel“ či „osoba zúčastněná na řízení“), a napadené rozhodnutí potvrzeno.

Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí vyplynulo, že přihláška ochranné známky byla zamítnuta na základě námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“). Námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. d), b), c), g) a k) téhož zákona byly zamítnuty, neboť nebyly podloženy důkazy nebo byly podepřeny nedostatečnými důkazními prostředky k tomu, aby bylo možné jejich projednání. Úřad odůvodnil prvoinstanční správní rozhodnutí tím, že přihlašované slovní označení TP POHODA je v důsledku shodných nosných slovních prvků POHODA/pohoda jako celek podobné se starší namítanou barevnou kombinovanou ochrannou známkou číslo

296771 ve znění TV pohoda. Dále zjistil shodnost či podobnost všech přihlášených služeb se službami a výrobky, pro něž je zapsána namítaná OZ. Proto nelze u průměrně informované spotřebitelské veřejnosti vyloučit pravděpodobnost záměny, resp. asociace přihlašovaného označení se starší namítanou OZ v celém rozsahu přihlášených služeb. Námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ tak byly shledány jako oprávněné, neboť zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) by došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího.

Žalobce (přihlašovatel) v rozkladu uplatnil obdobné námitky, jako v podané žalobě.

Žalovaný po posouzení skutkového stavu plně přisvědčil právním závěrům Úřadu a ve shodě s ním měl za to, že si porovnávaná označení z vizuálního, fonetického a sémantického hlediska jsou podobná a to z hlediska i celkového dojmu, a pro případné shodné nebo podobné výrobky a služby, na něž se vztahují, tak existuje nebezpečí jejich záměny či asociace. Stejně jako Úřad se zabýval také posouzením shodnosti/podobnosti přihlášených služeb s výrobky a službami, pro něž je zapsána namítaná OZ, kdy u třídy 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb (dále jen „třídník“) dospěl k závěru, že se jedná o služby shodné či podobné se službami „reklamní, inzertní a propagační činnost, informační servis“, pro něž je v téže třídě zapsaná namítaná OZ, přičemž skutečnost, že se namítané služby formálně (názvem) částečně ztotožňují s obecným označením (záhlavím) třídy 35 třídníku na tom nic nemění. Neztotožnil se s názorem přihlašovatele uvedeným v rozkladu, že se jedná o přílišné zobecnění, neboť Úřad v případě námitek podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ zkoumá výrobky a služby tak, jak jsou uvedeny v seznamech výrobků a služeb. Jejich reálné poskytování není tudíž rozhodné. Také u třídy 38 třídníku byl ve shodě s Úřadem s tím, že se jedná o služby podobné se službami „nakladatelská a vydavatelská činnost v oboru zábavních, odborných, zpravodajských a vzdělávacích tiskovin, publikací, zpráv a informací, zvukových, textových a audiovizuálních nosičů, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v tomto oboru“, pro něž je zapsána namítaná OZ ve třídě 41 třídníku, jelikož jde o služby určené ke stejnému účelu, spadající do stejné oblasti spotřeby, jejich předmětem je vydávání a šíření zpráv, informací a publikací. Zatímco v případě namítaných služeb jsou tyto služby a zprostředkovatelská činnost v tomto oboru formulovány obecně, šíření přihlášených služeb je specifikováno úžeji na elektronickou komunikaci, zejména pomocí internetu či satelitů. Jistou podobnost přihlášených služeb lze též spatřovat i s namítanými výrobky „tiskoviny všeho druhu, periodický a neperiodický tisk, zejména časopisy, noviny, knihy“ zařazenými ve třídě 16 třídníku, s nimiž přihlášené služby přímo souvisí a spotřebitelé se tak mohou domnívat, že jsou poskytovány namítajícím. Také u dalších přihlášených služeb v odůvodnění rozhodnutí podrobně uvedených, zařazených ve třídě 38 třídníku a ve třídě 41 třídníku, žalovaný přisvědčil orgánu I. stupně, že se jedná o služby podobné se službami „produkční a agenturní činnost v oblasti zábavy, kultury a výchovy, pořádání zábavních soutěží, zájmových klubů a společenských akcí, neboť se i v případě přihlášených služeb jedná pouze o specifické produkční či agenturní činnosti v oblasti zábavy, kultury, výchovy a informací, tj. činnosti, které vykazují obdobný charakter a jsou nabízeny ke stejnému účelu, přičemž namítané služby jsou opět specifikovány obecněji než přihlášené, vymezené toliko v souvislosti s televizním vysíláním či televizní a filmovou produkcí. Souhlasil s Úřadem v tom, že spojení hlásek TV v namítané OZ, známé veřejnosti jako hovorové označení televize či televizního vysílání, bude u spotřebitelů asociovat i obdobné zaměření obecně formulovaných namítaných služeb. Ačkoli nejsou jednotlivé porovnávané služby, tj. přihlášené konkrétněji specifikované služby ve třídách 38 a 41 třídníku, s obecně formulovanými namítanými službami shodné, jedná se o služby svojí povahou i způsobem realizace podobné.

V rozkladu zmíněné tvrzení o schopnosti veřejnosti odlišit provozovatele televizního vysílání od nakladatele časopisu s televizním programem je tak irrelevantní, neboť namítající by mohl své označení, s ohledem na obecně zapsané služby, užívat přímo i v souvislosti

s televizním vysíláním. Žalovaný přihlédl i k tzv. kompenzačnímu principu, vyjádřeném v rozsudku Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“) v případě Canon Kabushiki Kaisha versus Metro-Goldwyn-Mayer inc. C-39/97 (dále jen „věc Canon“) s tím, že v dané věci je, s ohledem na vysoký stupeň podobnosti srovnávaných označení zcela důvodné i uplatnění kompenzačního principu tak, jak jej použil správní orgán I. stupně. Žalovaný se tak neztotožnil s tvrzením přihlašovatele o extenzivním výkladu kritéria podobnosti u srovnávaných služeb a pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení.

K rozkladové námitce, týkající se prokázaného dřívějšího užívání označení přihlašovatele (obchodní firmy TP Pohoda, s. r. o.) v rámci předcházejícího řízení o námitkách proti zápisu přihlášky ochranné známky namítajícího zn. sp. O-427548 a tvrzení, že uvedené má vliv na předmětné hodnocení pravděpodobnosti záměny označení, zopakoval, že skutečnosti rozhodné pro posouzení námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ spočívají ve zjištění, zda napadená přihláška OZ je podobná namítané OZ, popř. je s ní shodná, a zda existuje pravděpodobnost jejich záměny. Zásadní je tedy zodpovězení otázky, zda z hlediska shodnosti či podobnosti přihlašovaná OZ ob stojí vůči starší OZ, které svědčí ochrana vyplývající z jejího zápisu v rejstříku. Dřívějším přihlašovatelem užívané označení, resp. obchodní firma TP Pohoda, s. r. o., nemá tudíž žádný vliv na zkoumání pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení TP POHODA s namítanou ochrannou známkou ve znění TV pohoda. Stejně tak ani další probíhající řízení u Městského soudu v Praze ohledně zamítnutí přihlášky OZ zn. O-427548 (byť se jedná o přihlášku namítané OZ) pro služby „televizní vysílání“ ve třídě 38 třídníku nemá podstatný vliv na uvedené závěry v řízení o námitkách v projednávané věci, kde se tyto služby ani neobjevují.

Žalobce proti tomu namítal nesprávné posouzení podobnosti, resp. pravděpodobnosti záměny přihlašovaného a již zapsaného označení namítajícího, jakož i seznamu služeb a výrobků v jednotlivých přihlašovaných třídách, se seznamem, pro který má namítající známku zapsanu. Podle žalobce je úvaha žalovaného v tomto rozsahu nesprávná a založená na příliš extenzivním výkladu působení přihlašovaného a zapsaného OZ na průměrného spotřebitele.

K tomu tvrdil, že v řízení o přihlášce nedošlo v rámci věcného průzkumu přihlášky k jejímu zamítnutí podle § 6 ZOZ pro kolizi se starší známkou. Proto je přesvědčen, že kolize se starší známkou nebyla na první pohled zřejmá a byly-li majitelem starší OZ podány námitky, bylo na místě posuzovat pravděpodobnost záměny mezi přihlašovaným označením a známkou namítajícího právě podle obsahu námitky, tj. s přihlédnutím k výrobě a distribuci tištěného magazínu s televizním programem, v souvislosti s kterým namítající má známku zapsanu a takto ji užívá. Obsah námitky je určující k výběru okruhu průměrných spotřebitelů.

Žalovaný dále nehodnotil přihlašovaný seznam výrobků a služeb s přihlédnutím k důvodům, pro které byly námitky namítajícím podány, nevzal v potaz, že grafické provedení známky namítajícího, se kterým magazín vydává, je pro jeho okruh spotřebitelů určující, protože právě v této podobě se s ním nejčastěji setkávají. Průměrný spotřebitel namítajícího – čtenář magazínu, inzerent magazínu apod. – je schopen odlišit vydavatele tištěného magazínu od jiného subjektu, tj. žalobce, jehož činnost se rovněž dotýká tzv. televize, ale vykonává v této oblasti činnosti specifické, např. provozuje samotné televizní vysílání, a tedy žádá známkovo-právní ochranu pro službu televizní ve třídě 38 – spoje/komunikace.

Žalobce se rovněž nesprávně ztotožnil s úvahou Úřadu, že přihlašovaný seznam ve třídě 38 a přihlašovaný seznam ve třídě 41 je shodný a podobný výrobkům a službám, pro které je známka namítajícího zapsána ve třídě 41 třídníku a to z důvodu stejného účelu. S přihlédnutím k tomu, že zdůvodnění námitky bylo založeno namítajícím právě a jen na

výrobě a distribuci tištěného magazínu s televizním programem, má žalobce výklad užitý žalovaným za příliš extenzivní.

Za vadu žalovaného rozhodnutí žalobce dále považoval konstatování podobnosti přihlašovaného a již zapsaného označení, založené na úvaze na slovním prvku „pohoda“ vyskytujícím se u obou označení, a kdy žalovaný nevzal při posouzení přihlášky označení žalobce pro služby ve třídě 38 v potaz, že žalobci již v minulosti v souvislosti s užíváním označení s daným slovním prvkem poskytl ochranu právě v řízení za účasti namítající společnosti, není tedy ospravedlnitelné poskytovat posléze zapsané ochranné známce namítající společnosti ochranu, natož extenzivním výkladem jdoucím na úkor možného užívání staršího označení žalobce v rámci služeb ve třídě 38, eventuálně i služeb ve třídě 41, souvisejících s televizním vysíláním, zamezit jeho známko-právní ochraně v této souvislosti.

K tomu dodal, že předmětný slovní prvek „pohoda“ je dosažen v kmeni firmy žalobce TP Pohoda, s. r. o., k jejímuž zápisu do obchodního rejstříku došlo dříve, než namítající společnost podala přihlášku svého, dnes již zapsaného, označení TV pohoda. V řízení o přihlášce OZ namítající společnosti ve věci O-427548 žalobce uplatnil námítky, které byly žalovaným posouzeny jako částečně důvodné a k zápisu známky v rozsahu dle podané přihlášky nedošlo. Uvedené vyústilo v podání žaloby ze strany namítající společnosti vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 7Ca 85/2008 a také k podání žaloby žalobce, kdy zamítavé rozhodnutí zdejšího soudu ve věci sp. zn. 8Ca 187/2008 bylo po kasační stížnosti zrušeno rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) ve věci spisová značka 9 As 21/2010 a ke dni podání žaloby nebylo nově rozhodnuto. Úspěšnost námitek uplatněných žalobcem v postavení namítajícího byla žalovaným spatřena v tom, že žalobce prokázal užívání označení TP Pohoda jako označení podobnému přihlašovanému TV pohoda, ve vztahu k přihlašovaným službám ve třídě 38 – televizní vysílání, kdy se již v období před podáním přihlášky zúčastnil řízení o udělení licence k provozování digitálního vysílání, která mu byla mj. posléze i udělena.

Žalobce tvrdil, že pokud bylo jeho označení, zahrnující též slovní prvek jako přihlašované označení a označení namítajícího, které žalovaný v napadeném rozhodnutí hodnotí jako podobný, žalovaným již dříve chráněno (ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ) měl uvedenému přizpůsobit i hodnocení důvodnosti podaných námitek namítajícího v řízení o přihlášce žalobce k zápisu OZ v nyní projednávané věci. Tím, že žalovaný a Úřad vyhověli námítkám v plném rozsahu, zjednali namítajícímu neočekávanou výhodu a popřeli smysl a účel rozhodnutí, které dříve vydali a ze kterého pro žalobce vyplývalo určité právní postavení a očekávání, že namítající (a zřejmě ani jiný subjekt) nebude požívat známko-právní ochrany k označení TP Pohoda či označení jemu podobnému pro služby ve třídě 38, které by souvisely s televizním vysíláním. Namítajícímu nesvědčí, s ohledem na předchozí řízení, kterého byl účastníkem, vůči přihlašovanému označení ve třídě 38 – televizní vysílání, čehokoli namítat a pokud se tak stane, musí být jeho námítky zamítnuty.

V této souvislosti žalobce tvrdil, že žalovaný k obdobné rozkladové námítce své stanovisko dostatečně nezdůvodnil.

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. Zdůraznil, že předmětem námitkového řízení není zjišťování skutečného užívání či neužívání ochranné známky a žalovaný nemá možnost odchytil se od postupu uvedeného v zákoně. Předmětem tohoto řízení je posouzení shodnosti či podobnosti zapsaného a nárokovaného seznamu výrobků a služeb, resp. porovnávaných označení.

Posuzování pravděpodobnosti záměny se provádí vždy s ohledem na namítanou OZ jako celek, tedy i s ohledem na veškeré zapsané výrobky a služby. Omezit námitky lze pouze ve vztahu k části seznamu výrobků a služeb, pro něž si přihlašuje napadenou OZ přihlašovatel. V případě námitek podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ je irelevantní, zda namítající fakticky užívá svou OZ jen pro některé ze seznamů výrobků a služeb či pro všechny. Rozhodné je, že je oprávněn užívat zapsanou OZ pro všechny výrobky a služby zapsané.

K námitce extenzivního výkladu možné asociace spotřebitele ve vztahu k porovnáváním seznamům výrobků a služeb žalovaný poukázal na to, že shledaná podobnost seznamu výrobků a služeb byla v jeho rozhodnutí odůvodněna více než jen stejným účelem a připomněl, že pokud je shledána podoba a nikoli shoda seznamu, je argumentace vedena vždy s ohledem na širší souvislosti problematiky než u konstatování úplné shody.

K námitce neočekávané výhody a popření smyslu a účelu rozhodnutí, které bylo dříve vydáno, žalovaný konstatoval, že na zkoumání existence pravděpodobnosti záměny nemá vliv dřívější užívání jiného označení přihlašovatele, tj. nezapsaného slovního označení ve znění TP Pohoda, neboť se jedná o odlišné právní instituty. V řízení o námitkách podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ je rozhodné zjištění, zda je přihlašované označení shodné či podobné s prioritně starší namítanou OZ, zda je přihlášeno pro shodné nebo podobné výrobky a služby, pro něž je zapsána namítaná OZ a zda tedy existuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny. Z konstatování, že subjekt je uživatelem nezapsaného označení pro určité výrobky či služby v žádném případě automaticky nevyplývá právo na zápis tohoto označení, resp. na ochranu přihlášky tohoto označení proti námitkám na základě prioritně starší OZ pro takovéto výrobky do rejstříku OZ.

Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.

Soud o věci jednal postupem podle § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení ústního jednání, neboť účastníci takový postup 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.

Soud při přezkumu zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí postupoval v souladu se závěry rozšířeného senátu NSS ve věci č.j.: 8 As 37/2011-154 tak, že závěry správního orgánu o otázce zaměnitelnosti OZ podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ přezkoumal v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), g) ZOZ v rozhodném znění přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky")

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,

g) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.

Podle ustanovení § 26 odst. 4 téhož zákona zjistí-li Úřad, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7, námitky zamítne.

Žalobce namítal nesprávnost posouzení podobnosti, resp. pravděpodobnosti záměny přihlašovaného a již zapsaného označení namítajícího, jakož i seznamu a služeb výrobků v jednotlivých přihlašovaných třídách se seznamem, pro který má namítající známku zapsanu. Nesouhlasil s posouzením pravděpodobnosti záměny Úřadem a žalovaným bez zohlednění toho, jak jsou reálně zapsané služby namítajícím poskytovány, a tvrdil, že žalovaný své závěry o pravděpodobnosti záměny založil na příliš extenzivním výkladu působení přihlašovaného a zapsaného označení na průměrného spotřebitele. Namítal, že v řízení o přihlášce nedošlo v rámci věcného průzkumu k jejímu zamítnutí podle § 6 ZOZ pro kolizi se starší známkou, kolize tak nebyla na první pohled zřejmá a námitky namítatele měly být posuzovány podle jejich obsahu, tj. s přihlédnutím k výrobě a distribuci tištěného magazínu s televizním programem v souvislosti s kterým namítající má známku zapsanu a takto jí využívá. Obsah námitek je určující k výběru okruhu průměrných spotřebitelů, u kterých má být vliv působení označení předjímán, včetně pravděpodobnosti záměny. Žalovaný nevzal v potaz grafické provedení známky namítajícího, který je pro okruh spotřebitelů určující. Žalobce byl přesvědčen, že průměrný spotřebitel namítajícího – čtenář magazínu, inzerent magazínu je schopen odlišit vydavatele tištěného magazínu od jiného subjektu, tj. žalobce, jehož činu se rovněž dotýká tzv. televize, ale vykonává v této oblasti činnosti specifické.

Námitky nejsou důvodné. Z obsahu spisového materiálu, odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů, jakož i písemného vyjádření žalovaného k podané žalobě vyplynulo, že přihlašované slovní označení TP POHODA s právem přednosti ode dne 3. 6. 2009 bylo dne 11. 11. 2009 zveřejněno pro seznam služeb zatříděných do tříd níže č. 35, 38 a 41. Namítaná barevná kombinovaná ochranná známka TV pohoda s právem přednosti ode dne 22. 6. 2005 byla zapsána dne 11. 3. 2008 do tříd č. 9, 16, 35, 40 a 41 v tomto vyobrazení



Z uvedeného vyplývá, že namítaná OZ má dřívější právo přednosti než přihlašované OZ a je tedy ve smyslu § 3 ZOZ starší ochrannou známkou. Při posouzení shodnosti/podobnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ Úřad a žalovaný vyšli z obecných zásad a rozhodovací praxe a posoudily je z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického a celkového dojmu, jakým označení působí na spotřebitele s tím, že rozhodující pro konstatování pravděpodobnosti záměny může být i podobnost v jediném aspektu. Pravděpodobnost asociace přihlašovaného označení se starším označením či OZ znamená vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starším označením či ochrannou známkou. Obecně vzali v úvahu, že označení i ochranné známky se posuzují především z hlediska průměrného spotřebitele.

Soud plně přisvědčuje posouzení Úřadu a žalovaného podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ, kdy vyšli ze skutečnosti, že přihlašované slovní označení sestává z dvojice písmen TP, za nimiž následuje slovní prvek POHODA, označení je bez grafické úpravy. Naproti tomu namítaná barevná kombinovaná OZ sestává z dvojice výrazných, tučně provedených, červených písmen TV velké abecedy uspořádaných vedle sebe tak, že první písmeno T částečně překrývá horní počáteční část písmena V, přičemž obě písmena TV jsou opatřena bílou konturou a vpravo od písmen TV je situován méně výrazný slovní prvek „pohoda“, napsaný podstatně menšími tučnými bílými, mírně doprava nakloněnými písmeny malé tiskací abecedy se šedivou konturou.

Z vizuálního hlediska obě označení obsahují první písmeno T a slovní prvky POHODA/pohoda a liší se pouze druhými písmeny P a V a grafickým a barevným provedením písmen u namítané OZ. Vzhledem k tomu, že přihlašované označení je přihlašováno jako slovní, lze je užívat v jakémkoli typu, velikosti, barevném provedení či grafickém ztvárnění písma, pokud nemění jeho rozlišovací způsobilost, tedy i v podobném provedení jako je namítaná OZ. Shoda slovního prvku porovnávaných označení a první hlásky „T“ může navozovat dojem spojitosti přihlašovaného označení s namítanou OZ. Rozdíl v označení spočívající v písmeni P, resp. V, tedy nezpůsobuje výrazně odlišný vizuální dojem, aby zajistil odlišení obou porovnávaných označení v potřebném rozsahu. Porovnávaná označení soud proto považuje za vizuálně podobná.

Soud shledal podobnost i *z fonetického hlediska*, neboť označení budou pravděpodobně vyslovována „té-vé“, resp. „té-pé“ „po-ho-da“ a při pravidelném důrazu na první slabiku „té“ tak druhá slabika zanikne nebo bude přeslechnuta. Rozdíl ve druhém písmeni tak nezaručuje dostatečně odlišný sluchový vjem porovnávaných označení.

Podle stanoviska soudu jsou si porovnávaná označení podobná i *ze sémantického hlediska*, neboť s ohledem na shora uvedené závěry o nedostatečné distinktivitě počátečních písmen přihlašovaného označení „TP“ a namítaného označení „TV“ bude průměrný spotřebitel vnímat zejména slovní výraz POHODA/pohoda a za situace, kdy zpravidla nebude mít možnost porovnávat označení vedle sebe a musí se spoléhat na paměťovou stopu, nebude mít odlišný význam zkratek „TV“ a „TP“ podstatný vliv.

Také *z hlediska celkového dojmu* lze s ohledem na shora uvedené závěry považovat porovnávaná označení za podobná. Pro případ shodných/podobných výrobků a služeb proto existuje nebezpečí jejich záměny či asociace.

Úřad a žalovaný nepochybili ani při posouzení shodnosti/podobnosti výrobků a služeb, pro které byla žalobcova známka přihlášena ve vztahu k namítané OZ. Soud nesdílí žalobcovo stanovisko o extenzivním výkladu žalovaného stran působení přihlašovaného a zapsaného označení na průměrného spotřebitele, neboť Úřad i žalovaný vzali v úvahu všechny aspekty, které jsou při posouzení relevantní, jakož i účel a užití, pro něž jsou výrobky/služby určeny. V souladu se zákonem a jeho ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) při posouzení shodnosti/podobnosti výrobků a služeb po vznesených námitkách majitele starší OZ podle § 26 ZOZ nezjišťovali skutečné užívání/neužívání namítané OZ, neboť to je předmětem jiného řízení (§ 31 ZOZ). Úřad totiž zkoumá výrobky/služby tak, jak jsou vedeny v seznamech výrobků a služeb, nikoli jak jsou reálně poskytovány, neboť mezinárodní třídění výrobků/služeb bylo vytvořeno pouze pro administrativní účely a je tak nerozhodné, zda jsou či nikoli výrobky/služby zařazeny do stejné nebo odlišné třídy třídíku. Významné je, zda existuje pravděpodobnost, že by k záměně přihlašovaného označení a namítané starší OZ u průměrného spotřebitele mohlo dojít. Za podobné výrobky/služby jsou pokládány ty, u nichž spotřebitelé mohou předpokládat, že jsou produkovány či poskytovány vlastníkem starší OZ. Neobstojí proto námitka žalobce stran nesprávnosti úvahy Úřadu a žalovaného a tvrzení žalobce, že měl Úřad a žalovaný zkoumat pravděpodobnost záměny porovnávaných OZ s přihlédnutím k výrobě a distribuci výrobků/služeb namítané OZ.

Úřad a žalovaný se rovněž nedopustili extenzivního výkladu pravděpodobnosti záměny, neboť jsou povinni ze zákona zkoumat, zda přihlašovaná OZ nezasahuje do práv, pro které je namítaná OZ v třídníku zapsána, tedy pro celý seznam zapsaných výrobků a služeb. Je tomu tak proto, že posuzování pravděpodobnosti záměny se provádí vždy s ohledem na namítanou OZ jako celek. Úřad a žalovaný shledali podobnost, nikoli shodnost v seznamech výrobků/služeb porovnávaných OZ a proto o věci právem uvážili v širších souvislostech. Úřad a žalovaný posuzovali u porovnávaných OZ výrobky/služby zapsané ve třídě 35, 38, 16 a 41 třídníku. U třídy 35 žalobce jako přihlašovatel žádal ochranu pro služby „reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím sítě elektronických komunikací a pronájem informačních míst v souvislosti s provozováním televizního vysílání“. Oproti tomu starší namítaná OZ osoby zúčastněné na řízení má chráněné služby „reklamní, inzertní a propagační činnost, informační servis“, obojí ve třídě 35. Soud přisvědčuje žalovanému, že služby zapsané pro starší namítanou OZ jsou obecnější a v tomto smyslu nadřazené přihlašovaným službám, náleží do shodné oblasti spotřeby, byť přihlašované služby souvisí s „provozováním televizního vysílání“, které je podmíněno udělením licence. Je přitom nerozhodné, zda namítatel služby chráněné Úřadem v plném rozsahu užívá, reálně poskytuje, neboť v řízení podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ Úřad pouze zkoumá, jak již bylo uvedeno shora, zásah přihlašované OZ do chráněných práv zapsaných pro starší namítanou OZ. Proto z důvodů, pro které Úřad, žalovaný a nyní soud shledali podobnost porovnávaných *označení* ochranných známek, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti přihlašované OZ a starší ochranné známky.

Také služby přihlášené žalobcem jako „šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření časopisů, periodik, knih, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím sítě elektronických komunikací, zejména internetu, pomocí satelitu“ zapsané ve třídě 38 třídníku jsou podobné se službami namítané OZ „nakladatelská, vydavatelská činnost v oboru zábavních, odborných, zpravodajských a vzdělávacích tiskovin, publikací, zpráv a informací, zvukových, textových a audiovizuálních nosičů, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v tomto oboru“ zapsané ve prospěch namítané OZ ve třídě 41 třídníku, neboť se jedná o služby sloužící stejnému účelu, spadající do stejné oblasti spotřeby, jejichž předmětem je vydávání a šíření zpráv, informací a publikací. Stejně jako v předchozím posouzení shodnosti/podobnosti služeb ve třídě 35, i zde platí, že služby namítané OZ jsou charakterizovány obecně, naproti tomu šíření přihlašovaných služeb žalobcem je zaměřeno na elektronickou komunikaci, zejména prostřednictvím internetu a satelitu. Stejně tak jako Úřad a žalovaný i soud spatřuje podobnost těchto přihlašovaných služeb k výrobkům namítané OZ „tiskoviny všeho druhu, periodický a neperiodický tisk, zejména časopisy, noviny, knihy“ zařazených ve třídě 16 třídníku, neboť s nimi přihlášené služby přímo souvisí a na straně veřejnosti je možná pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou namítatele.

K obdobnému závěru soud ve shodě s Úřadem a žalovaným dospěl při posouzení přihlášených služeb „televizní vysílání zábavních, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, telematika, služby na internetu, související s televizním vysíláním“ ve třídě 38 třídníku a „organizační a technické zabezpečování televizního vysílání – v rámci této třídy, televizní zpravodajství, TV produkce, filmová produkce“ ve třídě 41 třídníku ve vztahu ke službám namítané OZ „produkční a agenturní činnost v oblasti zábavy, kultury a výchovy, pořádání zábavních soutěží, zájmových klubů a společenských akcí“, tedy se službami, které jsou svým charakterem obecněji formulované, avšak jsou nabízeny ke stejnému účelu, jako služby přihlašované, jež jsou blíže specifikovány a dávány do souvislosti s televizním vysíláním či televizní a filmovou produkcí. Za logický soud považuje závěr Úřadu a žalovaného, že spojení hlásek „TV“ v namítané OZ, které zná veřejnost jako hovorové označení televize či televizního vysílání bude u průměrného spotřebitele asociovat být obecněji formulované služby namítané OZ, mající podobnou povahu a které jsou

nabízeny ke stejnému účelu. Byť jsou přihlašované služby blíže vymezeny ve třídě 38 a 41 třídníku oproti obecně formulovaným službám namítané OZ, jsou si služby porovnávaných OZ povahou a způsobem uskutečnění podobné. Neobstojí přitom poukaz žalobce na grafické provedení známky namítajícího, že je průměrný spotřebitel schopen odlišit vydavatele tištěného magazínu od žalobce, jehož činnost se dotýká tzv. televize, ale vykonává v této oblasti specifické činnosti, neboť namítající s ohledem na obecně charakterizované služby, chráněné namítanou OZ může své označení užívat i v rozsahu tzv. specifických činností žalobce.

Úřad a žalovaný právem uplatnili v této souvislosti rozhodnutí ESD ve věci Canon, neboť shledali vysoký stupeň podobnosti označení porovnávaných OZ s menší podobností jejich výrobků/služeb, kdy je menší podobnost mezi výrobky a službami kompenzována větším stupněm podobnosti porovnávaných označení.

Nerelevantní je pro řízení o námitkách podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ tvrzení žalobce, že s ohledem na výsledky věcného průzkumu přihlášky podle § 6 ZOZ bylo na místě posuzovat pravděpodobnost záměny s přihlédnutím k výrobě a distribuci tištěného magazínu s televizním programem, v souvislosti s kterým má namítající známku zapsanu a užívá ji. Jak již bylo shora uvedeno je řízení podle § 7 odst. 1 písm. a) zaměřeno na posouzení shodnosti/podobnosti porovnávaných OZ a požadavky, které jsou kladeny na přihlášku v rámci věcného průzkumu ve smyslu § 6 téhož zákona se v námitkovém řízení ve smyslu § 26 neužije. Předmětem posouzení podle § 6 ZOZ je zápisná nezpůsobilost přihlašované OZ, nikoli nezpůsobilost zápisu přihlašované OZ na základě námitek vlastníka starší ochranné známky. K tomu soud poukazuje na rozsudek zdejšího soudu ve věci sp. zn. 9 Ca 23/2009, kde dospěl k závěru, že „*absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného OZ zakotveným v § 6 ZOZ, který je Úřad oprávněn zohlednit z moci úřední je shoda (nikoli podobnost) se starší známkou a to shoda jak v označení, tak v nárokováných výrobcích či službách. Z moci úřední tedy nelze přihlašovanému označení vytýkat zápisnou nezpůsobilost spočívající v pouhé podobnosti se starší OZ. Jestliže Úřad při věcném průzkumu nezjistí absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení, které jsou vymezeny v § 4 a § 6 ZOZ, jeho povinností přihlášku zveřejnit ve věstníku. To pak nebrání majiteli starší OZ brojít proti zápisu přihlašovaného označení námitkami ve smyslu § 26 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ, jak je tomu v projednávané věci.*“

Z důvodu předně uvedených soud neshledal příliš extenzivním ani výklad Úřadu a žalovaného stran přihlašovaného seznamu služeb ve třídě 38 a 41, ve vztahu k výrobkům/službám namítané OZ ve třídě 41, v souvislosti s níž žalobce poukazoval na závěr správních orgánů odůvodněný stejným účelem. Při nahlédnutí do odůvodnění rozhodnutí Úřadu a žalovaného však soud zjistil, že podobnost výrobků/služeb porovnávaných OZ nebyla vyargumentována pouze „stejným účelem“, ale i dalšími okolnostmi jako je povaha výrobku a služeb, jejich charakteristika, vzhled, fyzické vlastnosti nebo jiné shodné vlastnosti, obvyklý původ, spotřebitelské zvyky, obvyklý způsob prodeje či poskytování s přihlédnutím k tomu, že je nerozhodné, zda k záměně přihlašovaného označení se starší OZ, resp. výrobků/služeb jimi označených ve skutečnosti na straně veřejnosti došlo, neboť postačuje pouze pravděpodobnost asociace přihlašované OZ se starší namítanou známkou.

Důvodem pro zrušení žalobou napadeného rozhodnutí nemohlo být ani tvrzení žalobce o vadném postupu žalovaného, který tím, že vyhověl námitkám v plném rozsahu, zjednal namítajícímu neočekávanou výhodu a popřel smysl a účel rozhodnutí, které dříve vydal, ze kterého pro žalobce vyplývalo určité právní postavení a očekávání, že namítající nebude požívat známkoprávní ochrany k označení TP Pohoda či označení jemu podobnému pro

služby ve třídě 38, které by souvisely s televizním vysíláním. Je tomu tak proto, že na řízení podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ, v němž se Úřad zabývá na základě námitek vlastníka starší ochranné známky existencí pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, nemůže mít vliv dřívější užívání nezapsaného slovního označení přihlašovatele ve znění TP Pohoda, resp. Obchodní firmy TP Pohoda s.r.o., neboť uživateli takového nezapsaného označení pro určité výrobky/služby bez dalšího nevyplývá právo na zápis tohoto označení, resp. na ochranu přihlášky tohoto označení proti námitkám vlastníka prioritně starší OZ pro stejné výrobky do rejstříku OZ. Jak již bylo uvedeno shora je pro řízení podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ rozhodné zjištění, zda je přihlašované označení shodné/podobné prioritně starší OZ a zda je přihlášeno pro shodné/podobné výrobky a služby, pro něž je starší namítaná OZ zapsána, a zda tedy na straně veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny. Soud znovu přisvědčuje důvodům, které žalovaný uvedl ve svém rozhodnutí, kde konstatoval, že dřívější přihlašovatelem užívané označení, resp. obchodní firma TP Pohoda, s. r. o., nemá žádný vliv zkoumání pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení TP Pohoda s namítanou ochrannou známkou ve znění TV pohoda. Řízení vedené na základě námitek namítajícího podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ je odlišné od řízení o námitkách podle § 7 odst. 1 písm. g) téhož zákona a žalobcův poukaz na ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ tak neobstojí. Irelevantní je i námitka žalobce, že namítajícímu nesvědčí, s ohledem na předchozí řízení vedená u Úřadu v jiné věci, právo čehokoli namítat a pokud se tak stane, že musejí být jeho námitky zamítnuty. Podle stanoviska soudu se jedná o jiné řízení, při němž dochází k použití jiných právních institutů. K tomu soud poukazuje na rozsudek MS v Praze ve věci sp. zn. 9 Ca 430/2009, podle kterého „podstatou řízení o námitkách uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je výlučně posouzení střetu mezi přihlašovaným označením a starší namítanou ochrannou známkou, která patří subjektu, jenž námitky podal. V tomto námitkovém řízení proto Úřad průmyslového vlastnictví nemůže jakkoliv přihlížet k jiným ochranným známkám ve vlastnictví přihlašovatele, neboť ty nemohou nijak ovlivnit jeho závěr o existenci či neexistenci pravděpodobnosti záměny mezi přihlašovaným označením a namítanou starší ochrannou známkou na straně veřejnosti.“

Na základě shora uvedených skutečností soud proto nedůvodnou žalobu podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce neměl ve věci úspěch, žalovanému správnímu orgánu, který byl úspěšný, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

O nákladech osoby zúčastněné na řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 5 věty první s.ř.s. Osobě zúčastněné na řízení nebyla uložena soudem žádná povinnost.

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

které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud.

V Praze dne 29. května 2015

JUDr. Ivanka Havlíková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Veronika Brunhoferová