



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA**, se sídlem Idstein/Taunus, Jack Wolfskin Kreisel 1, Německo, zastoupen JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou v Praze 10, Korunní 810/104E, **za účasti:** J. Š., zastoupena JUDr. Janou Holubcovou, advokátkou v Dolní Bečvě 494, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 2. 2012, č. j. O-477135/D74717/2011/ÚPV,

t a k t o:

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 2. 2012, č. j. O-477135/D74717/2011/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 12.922 Kč, k rukám zástupce JUDr. Petry Korejzové, advokátky, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku.**

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se podáním žaloby dne 12. 4. 2012 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 2. 2012, č. j. O-477135/D74717/2011/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 11. 2011 o zamítnutí námitek proti zápisu kombinovaného označení ve znění „Scucka“ zn. sp. O-477135, jehož přihlašovatelkou je J. Š., bytem R., B. 62, do rejstříku ochranných známek.

Napadené kombinované označení zn. sp. O-477135 ve znění „Scucka“ bylo přihlášeno dne 3. 6. 2010 a zveřejněno dne 7. 7. 2010 pro výrobky zapsané do třídy 18: kufrů a

zavazadla, batohy, sedlářské výrobky; do třídy“ 24: tkaniny a textilní výrobky v rámci této třídy; do třídy 25“ oděvy, obuv, kloboučnické zboží a do třídy 26: stuhy, výšivky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.



Společnost Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA podala dne 6.10.2010 námitky proti zápisu tohoto kombinovaného označení do rejstříku ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je majitelem starší mezinárodní obrazové ochranné známky č. 509993 a obrazové ochranné známky Společenství č. 3035052, zapsaných pro shodné nebo obdobné výrobky jako přihlašovaná ochranná známka, přičemž přihlašované kombinované označení má dominantní obrazový prvek zvířecí tlapky (sestavující ze čtyř prstů a bříška, kdy jednotlivé vyplněné části jsou od sebe nápadně odděleny) shledal za velmi podobné, resp. vizuálně téměř shodné.

První namítaná mezinárodní obrazová ochranná známka č. 509993 byla zapsána u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) dne 11. 11. 1986, s právem přednosti a platnosti pro území České republiky ode dne 30. 8. 1991 (dodatečné přihlášení) pro výrobky zařazené do třídy 18: batohy, tašky a sáčky obaly z kůže, kabelky, tašky hry, sedlové vaky, ochranné obaly z plastu pro výše uvedené zboží; do třídy 20: spací pytle, ochranné kryty/obaly z plastu pro výše uvedené zboží, ochranné obaly na oděvy; do třídy 22: nepromokavé plachty, stany, pytle k balení a sáčky z textilu, ochranné obaly z plastu pro výše uvedené zboží; do třídy 25: oděvy, obuv, pokrývky hlavy, ochranné obaly na obuv a pokrývky hlavy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.



Druhá namítaná obrazová ochranná známka Společenství č. 3035052 byla zapsána u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) dne 17. 3. 2005 (přihlášena dne 31. 1. 2003), s právem přednosti a platnosti pro území České republiky ode dne 1. 5. 2004, tj. od data jejího přístupu k EU, a to pro výrobky zařazené do třídy 18: kůže a imitace kůže, výrobky z kůže a imitace kůže (zahrnuté do třídy 18), kufry, cestovní tašky, tašky, aktovky, notebooky, tašky, pytle, zejména cestovní tašky, sportovní tašky, sáčky a tašky přes rameno, cestovní tašky, tašky a balíčky, batohy a ruksaky, den balení, peněženky, kapesní peněženky, klíče peněženky, pouzdra na hrudi, slunečníky a deštníky, vycházkové hole, horské hole, trekové hole, sedlářské výrobky; do třídy 24: textil a textilní zboží (zahrnuté do třídy 24), bavlněné tkaniny, vlněné tkaniny, podšívky, netkané textilie, ručníky, osušky textilní, přikrývky, vlněné deky, přikrývky (fleece); do třídy 25: oděvy, obuv, pokrývky hlavy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Z uvedených skutečností je zřejmé, že obě namítané ochranné známky představují vzhledem k napadenému označení prioritně starší ochranné známky ve smyslu ustanovení § 3 zákona o ochranných známkách.

Nicméně rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 11. 2011 byly námitky zamítnuty s tím, že ačkoli byla shledána shoda či podobnost přihlašovaných výrobků, zařazených ve třídách 18, 24, 26 a 26 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek s výrobky zapsanými ve třídách 18 a 25, resp. 18, 24 a 25 tohoto třídění pro namítané ochranné známky, nebyla shledána celková podobnost porovnávaných označení, a to zejména s ohledem na jejich nepodobnost z vizuálního hlediska (které je v tomto případě stěžejní). Správní orgán prvního stupně mj. uvedl, že není pravděpodobná existence nebezpečí záměny přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek.

Námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách byly posouzeny jako neopodstatněné.

Námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona byly zamítnuty, neboť namítající neprokázal dobré Jméno namítaných ochranných známek na území České republiky, a proto (též s ohledem na nepodobnost porovnávaných označení) nebylo možno těmto námitkám vyhovět.

Přestože bylo prokázáno dobré jméno druhé namítané ochranné známky na území Evropské unie ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) citovaného zákona, nebyla splněna podmínka podobnosti porovnávaných označení, a tudíž nebylo možné uvažovat ani o těžení z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména této ochranné známky, nebo jejich újmě, a proto byly Jako neopodstatněné zamítnuty i námitky podané podle uvedeného ustanovení.

Namítající napadnul citované rozhodnutí rozkladem, v němž zejména nesouhlasil s konstatováním správního orgánu prvního stupně, že nebyla zjištěna shodnost ani

podobnost porovnávaných označení, a proto nehrozí pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Zastával názor, že srovnávané grafické motivy zvířecích tlapek byly nesprávně posouzeny jako odlišné, když v rozporu s rozhodovací praxí nebylo aplikováno hledisko průměrného spotřebitele, který zpravidla nemá možnost přímého srovnání označení. Proto takový spotřebitel, nebude zkoumat detaily předmětných zvířecích tlapek. Namítající trval na tom, že celkový dojem srovnávaných označení, který spotřebiteli utkví v paměti, je zaměnitelně podobný. Pravděpodobnost záměny dle něj zvyšuje také zakomponování nevýrazného slovního prvku „Scucka“ do grafického prvku v napadeném označení, a jejich prolínání. Zmíněný slovní prvek je navíc pro veřejnost neznámý, je fantazijní povahy, a spotřebitel si jej stěží uchová v paměti.

Žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 2. 2012, č. j. O-477135/D74717/2011/ÚPV, byl rozklad zamítnut. Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval mj., že namítající napadl zejména posouzení podobnosti napadeného označení a namítaných ochranných známek a též stupeň této podobnosti, který nebyl vyhodnocen jako postačující v případě ochranné známky s dobrým jménem ke shledání možnosti vytvoření spojení mezi porovnávanými označeními ze strany relevantní veřejnosti. Přestože byla namítána i další pochybení orgánu prvního stupně, jež mají souviset s nezohledněním některých skutečností či aplikační a rozhodovací praxe, je zřejmé, že nebylo zpochybněno samotné porovnání seznamů výrobků a služeb (konstatována byla podobnost, resp. shoda napadených výrobků s výrobky, pro které jsou ve třídách 18 a 25, resp. 18, 24 a 25 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek zapsány namítané ochranné známky). Rovněž nebyly zpochybněny závěry, na jejichž základě nebylo první namítané ochranné známce přiznáno dobré jméno na území České republiky (námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm., b) zákona o ochranných známkách). Správní orgán prvního stupně přiznal dobré jméno na území Evropské unie (zejména díky prokázání jejich dobrého jména na území Německa a Rakouska) druhé namítané obrazové ochranné známce Společenství č. 3035052.

Žalovaný konstatoval, že namítající tedy v rozkladu konkrétními námitkami napadl pouze posouzení podobnosti označení a chybné posouzení neoprávněného těžení z dobrého jména namítaných ochranných známek. Žalovaný se proto nezabýval přezkumem porovnáním výrobků a služeb a posouzením toho, zda namítající prokázal dobré jméno svých ochranných známek pro území České republiky, resp. Evropské unie.

K porovnání napadeného označení a namítaných ochranných známek žalovaný uvedl, že z hlediska vizuálního lze uvést, že namítané ochranné známky jsou obrazové, tvořené tmavým vyplněným vyobrazením zřetelně reálného otisku tlapy šelmy psovitě, včetně drápu.

Napadené označení je kombinované, přičemž v rámci jeho kompozice je jednoznačně dominantním obrazový prvek, který tvořen otiskem zvířecí tlapy, ovšem má zcela odlišný způsob ztvárnění než namítané ochranné známky. Nejedná se o realistický otisk stopy, ale zjednodušené stylizované a symetrické zobrazení, s kontrastním provedením – tmavá kontura a světlé vyplnění plochy, přičemž při užití ochranné známky takové kontrastní rozvržení světlých a tmavých odstínů musí být zachováno. Obrazový prvek byl označen jako

dominantní a slovní prvek je svým způsobem originálně do něj zakomponován. Tmavé písmeno „S“ tvoří součást linie vykrojení břicha tlapy (linie je v těchto místech výrazně silnější), písmena „cucka“ pak navazují vně tlapy. Je pravdou, že co do velikosti není tento slovní prvek nikterak výrazný, avšak je bezpečně rozeznatelný a není odůvodněné předpokládat jeho přehlédnutí ze strany spotřebitele.

Žalovaný konstatoval, že výraz „Scucka“ je fantazijní bez konkrétního významu, avšak tvrzení namítajícího, že si ho spotřebitel stěží uchová v paměti, je třeba označit za účelové. Výraznost tohoto prvku bude konkrétním spotřebitelem vnímána s přihlédnutím k fonetickému aspektu a přispěje k odlišení napadeného označení od namítaných ochranných známek. Vizualně ani fonetickou interpretací neevokuje tento slovní prvek a jeho pozice v rámci celého označení jakoukoliv spojitost s namítanými ochrannými známkami, celou známkovou řadou, ani společností namítajícího.

Žalovaný dále konstatoval, že správní orgán prvního stupně uvedl, že první namítaná ochranná známka nemá na území České republiky dobré jméno (námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, a tu skutečnost namítající v rozkladu nenapadnul. Dobré jméno na území Evropské unie bylo přiznáno druhé namítané ochranné známce. Žalovaný se proto zabýval dále námitkami podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách. Uvedl, že pro úspěšné uplatnění této námitky je zapotřebí kumulativní splnění těchto podmínek:

- Dobré jméno starší ochranné známky Společenství na území Evropské unie
- Její shodnost či podobnost s přihlašovaným označením
- Skutečnost, že by užívání takového označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Žalovaný vyloučil kumulativní splnění všech těchto podmínek a dospěl k závěru, že námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách je třeba pokládat za neopodstatněné.

Žalovaný konstatoval rozkladové námitky ohledně rozsudků Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), a to jednak ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., podle něhož je nutné posuzovat podobnost samotných označení a podobnost výrobků a služeb nikoliv izolovaně, nýbrž ve vzájemné souvislosti, přičemž v případě, kdy je stupeň podobnosti samotných označení vysoký, postačuje pro konstatování nebezpečí záměny i případný nižší stupeň podobnosti výrobků a služeb a naopak, a uvedl, že si je vědom zásadního významu zmiňovaného rozsudku. Pokud jde o rozsudek SDEU ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc. v. Cpm United Kingdom Limited, potvrdil závěr správního orgánu prvního stupně, že pokud není splněna jedna z kumulativních podmínek ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách, v inkriminované věci podobnost porovnávaných označení, nelze uvažovat ani o nepoctivém těžení z dobrého jména namítaných ochranných známek.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal, že žalovaný neaplikoval správně kritérium průměrného spotřebitele, který zpravidla nemá možnost přímého srovnání označení, ale musí spoléhat na jejich nedokonalý obraz, který mu

utkví v paměti. Tvrdil, že nevýrazný slovní prvek „Scucka“ v napadeném označení nedokáže zabránit záměně.

Žalobce namítal, že žalovaný sice shledal porovnávané výrobky shodnými / podobnými, ale zcela opomenul se zabývat jejich charakterem a způsobem jejich prodeje. Jedná se totiž o výrobky určené široké škále spotřebitelů a cenově dostupné, a proto se nedá předpokládat přílišná pozornost a obezřetnost průměrného spotřebitele při jejich výběru.

Žalobce namítal, že žalovaný se neřídil závěry SDEU v rozsudcích C-252/07 Intel Corporation Inc., C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, jakož i C-408/01 Adidas Salomon AG a Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.

Žalobce namítal, že žalovaný při posuzování zaměnitelnosti srovnávaných označení nepřihlédl rovněž k existenci známkové řady namítajícího, v níž používá obrazový prvek otisku zvířecí tlapy.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne ze dne 16. 5. 2012 navrhnul žalobu zamítnout s odkazem na své rozhodnutí ze dne 16. 2. 2012.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 2. 6. 2015, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

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

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního ze dne 22. dubna 2014, čj. 8 As 37/2011-154, posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012-46 pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141). Při posuzování podobnosti slovních označení pro účely § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory:

(1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím;

(2) průměrný spotřebitel při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná; a

(3) průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní. Tato kritéria však nelze aplikovat mechanicky.

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

Podle ustálené judikatury SDEU vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV., ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele.

Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranný známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. SDEU judikoval rozsudku ve věci C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, že „pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“, a že „globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky“.

Napadené označení	1. namítaná OZ	2. namítaná OZ
		

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí v rozsahu námitek uplatněných v žalobě, a dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 2. 2012, č. j. O-477135/D74717/2011/ÚPV, je zčásti nepřezkoumatelné.

Žalobce především namítal, že nesouhlasí s názorem žalovaného, že srovnávané grafické motivy zvířecích tlapek jsou odlišné, a že Úřad průmyslového vlastnictví v rozporu s dosavadní rozhodovací praxí neaplikoval správně kritérium průměrného spotřebitele, který nemá zpravidla možnost přímého srovnávání označení, ale musí se spoléhat na jejich nedokonalý obraz, který mu utkví v paměti. S přihlédnutím k tomu tento celkový dojem srovnávaných označení je v zaměnitelné podobě z vizuálního hlediska a k rozlišení těchto označení nepřispívá, zabránit podobnosti nemůže tedy ani slovní prvek Scucka“ v napadeném označení.

Pokud jde o celkový dojem porovnávaných označení, odkazuje soud na rozsudek SDEU ve věci C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, s tím, že průměrný spotřebitel vnímá ochranné známky a označení jako celek a neanalyzuje jejich jednotlivé části. Soud proto shledal, že porovnávaná označení mohou na straně spotřebitelské veřejnosti vyvolat podobný celkový dojem, a to právě s ohledem identický motiv zvířecí tlapky obsažený v porovnávaných označeních, který je navíc prvkem dominantním. Průměrný spotřebitel se bude řídit zejména vizuálními vjemy, přičemž u výrobků přihlašovaných u napadené ochranné známky a zapsaných u namítaných ochranných známek se označení zpravidla užívají v malých rozměrech.

Žalobce vytýkal, že Úřad průmyslového vlastnictví sice správně shledal porovnávané výrobky shodnými nebo podobnými, ale zcela opomenul se zabývat jejich charakterem a způsobem jejich prodeje. Jedná se totiž o výrobky určené široké škále spotřebitelů a cenově dostupné, a proto se nedá předpokládat přílišná pozornost a obezřetnost průměrného spotřebitele při jejich výběru. Dále pak nepřihlédl k věci ze zorného úhlu tzv. kompenzačního principu, zakotveného v rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha.

Městský soud v Praze musel konstatovat, že argumenty, které použil předseda Úřadu průmyslového vlastnictví v žalobou napadeném rozhodnutí, nejsou přesvědčivé a nejsou zcela

prezkoumatelné. Z podkladů založených ve správním spise, jakož i z obsahu napadeného rozhodnutí je zřejmé, že nepochybně existuje jistá podobnost mezi přihlašovaným označením a označeními namítanými. Lze vést do jisté subjektivní míry spor o to, zda je tato podobnost menší či větší. Nepochybně je třeba přihlídnout k tomu, že pokud porovnávána označení budou v jednom místě a čase ležet vedle sebe, potom rozdíly mezi nimi jsou viditelné. Nicméně lze předpokládat, že průměrný spotřebitel však nebude mít možnost při výběru tohoto v zásadě sportovního zboží označeného přihlašovaným, resp. namítaným označením porovnávat a vyhodnocovat tyto rozdíly tak, aby si učinil závěr o tom, že se jedná o označení rozdílná, tak jak to od zeleného stolu učinil žalovaný správní orgán.

Tato pravděpodobnost záměny, resp. pravděpodobnost asociace se staršími namítanými ochrannými známkami je nepochybně zesilována tím, co Úřad průmyslového vlastnictví sám v napadeném rozhodnutí konstatoval, aniž k tomu při svých závěrech přihlédl, tj. ke skutečnosti, že napadené přihlašované označení a namítané ochranné známky se týkají stejných kategorií výrobků výšivky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Z úřední činnosti soudu je známo, že v takovýchto situacích Úřad průmyslového vlastnictví uplatňuje právě tzv. kompenzační princip, na který ostatně žalobce již v rozkladu poukázal. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví to v odůvodnění napadeného rozhodnutí i konstatoval, že tato námitka v rozkladu byla zmíněna, ale pak se s touto záležitostí v podstatě vůbec nezabýval, resp. konstatoval, že porovnávána označení se mají týkat výrobků ve stejných třídách, ale nic z hlediska této podobnosti, resp. zaměnitelnosti z toho nevyvodil. Není ani zřejmé, co ho vedlo k tomu, že se tedy kompenzačním principem vůbec nezabýval, že se k němu nijak nevyjádřil, s výjimkou tvrzení, že si je vědom zásadního významu zmiňovaného rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, a proč tedy nechal tuto záležitost zcela stranou.

Městský soud v Praze má na to, že minimálně v tomto rozsahu je napadené rozhodnutí resp. argumentace, která byla v něm použita, vlastně neúplná, a tedy nepřezkoumatelná. Není zřejmé, jak se s touto otázkou, tedy s otázkou podobnosti, resp. zaměnitelnosti, s přihlédnutím ke shodným třídám výrobků žalovaný vypořádal. Sama tato skutečnost podle názoru soudu dostačovala k tomu, aby soud to napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení s tím, že tedy v něm bude na žalovaném, aby tu otázku zrovna a tedy zevrubně posoudil.

Podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu 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 na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu,

Podle rozsudku SDEU ve věci C-408/01 Adidas Salomon AG a Adidas Benelux BV pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a přihlašovaným označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou.

V rozsudku ve věci C-102/07 Adidas AG a Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV a další uvedl SDEU mj., že čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104/EHS zavádí ve prospěch ochranných známek s dobrým jménem ochranu, jejíž uplatnění nevyžaduje existenci nebezpečí záměny. Uvedené ustanovení se totiž uplatní na situace, v nichž zvláštní podmínku ochrany představuje používání napadeného označení bez řádného důvodu, které protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu. Zásahy uvedené v čl. 5 odst. 2 směrnice, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, kvůli níž dotčená veřejnost vidí mezi označením a ochrannou známkou souvislost, tedy vytvoří si mezi nimi spojení, i když je nezaměňuje. Není tedy požadováno, aby podobnost mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením používaným třetími osobami dosáhla takového stupně, aby ze strany dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny. Postačí, že stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením má za následek, že si dotčená veřejnost vytvoří mezi označením a ochrannou známkou spojení. Existence takového spojení musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory. Požadavek dostupnosti je cizí jak posouzení stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením používaným třetími osobami, tak spojení, které si mezi uvedenou ochrannou známkou a uvedeným označením může vytvořit veřejnost. Nemůže tedy být relevantním faktorem pro posouzení, zda užívání označení protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.

V rozsudku ve věci C-301/07 PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH uvedl SDEU mj., že pojem „dobré jméno“ předpokládá určitý stupeň znalosti u relevantní veřejnosti. Relevantní veřejností je veřejnost dotčená ochrannou známkou Společenství, to znamená v závislosti na výrobku nebo službě uváděné na trh, tedy buď široká veřejnost, nebo specializovanější veřejnost, například dané odborné kruhy. Nelze požadovat, aby ochrannou známkou Společenství znal určitý procentní podíl takto vymezené veřejnosti. Požadovaný stupeň znalosti musí být považován za dosažený, pokud ochrannou známkou Společenství zná podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje. Vnitrostátní soud při přezkumu této podmínky musí zohlednit všechny relevantní skutečnosti věci, a to zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu jejího užívání, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci. Pokud jde o územní hledisko, podmínka týkající se dobrého jména musí být považována za splněnou, pokud má ochranná známka Společenství dobré jméno v podstatné části území Společenství.

Pokud jde o dobré jméno, jak správní orgán prvního stupně, tak i žalovaný správní orgán přiznaly dobré jméno na území Evropské unie druhé namítané obrazové ochranné známce Společenství č. 3035052. Žalovaný současně vyloučil kumulativní splnění všech podmínek podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách, tj. dobré jméno starší ochranné známky Společenství ne území Evropské unie, její shodnost či podobnost s přihlašovaným označením a skutečnost, že by užívání takového označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu. Dospěl k závěru, že námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách je třeba pokládat za neopodstatněné, aniž by se podrobněji zabýval odůvodněním tohoto svého závěru.

Pokud jde o namítaný rozsudek SDEU ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc., SDEU v něm judikoval, že čl. 4 odst. 4 písm. a) první směrnice 89/104/EHS o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že existence spojení, ve smyslu rozsudku ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01), mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Skutečnost, že pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známkou s dobrým jménem, má stejný význam jako existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu uvedeného rozsudku. Skutečnost, že:

- starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb,
- toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána, a
- starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám,

neznamená nezbytně existenci spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux. (viz body 62–64, výrok 1–3)

Článek 4 odst. 4 písm. a) první směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že existence užívání pozdější ochranné známky, které protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu, musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Skutečnost, že:

- starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb,
- toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána,
- starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám a
- pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známkou s dobrým jménem,

nepostačuje k prokázání, že užívání pozdější ochranné známky protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu, ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104. (viz body 79–80, výrok 4–5)

3. Článek 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že:

- užívání pozdější ochranné známky může působit újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky s dobrým jménem, i když tato není jedinečná;
- první užití pozdější ochranné známky může postačovat ke způsobení újmy rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky;
- důkaz o tom, že užívání pozdější ochranné známky působí nebo by působilo újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, předpokládá prokázání změny hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je starší ochranná známka zapsána, vyplývající z užívání pozdější ochranné známky, nebo vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít. (viz bod 81, výrok 6)

V inkriminované věci je zřejmé, že žalovaný nejen dostatečně neodůvodnil svůj závěr týkající se neopodstatněnosti námitky podle § 7 odst. 1 písm. b), e) zákona o ochranných známkách. Nepostupoval ani v souladu v ustálenou judikaturou SDEU, jíž se žalobce v rozkladovém řízení výslovně dovolával. Odkázal pouze stručně a bez dalšího na závěr správního orgánu prvního stupně, jehož rozhodnutí bylo právě citovaným rozkladem napadeno. Rovněž v tomto bodě je podle názoru soudu napadené rozhodnutí stiženo nepřezkoumatelností

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyšší správní soud ze dne 19. února 2008, č. j. 7 Afs 212/2006-74, důvod nepřezkoumatelnosti rozhodnutí odvolacího orgánu posuzujícího více oddělitelných skutkových nebo právních otázek může být [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] dán i toliko ve vztahu k některým z nich. Ostatní oddělitelné skutkové nebo právní otázky krajský soud přezkoumá vždy, má-li jejich řešení význam pro další řízení a rozhodnutí ve věci. Pokud se však s ohledem na dosavadní výsledky řízení, povahu věci či z jiných důvodů stávají v důsledku zrušovacího rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost některé skutkové a právní otázky (a k nim směřující žalobní či stížní námitky) bezpředmětnými, není nutno se jimi zabývat; postačí toliko zdůvodnit, proč je má soud v daném řízení nadále za bezpředmětné.“

Pokud jde o ostatní žalobní námitky, vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze zrušil žalobou napadené rozhodnutí, považoval již za nadbytečné vypořádávat další žalobcem vznesené námitky, které víceméně jsou procesního charakteru a pouze podporují argumentaci žalobce.

Městský soud v Praze na základě shora uvedených skutečností dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, a proto je podle § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního zrušil, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Podle ustanovení § 78 odst. 5 soudního řádu správního právním názorem, kterým vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení žalovaný správní orgán vázán.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č.

177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 3.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 3.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč. Dále potom jeden úkon podle nové právní úpravy od 1. 1. 2013, tj. účast při jednání a 3.100 Kč a 1x režijní paušál a 300 Kč, tedy celkem 12.922 Kč včetně DPH ve výši 21%.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 2. června 2015

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová