



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Gabriely Bašné a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: **INDITEX S.A.** se sídlem Avda. De la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, E-15142, Španělsko, zast.: JUDr. Jarmilou Traplovou, advokátkou, se sídlem Praha 7, Přístavní 24, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30.5.2011, zn.sp. O-474188, č.j. O-474188/D4609/2011/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í

I. Předmět řízení a vymezení sporu

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku, jímž byl zamítnut jeho rozklad podaný proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále také „Úřad“) ze dne 29.12.2010, zn.sp. O-474188, č.j. Oo-474188/30106/2010/ÚPV.

Prvostupňovým rozhodnutím Úřadu byly zamítnuty námitky žalobce uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochranných známkách) proti zápisu kombinovaného označení ve

znění „KARA for home“ do rejstříku ochranných známek, přihlášeného dne 10.2.2010 pod zn. sp. O-474188 a zveřejněného ve věstníku úřadu dne 31.3.2010, jehož přihlašovatelem je společnost KARA Truntov, a.s.

V řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví vznikl na základě námitek žalobce spor o zápis přihlašované ochranné známky „KARA for home“ ve vlastnictví osoby zúčastněné na řízení z důvodu pravděpodobnosti záměny této ochranné známky s namítanou slovní ochrannou známkou Společenství č. 3177995 a mezinárodní slovní ochrannou známkou č. 976068, obě ve znění „ZARA HOME, které jsou ve vlastnictví žalobce, neboť uvedené ochranné známky jsou zapsány především pro shodné nebo podobné výrobky ve třídách 24 a 27 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

II. Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a rozhodnutí žalovaného

Úřad průmyslového vlastnictví ve svém prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že první namítaná ochranná známka Společenství č. 3177995 ve znění „ZARA HOME“ byla u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu přihlášena dne 29.4.2003 a do rejstříku zapsána dne 17.6.2004 s právem přednosti na území České republiky ke dni 1.5.2004, mimo jiné pro výrobky a služby zařazené do tříd 24 a 27. Druhá namítaná mezinárodní slovní ochranná známka č. 976068 ve znění „ZARA HOME“ s právem přednosti ze dne 3.7.2007, byla zapsána dne 6.11.2007 u Mezinárodního Úřadu OMPI, kdy pro území Evropských společenství byl seznam výrobků a služeb omezen pouze na třídy 2,15,34.

Úřad ve svém prvostupňovém rozhodnutí neshledal pravděpodobnost záměny uvedených ochranných známek, i když byla shledána shodnost nebo podobnost výrobků, pro které je napadené označení „KARA for home“ ve třídách 24 a 27 přihlašováno, s výrobky zapsanými pro namítanou ochrannou známkou Společenství č. 3177995 „ZARA HOME“. Úřad uvedl, že v daném případě je nutno zohlednit, že obě označení „KARA“ a „ZARA“ jsou již na českém trhu etablovaná a většině běžných spotřebitelů známá. Označení „KARA“ je spojeno především s koženými a kožešinovými oděvními výrobky. Pod označením „ZARA“ je pak v ČR provozován řetězec s dámskou, dětskou a pánskou konfekcí a dalšími doplňky. Připojení dalších shodných slovních prvků „HOME“ a „for home“ k těmto vysoce distinktivním označením může spotřebitelům pouze signalizovat, že by se zřejmě mohlo jednat buď o oblečení pro volný čas, nebo o výrobky pro domácnost. Úřad nepovažoval za pravděpodobné, že by mohlo dojít k jejich záměně popřípadě k jejich asociaci. Závěrem konstatoval, že zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek pro přihlašované výrobky a služby nedojde k zásahu do starších práv namítajícího chráněným § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a s ohledem na to námítky žalobce zamítl.

V řízení o rozkladu proti rozhodnutí správního orgánu 1. stupně žalovaný k námítkám žalobce nejprve obecně uvedl, že označení je podle § 7 odst. 1 písm. a) pokládáno za schopné vyvolat nebezpečí záměny, jestliže je natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro označování shodných či podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků a služeb. Pravděpodobnost záměny se přitom považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, tedy vyvolání představy o souvislosti mezi přihlašovaným označením a starší ochrannou známkou. Podobnost označení je přitom posuzována z hlediska průměrného spotřebitele, kterým se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Žalovaný uvedl, že základem pro

pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek Evropského soudního dvora (dále ESD) C-210/96 ve věci Gut Springenheide. Dle žalovaného lze v daném případě za relevantní spotřebitelskou veřejnost považovat širokou veřejnost využívající nabídek, týkajících se bytového designu.

Žalovaný se zabýval srovnáním přihlášeného označení „KARA for home“ z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, vytvořených judikatorní praxí a praxí Úřadu. Dle žalovaného je podstatné, jak srovnávaná označení působí na spotřebitele z hlediska celkového dojmu, neboť průměrný spotřebitel neanalyzuje jednotlivé prvky dotčených označení nebo jejich význam, neboť vnímá ochrannou známku jako ucelenou entitu. Při posuzování z vizuálního hlediska podobnosti se žalovaný nejprve vyjádřil k námitce žalobce, že správní orgán I. stupně nedůvodně rozdělil slovní prvky dotčených označení a neposuzoval je jako celek, přičemž se zaměřil na prvky, kterými se srovnávaná označení odlišují, aniž by přihlédl k zásadě, že prioritní je úvaha, které prvky označení jsou shodné, nikoli odlišné. Dle žalovaného se výše uvedená pravidla uplatní i v předmětném případě, avšak nelze pominout skutečnost, že u ochranných známek, které jsou převážně tvořeny slovními prvky, zaujme pozornost spotřebitele zpravidla první část označení, což je dáno ustáleným způsobem čtení zleva doprava. V této souvislosti žalovaný odkázal na rozhodnutí Soudu prvního stupně T-183/02 a T-184/02 ve věci „MUNDICOLOR“ a ztotožnil se s názorem orgánu prvního stupně řízení, že o přihlašované označení s první namítanou ochrannou známkou není podobné z vizuálního hlediska s ohledem na rozdílná počáteční písmena dominantních slovních prvků „KARA“ a „ZARA“, neboť písmeno „K“ se od souhlásky „Z“ vizuálně zřetelně odlišuje, takže jejich záměna je z tohoto hlediska vyloučena.

Žalovaný vyslovil názor, že ačkoli ve zbývajících částech slovních prvků se přihlašované označení s namítanou ochrannou známkou shoduje, je první litera natolik stěžejní, že ovlivňuje výrazně celkový vizuální dojem. Dle žalovaného pokud jde o relativně krátká slovní označení jako označení v projednávaném případě, jsou všechny hlásky v označení stejně důležité a i malé odlišnosti mohou vést k odlišnému celkovému dojmu označení. Tento svůj závěr opřel o rozsudek Tribunálu T-117/02 ve věci CHUFACIT. Přihlašovaná označení „KARA for Home“ působí navíc opticky delším dojmem než namítaná ochranná známka, vizuální pozornost spotřebitele upoutá i užití jiného typu písma předložky „for“.

Při posouzení podobnosti z fonetického hlediska žalovaný nepřisvědčil tvrzení namítajícího, že fonetický rozdíl prvních písmen bude nepatrný, protože se v obou případech jedná o souhlásky. Konstatoval, že předmětná označení budou vyslovována „zara houm“ a „kara for houm“ a je tedy zřejmé, že přihlašované označení se od namítaných ochranných známek liší v prvním písmeni dominantního slovního prvku a dále slovním prvkem „for“. Přihlašované označení je navíc i z fonetického hlediska výrazně delší, neboť se skládá ze čtyř slabik na rozdíl od pouhých tří namítané ochranné známky.

Žalovaný při posuzování sémantického hlediska uvedl, že budou první slovní prvky „ZARA“ a „KARA“ vnímány jako fantazijní a další slovní prvek „HOME“, resp. spojení „for home“, bude u spotřebitelů evokovat, že se jedná o nabídku výrobků určených pro domácnost.

S ohledem na výše uvedené žalovaný konstatoval, že přihlašované označení „KARA for home“ a namítaná označení „ZARA HOME“ si nejsou podobná z vizuálního ani fonetického, ani sémantického hlediska.

K námitce žalobce, že o správní orgán 1. stupně překročil meze správního uvážení, když dospěl k závěru, že namítané ochranné známky i přihlašované označení jsou v České republice známé pro oděvní výrobky, žalovaný uvedl, že v tomto případě je nutné připustit, že orgán prvního stupně řízení tuto skutečnost tvrdil bez ohledu na to, že by známost namítaných ochranných známek a přihlašovaného označení byla nějakým způsobem prokázána či namítána účastníky řízení. Nicméně konstatoval, že zůstává skutečností, že při vnímání označení si je spotřebitel rozloží na jednotlivé prvky, které pro něho mají konkrétní význam nebo mu připomínají slova, která zná, přičemž odkázal na rozhodnutí Tribunálu T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann v OHIM - Kraft (VITAKRAFT).

Závěrem žalovaný shrnul, že přihlašované označení nebylo shledáno podobným ze všech zmíněných hledisek a pro spotřebitele je sěžejní, jak na něj předmětná označení působí z hlediska celkového dojmu. Z tohoto pohledu dospěl rovněž k závěru, že si porovnávaná označení nejsou podobná.

Žalovaný nevzal v úvahu kompenzační zásadu judikovanou ESD v rozhodnutí č.j. 39/97 ve věci „Canon“ neboť toto pravidlo nelze aplikovat bez určitých mantinelů tak, že platí, jsou-li dotčené výrobky shledány shodnými. Srovnávaná označení nevykazují natolik podobné prvky, aby mohla být v tomto případě kompenzační zásada užita.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl žalovaný k závěru, že rozkladem napadené rozhodnutí bylo v souladu s právními předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

III. Žaloba

Žalobce v podané žalobě uvedl, že napadá rozhodnutí žalovaného v celém rozsahu a ve všech jeho výrocích. Jedná se o rozhodnutí, které je nezákonné. Rozhodnutím byla porušena práva žalobce k jeho ochranným známkám, neboť do rejstříku byla zapsána zaměnitelná ochranná známka „KARA for home“ pro shodné výrobky, která by starším ochranným známkám byla na újmu. Vzhledem k nedostatkům a následné nezákonnosti rozhodnutí žalovaného byl žalobce zkrácen na svých právech.

Žalobce především namítal rozpor napadeného rozhodnutí s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách v tom, že žalovaný provedl posouzení zaměnitelnosti v rozporu s dosavadní praxí, s pravidly posuzování zaměnitelnosti a v rozporu se zásadami, na kterých je založen zákon o ochranných známkách. Nesprávně posoudil označení z vizuálního, fonetického a významového hlediska. Dostatečně neodůvodnil názor, že ochranné známky nejsou zaměnitelné, neboť dle žalobce nevzal v úvahu, že označení obsahují ještě vizuálně shodný prvek „HOME“ a tento prvek ve vizuálním porovnání vůbec nezminil. Z vizuálního hlediska nevzal dále žalovaný vůbec v potaz, že spotřebitel nemusí mít ochranné známky vedle sebe při výběru zboží, ale může pracovat s nedokonalou pamětí nebo nedokonalým obrazem ve své paměti, kdy žalobce odkázal na rozsudek ESD ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Žalobce namítal, že žalovaný nepřihlížel ke shodnému prvku „HOME“ s tím, že není distinktivní. Na druhé straně však jinak posuzuje odlišnou nedistinktivní předložku „for“ s tím, že tato upoutá spotřebitele z vizuálního hlediska díky užití jiného písma. Dle žalobce je tento argument zavádějící, neboť každý slovní prvek napadené známky je napsán jiným písmem, nikoli pouze předložka „for“.

Žalobce dále namítal, že slovní ochranné známky mají však daleko širší ochranu než kombinované, neboť jejich majitel je může užívat v jakékoli grafické podobě. Přičemž odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu 7 A 119/1999, které stanoví obecné zásady porovnávání kombinované a slovní ochranné známky a uvedl, že napadené rozhodnutí bylo vydáno též v rozporu s touto zásadou.

Žalobce žalovanému vytýkal, že se v napadeném rozhodnutí zabýval pouze odlišnostmi a nebere vůbec v úvahu shodné prvky, které mohou způsobit zaměnitelnost. V napadeném rozhodnutí je pouze zmiňována výslovnost či vzhled písmen K a Z samostatně. Žalovaný nesprávně rozděluje slova, aniž by vzal v úvahu obě známky jako celek včetně shodných prvků „HOME“. Vzhledem k délce slov „ZARA“ a „KARA“ je však není možné dělit. Spotřebitel vnímá shodnou architekturu slov „KARA“ a „ZARA“ jako celku - shodné střídání samohlásek a souhlásek, shodnou délku.

Pokud se jedná o rozhodnutí zmiňovaná žalovaným v napadeném rozhodnutí MUNDICOLOR č. T-183/02, rozhodnutí CHUFAVIT vs. CHUFI č. T-117/02, žalobce konstatoval, že jde o skutkově zcela odlišné případy, kdy známky mají shodný počátek a rozdílný konec a nejedná se o krátká slova. Tato rozhodnutí nelze aplikovat na spor, kdy známky mají pouze odlišné první písmeno a v ostatních se shodují a jedná se o krátká slova.

Žalobce dále namítal, že se žalovaný dostatečně nezabýval pravděpodobností asociace se starší ochrannou známkou. Možnost asociace podobných označení ZARA HOME a KARA for HOME v souvislosti se zcela shodnými výrobky žalovaný v napadeném rozhodnutí nebral v úvahu a vůbec se asociací nezabýval ani se o ní nezmínil, ačkoli tak učinit měl. Žalovaný vůbec neposoudil pravděpodobnost záměny ve vztahu k argumentaci žalobce, že spotřebitelé podobně označené shodné výrobky mohou považovat za výrobky ekonomicky či jinak propojených subjektů, kdy žalobce například uvedl rozhodnutí ve věci SPS Laboratoires RTB vs. OHIM T-162/01.

Dle žalobce žalovaný nevzal v úvahu shodu seznamu výrobků přihlašovaného označení a namítaných známek a charakter těchto výrobků a dále nevzal v úvahu, že spotřebitel sice může znát označení „KARA“ pro oblečení ve třídě 25, nikoli však pro přihlášené výrobky ve třídě 24 a 27, neboť prodejem těchto výrobků se společnost KARA Trutnov, a.s., nezabývá a není pro tyto výrobky také označení „KARA“ spotřebitelům vůbec známo.

Žalobce nesouhlasí s argumentací žalovaného, že rozsudek ESD č. 39/97 ve věci CANON, nelze aplikovat na tento případ, protože označení nejsou podobná a nelze je za zaměnitelné označit jen z toho důvodu, že se vztahují k podobným nebo shodným výrobkům.

Závěrem žalobce namítal rozpor napadeného s ustanovením § 2 odst. 4 § 3 a § 50 správního řádu č. 500/2004 Sb.

V následném podání žalobce předložil soudu rozhodnutí OHIM ze dne 8.8.2011, které bylo vydáno až po podání této žaloby. Poukázal na to, že u předmětných označení OHIM dospěl na základě totožných skutečností k opačnému závěru než žalovaný.

IV. Vyjádření žalovaného k žalobě

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě nesouhlasil se žalobním tvrzením, že neposoudil označení jako celek a odkázal na str. 7 a 9 napadeného rozhodnutí. Uvedl, že při posuzování zaměnitelnosti jednal zcela v souladu s komplexní zásadou stanovenou např. v rozsudku Evropského soudního dvora C- 251/95 ve věci „SABEL BV v. PUMA AG“. Konstatoval, že zásadu, že při porovnávání známek je prioritní úvahou to, které prvky označení jsou shodné, nikoliv odlišné, je třeba vykládat tak, že označení se porovnávají z pohledu, do jaké míry jsou jejich shodné prvky způsobilé přivodit zaměnitelnost, což bylo v daném případě učiněno.

Žalovaný neviděl rozpor napadeného rozhodnutí se závěry uvedenými v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 7 A 119/99-32, kterým žalobce argumentoval, neboť citace uvedená v žalobě je vytržena z kontextu a působí zkresleně. Z uvedeného rozhodnutí dle žalovaného vyplývá, že prvkem, který je způsobilý vyvolat záměnu označení, je myšlen prvek distinktivní, resp. prvek který sám nebo ve spojení s dalším vytváří známkový motiv. Žalovaný pak tím, že při posuzování vizuálního hlediska porovnal známkový motiv označení z hlediska jednotlivých prvků a poté se zaměřil na dominantní motiv nebyl v rozporu s výše uvedeným rozhodnutím Vrchního soudu v Praze.

K námitce žalobce ohledně pravděpodobnosti asociace napadeného označení se starší ochrannou známkou, žalovaný argumentoval tím, že s ohledem na existenci známkové řady společnosti KARA Trutnov a.s. je pravděpodobné, že český spotřebitel se setkal s označením „KARA“ na trhu a při spatření přihlašovaného označení se mu vybaví právě společnost KARA Trutnov, a.s.

K námitce neuplatnění kompenzační zásady žalovaný setrval na své argumentaci z napadeného rozhodnutí s tím, že nezaměnitelná označení nelze označit za podobná jen z toho důvodu, že se vztahují ke shodným či podobným výrobkům.

K námitce, že žalovaný porušil § 2 odst. 4, § 3 a § 50 správního řádu žalovaný uvedl, že rozhodl ve smyslu zásady jistoty v souladu s předchozí praxí, že v napadeném rozhodnutí uplatnil zásadu posuzování zaměnitelnosti označení vyplývající z národní i evropské judikatury, že neporušil zásady materiální pravdy a jeho úvahy vycházely ze správně zjištěného stavu a neodporovaly zásadám známkového práva a logického myšlení.

K dalšímu podání žalobce a argumentací rozhodnutím OHIM žalovaný uvedl, že rozhodnutí OHIM o známce Společenství je irelevantní. Dle žalovaného je Systém ochranných známek Společenství nezávislým systémem, jenž je tvořen souborem vlastních pravidel a sleduje své cíle. Systém ochranných známek Společenství a systém vnitrostátního práva, byť harmonizovaný s evropským právem, se uplatňují nezávisle na sobě. Stejně jako OHIM posuzuje způsobilost označení k zápisu do rejstříku ochranných známek Společenství pouze podle příslušných pravidel Společenství, tak i Úřad na národní úrovni provádí vlastní posouzení ochranné známky a rozhoduje pouze na základě relevantní vnitrostátní právní úpravy s přihlédnutím k závazné judikatuře Soudního dvora EU (dříve Evropského soudního dvora). Rozhodnutím přijatým na úrovni OHIM nejsou Úřad ani soudy vázány. Žalovaný dále odkázal na čl. 6 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (publikované ve vyhlášce č. 64/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1979 Sb.), jejímž členem je i Evropská unie a z níž vyplývá nezávislost podmínek zápisné způsobilosti ochranných známek přihlášených v různých zemích Úmluvy podle zákonodárství jednotlivých členských států.

Žalovaný konstatoval, že přihláška známky Společenství „KARA for HOME” je určena k označování výrobků, užívanými relevantní evropskou spotřebitelskou veřejností. Ta není zcela totožná s průměrným českým spotřebitelem, který se bude setkávat s výrobky označenými národní ochrannou známkou, a to i s ohledem na skutečnost, že přihlašovatel napadené přihlášky národní ochranné známky „KARA for HOME” dlouhodobě podniká na českém trhu a od roku 1992 používá ochrannou známku tvořenou distinktivním označením „KARA” zahrnujícím mimo jiné i výrobky ve třídě 24 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Společnost KARA Trutnov, a.s. neuplatnila práva osoby zúčastněné na řízení.

V. Replika žalobce

V replice k vyjádření žalovaného žalobce setrval na svých tvrzeních uvedených v žalobě.

VI. Posouzení žaloby městským soudem

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných námitek, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (viz. § 75 s.ř.s.).

Žaloba není důvodná.

Soud v dané věci přistoupil k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22.4.2014, č.j. 8 As 37/2011-154. Nejvyšší správní soud v uvedeném rozhodnutí řešil z důvodu nejednotné názorové a judikatorní linie rozhodnou právní otázku, zda posouzení zaměnitelnosti ochranných známek dle § 7 odst. 1 písm. a) a dotčení na právech osoby, namítající přihlášku ochranné známky podanou ve zlé víře dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, je věcí správního uvážení či nikoliv. Dospěl k závěru, že v takových případech se správní uvážení neuplatní a uvedené otázky jsou věci výkladu příslušného neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Uvedený závěr judikatorně zavazuje správní soudy, aby při přezkumu zákonnosti rozhodnutí ve věcech ochranných známek neposuzovaly závěry Úřadu průmyslového vlastnictví z hlediska volného uvážení tohoto úřadu, a tím nebyly vázány určitou mírou akceptace věcného přezkumu jeho rozhodnutí. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nastoluje způsob soudního přezkumu, který nespočívá toliko v přijetí takové volby rozhodnutí Úřadu mezi možnými alternativami, která nevybočuje z mezí logického usuzování o co nejprůběhavějším právním posouzení skutkového stavu věci, ale spočívá v tom, že sám soud přímo zhodnotí správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav.

Pro uvedený účel Nejvyšší správní soud v otázce zaměnitelnosti ochranných známek vytyčil jako nezbytné při aplikaci ustanovení zákona o ochranných známkách učinit výklad

příslušného neurčitého právního pojmu, s nímž zákon o ochranných známkách spojuje možnost zápisu přihlášeného označení do registru ochranných známek a garantuje jeho další známkoprávní ochranu.

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

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

A) Výklad právního pojmu „pravděpodobnost záměny ochranné známky“

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

Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle § 1 zákona o ochranných známkách je za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti 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 podniků 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 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).

Nejvyšší správní soud ve své judikatuře dovodil, že podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek. Těmi jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28.5.2008,

čj. 9 As 59/2007 – 141 a ze dne 26.10.2006, čj. 1 As 28/2006 - 97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Evropského soudního dvora tzv. kompenzační zásadu (viz výše uvedený rozsudek Canon, bod 17) 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 nepodobnost porovnávaných ochranných známek (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.5.2008, čj. 9 As 59/2007 - 141). Kompenzační zásada se tedy uplatní jen v případech, kdy jde o podobnost (v různé míře) na straně porovnávaných ochranných známek i na straně výrobků a služeb, které mají být porovnávanými známkami chráněny.

Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. Obdobně judikuje i Evropský soudní dvůr, podle něhož pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu (rozsudek ze dne 11.11.1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 22). Globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23).

Pokud jde o srovnání označení, pravděpodobnost záměny je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; a Calvin Klein Trademark Trust, bod 45). Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2008, čj. 4 As 31/2008 - 153). Označení tak mohou být zaměnitelná i tehdy, pokud je shoda či zaměnitelnost zjištěna i jen u jednoho ze slovních prvků (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27.12.2001, čj. 7 A 119/99 - 32).

Zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení z důvodu pravděpodobnosti záměny není dána jakoukoli podobností. Z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách jednoznačně plyne, že zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení indikuje jen podobnost závadná, tj. podobnost zaměnitelná (starší literatura a judikatura hovoří též o podobnosti či zaměnitelnosti šalebné), tedy jen taková podobnost mezi přihlašovaným označením a starší ochrannou známkou (popřípadě mezi výrobky či službami, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují), jež působí pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (zaměnitelnost) ohledně původu výrobků či služeb (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.7.2008 č.j. 4 As 90/2006 – 123).

Posouzení pravděpodobnosti záměny je také v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu již s určitostí otázkou skutkovou a otázkou hodnocení důkazů, nikoliv volným prostorem pro uvážení. Namítá-li proto žalobce nesprávnost hodnocení pravděpodobnosti záměny známky, je nyní na soudu, aby v důsledku výše uvedeného rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu zkoumal, zda závěr žalovaného o podobnosti porovnávaných ochranných známek způsobující jejich zaměnitelnost není v rozporu se skutkovými zjištěními.

Jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu 4 As 31/2008 – 153, je nutno rozlišovací schopnost označení zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele,

a to z více hledisek – vizuálního, fonetického, významového, porovnáváním druhu zboží a služeb či srovnáním dominantních prvků známkového motivu. Přičemž je třeba připomenout, že průměrný spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, tudíž porovnává obrazy utkvělé v paměti či dřívější sluchové vjemy, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail.

B) Posouzení žalobních námitek

Soud ze správního spisu soud zjistil následující skutečnosti:

Žalobci náleží slovní ochranná známka Společenství č. 3177995 ve znění „ZARA HOME“, která byla zapsána dne 17.6.2004 s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1.5.2004 pro výrobky a služby ve třídách 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 a 35 mezinárodního třídění. Dále žalobci náleží slovní mezinárodní ochranná známka č. 976068 ve znění „ZARA HOME“, která byla zapsána 6.11.2007 s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 3.7.2007 pro výrobky a služby ve třídách 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34 a 35 mezinárodního třídění a tento seznam výrobků a služeb byl pro území Evropských společenství omezen na třídy 2, 15, 34.

Přihlašované kombinované označení



bylo zapsáno pro výrobky a služby ve třídách 24, 27, 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb s právem přednosti ode dne 10.2.2010 a zveřejněno dne 31.3.2010.

Není důvodná žalobní námitka, že žalovaný provedl posouzení zaměnitelnosti v rozporu s dosavadní praxí žalovaného, s pravidly pro posuzování zaměnitelnosti a se zásadami, na kterých je zákon o ochranných známkách založen a dále, že nesprávně posoudil vizuální, fonetické a významové hledisko a nevzal do úvahy shodný prvek „HOME.“

Především je třeba vyjít ze zjištění, že napadené označení je přihlášeno jako kombinované a jako takové je tvořeno grafickým prvkem černého pole, které obsahuje bílé slovní prvky vyvedené různým písmem. Počáteční slovo „KARA“ je výrazné a je psáno velkými tiskacími písmeny, prostřední „for“ je poté psáno stylizovaným psacím písmem a poslední slovo „home“ je vyvedeno malým tiskacím písmem. Označení je provedeno v bílé barvě na černém pozadí ve tvaru obdélníku s useknutým pravým horním rohem. Oproti tomu obě ochranné známky žalobce jsou slovní a jsou tvořeny dvěma slovními prvky v sousloví „ZARA HOME“. Přestože žalobce může ochranné známky používat v libovolné grafice nebo barvě písma, nelze opomíjet stálost a grafickou neměnnost přihlašovaného označení tak, jak má vejít do povědomosti spotřebitelů a nelze přehlížet jeho vizuální porovnání se slovními ochrannými známkami žalobce.

Žalovaný tím, že posuzoval označení jako celek, postupoval v souladu se zásadou, vyslovenou komunitárním právem – např. rozsudky ve věci 3 Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819 a SABEL, C-251/95, dle kterých může být kombinovaná ochranná známka považována za podobnou jiné ochranné známce, totožné nebo podobné v jedné ze složek kombinované ochranné známky, pouze tehdy, pokud tato složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí. Rozsudek ve věci SABEL ve svém výroku jako závěru z rozsudku vzházejícím, stanoví, že pravděpodobnost záměny je třeba hodnotit celkově s ohledem na distinktivní a dominantní prvky.

Žalovaný se při posuzování vizuálního hlediska zabýval všemi slovními prvky obou porovnávaných známek, neboť v napadeném rozhodnutí nejprve konstatoval, že slovní prvky „KARA“ a „ZARA“ se od sebe odlišují v počátečních písmenech „K“ a „Z“ a že tato písmena jsou vzhledem k dále aplikovanému významovému hledisku posouzení natolik důležitá, že ovlivňují celkový vizuální dojem, jakým působí na spotřebitele. Přihlašované označení navíc vizuálně působí delším dojmem, když se sestává ze tří slov oproti ochranným známkám žalobce, která se skládají pouze ze dvou slov. Pozornost také upoutá užití jiného fontu písma u všech tří slovních prvků přihlašovaného označení.

Žalovaný také zhodnotil, v čem se porovnávaná označení shodují, totiž ve slovním prvku „HOME“. I přes tuto shodnost v dalším prvku je třeba pravděpodobnost záměny hodnotit celkově s ohledem na distinktivní a dominantní prvky. Z porovnávaných označení vyplývá, že slovní prvek „HOME“ je sice společný oběma označením, ale vzhledem k tomu, že jde o výraz, byť převzatý z angličtiny, ale i v české společnosti často užívaný a průměrnému spotřebiteli známý, jde o prvek fantazijně nijak nepřekvapivý. Proto nelze mít za to, že pouze tento prvek je schopný ovládnout vnímání relevantního spotřebitele jako prvek dominantní bez toho, že by ostatní složky ochranné známky byly v celkovém dojmu vyvolávaném tímto označením nepůsobivé a zanedbatelné. Z tohoto důvodu se slovní prvek „HOME“ jeví jako prvek nedistinktivní, nedávající označení výraznou odlišnost tím, že by relevantního spotřebitele jedinečně zaujal a vyvolal v jeho paměti představu jedinečnosti ochranné známky ve vztahu k dotčeným výrobkům. Naopak slovní prvky „KARA“ a „ZARA“ jsou prvky distinktivními a dominantními a to z důvodu relevantního trhu v české republice, na kterém jsou mezi spotřebitelskou veřejností dobře známy. Označení „KARA“ je odedávna spojeno především s kožešinovými a koženými oděvními výrobky společnosti KARA Trutnov, a.s. a pod označením „ZARA“ je pak v České republice provozován zahraniční obchodní řetězec s dámskou, dětskou a pánskou konfekcí.

Ze sémantického hlediska lze první slovní prvky „KARA“ a „ZARA“ u porovnávaných označení vnímat jako prvky fantazijní a další slovní prvek „HOME“ a „for“ „HOME“ lze vnímat jako označení pro zboží nebo výrobky pro domácnost. Z tohoto hlediska nelze proto vyvozovat, že se jedná o podobná označení, neboť běžný spotřebitel nebude těmto prvním a výrazným slovním prvkům přiřazovat žádný význam.

Z fonetického hlediska se předmětná označení budou vyslovovat jako „kara for houm“ a „zara houm“. Přihlašované označení se tedy liší od označení žalobce zejména ve zcela jinak vyslovované první hlásce dominantního prvku, tedy v písmenech „K“ a „Z“ a dále slovním prvkem „for“. Přihlašované označení je také z fonetického hlediska výrazně delší. I dle tohoto hlediska je prvek „HOME“, zvukově běžným výrazem, na jehož zvukové nedistinktivitě rovněž nelze stavět rozhodující shodnost či podobnost obou označení. Z hlediska zvukového nelze uvedený slovní prvek vnímat jinak než jako běžně vyslovované a známé slovo z anglického jazyka.

S ohledem na výše uvedené se soud ztotožnil tvrzením žalovaného, že porovnávaná označení si nejsou podobná ze všech tří výše uvedených hledisek, neboť je důležité, jak tato označení působí na spotřebitele, a to na území České republiky, kde je značka s prvkem KARA dlouhodobě užívanou značkou spojenou s kožešinovými oděvními výrobky a značka „ZARA“ je známa jako prodejce zahraničního řetězce. Je-li označení s prvkem „KARA“ přihlašováno pro výrobky a služby ve třídách 24 a 27 mezinárodního třídění výrobků a služeb, rovněž zahrnující výrobky či služby buď textilního sortimentu či jiného rozšířeného sortimentu, čerpajícího z v oblasti textilního průmyslu, není důvodu pro tvrzení, že jen proto, že neoznačuje pouze kožešinové výrobky, ale i výrobky a služby jiné, průměrný spotřebitel odliší přihlášené označení a bude je vnímat jako naprosto nedistinktivní pro zažitý původ výrobků společnosti KARA Trutnov, a.s. a za zaměnitelné s výrobky a službami žalobce. Protože bylo nezbytné vzít v úvahu výše uvedené historické skutečnosti, není ze strany žalobce důvodná námitka pravděpodobnosti asociace záměny výrobků a služeb přihlašovatele s výrobky a službami žalobce a není dána ani pravděpodobnost úvah spotřebitelské veřejnosti o ekonomicky propojených subjektech. Protože české veřejnosti velmi dobře známý prvek „KARA“ tvoří srozumitelnou a výraznou část v celku přihlášeného označení a je v tomto odlišitelný od prvku „ZARA“, nemůže být pro věc právně významné tvrzení žalobce, že jeho ochranné známky mají daleko širší ochranu než kombinované, jestliže je vlastník l může užívat v jakékoli grafické podobě.

Soud nepřisvědčil ani žalobní námitce, že žalovaný nevzal v úvahu shodu seznamu výrobků u porovnávaných známek. Žalovaný v napadeném rozhodnutí jasně uvedl, že druhou z podmínek stanovených pro konstatování pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je posouzení shodnosti či podobnosti dotčených výrobků. Také uvedl, že žalobce v rozkladu nerozporoval posouzení shodnosti přihlašovanych výrobků. I soud porovnáním zboží a služeb, pro které jsou střetnuty se označení určena, zjistil, že jde o shodné či podobné výrobky zapsané ve třídách 24 a 27. Protože ovšem k zaměnitelnosti označení nepostačuje zjištění shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, ale je nutné porovnání označení jako celků se zaměřením na dominantní prvky, nelze než konstatovat, že označení si nejsou podobná a z pohledu běžného spotřebitele nejsou zaměnitelná.

Rovněž k námitce žalobce, že žalovaný nevzal v úvahu, že ochranné známky nemusí mít spotřebitel vedle sebe při výběru zboží, ale může pracovat s nedokonalou pamětí a nedokonalým obrazem své paměti, soud konstatuje, že s přihlédnutím k paměťovému obrazu běžného spotřebitele při střetu s těmito označeními, je podstatné vnímání celku těchto označení – tedy celkové kompozice jednotlivých, a to slovních i obrazových prvků, Z hlediska zapamatovatelného vjemu je zcela zřejmé, že spotřebitel bude jistě vnímat jako velmi zřetelná a jemu známá prvá slova z porovnávaných označení tedy slovo „KARA“ a „ZARA“.

S ohledem na celkový dojem označení, tedy na odlišný vizuální dojem, fonetický vjem, známkový motiv a s přihlédnutím k dlouhodobé existenci označení KARA Trutnov, a.s. tvořených distinktivním prvkem „KARA“, které dokonce u přihlašovatele tvoří ochrannou známku zapsanou již od r. 1992, soud dospěl ke stejnému závěru jako žalovaný, že si porovnávaná označení nejsou podobná.

Při uvedeném závěru, soud nepřisvědčuje argumentaci žalobce, že na daný případ lze aplikovat zásadu CANON dle rozsudku ESD č. 39/97 ve věci CANON. Kompenzační zásada,

podle které může vyšší míra podobnosti ochranných známek kompenzovat nižší míru podobnosti výrobků a služeb nelze užít jen proto, že se označení vztahují k podobným výrobkům a službám.

Není-li zde shodnost ani podobnost přihlašovaného označení a namítané ochranné známky, neuplatní se kompenzační zásada dle rozsudku ESD ve věci Canon, C-39/97.

K rozhodnutí OHIM ze dne 8.8.2011, na něž žalobce odkazuje ve svém podání ze dne 7.10.2011, soud uvádí, že se necítí být vázán závěry v něm uvedenými, neboť z čl. 6 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví vyplývá nezávislost podmínek zápisné způsobilosti ochranných známek přihlášených v různých zemích Úmluvy podle zákonodárství jednotlivých členských států. Jak již soud uvedl výše, na relevantním českém trhu, na kterém se střetávají porovnávaná označení je označení „KARA“ dlouhodobě vžité, průměrný spotřebitel je má spojené s výrobky české společnosti KARA Trutnov, a.s. a označení „ZARA“ pak s výrobky zahraničního obchodního řetězce s dámskou, dětskou a pánskou konfekcí. Navíc žalobce argumentuje toliko překladem částí namítaného rozhodnutí a i z této části je patrné, že v uvedeném řízení byla označení porovnáвана s ohledem na jejich použití v anglicky mluvících zemích, bez znalostí o značce KARA a souvztažnosti této značky k českému území a porovnání bylo zřejmě omezeno jen na počáteční písmena kolizních označení bez potřebných marketingových souvislostí.

VI. Závěr

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Za splnění podmínek zakotvených v ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce s tímto postupem výslovně souhlasil a žalovaný nevyjádřil do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s projednáním věci bez jednání).

Žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly, proto soud v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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.

V Praze dne 26. března 2015

JUDr. Naděžda Řeháková , v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková