



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: **Kaufland Warenhandel GmbH and Co. KG**, se sídlem Neckarsulm, Rötelstr. 35/74172, zastoupen Mgr. Janou Šuranovou Traplovou, advokátkou v Praze 7, Přístavní 531/24, **za účasti:** ALTIS Kolín s.r.o., IČ: 256 88 241, se sídlem Kolín, Ovčárenská 305, zastoupen Václavem Müllerem, patentovým zástupcem, se sídlem Praha 4, Filipova 2016, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 1. 2012, č. j. O-478280/D45350/2011/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

Žalobce se včas podanou žalobou dne 26. 3. 2012 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 1. 2012, č. j. O-478280/D45350/2011/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 6. 2011 o zamítnutí námitek proti přihlášce barevné kombinované ochranné známky ve znění „C.O.O. L“ zn. sp. O-478280, jehož přihlašovatelem je společnost ALTIS Kolín s.r.o., IČ: 256 88 241.

Přihláška barevné kombinované ochranné známky ve znění „C.O.O. L“ s právem přednosti ode dne 26. 7. 2010 byla zveřejněna dne 1. 12. 2010 pro výrobky zařazené do třídy 30: cukrovinky, müsli tyčinky, tyčinky s příchutí, tyčinky s vitamíny, krekry, tyčinky máčené

i nemáčené, čokoláda a čokoládové výrobky, čokoládové polevy, čokoládové nápoje, čokoládové pomazánky, čokoládové a ořechové náplně a krémy, vše spadající do této třídy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Společnost Kaufland Warenhandel GmbH and Co. KG – namítající podal dne 8. 2. 2011 námitky proti zápisu slovního označení ve znění „C.O.O. L“ do rejstříku ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Namítající tvrdil, že je majitelem prioritně starší mezinárodní slovní ochranné známky č. 855294 ve znění „COOL FLAKIES“, která je podobná s přihlašovaným označením, když obě označení obsahují shodný slovní prvek „cool“ a jsou nárokována, resp. zapsána pro shodné nebo podobné výrobky.

Namítaná mezinárodní slovní ochranná známka č. 855924 ve znění „COOL FLAKIES“ byla zapsána u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví s právem přednosti ode dne 4. 4. 2005 pro výrobky zařazené do třídy 30: přípravky z obilovin určené k lidské spotřebě, zejména müsli, cereálie, ovesné vločky a jiné obilné vločky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Správní orgán prvního stupně rozhodnutím ze dne 27. 6. 2011 zamítl námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách s odůvodněním, že na straně spotřebitelské veřejnosti neexistuje pravděpodobnost záměny s namítanou mezinárodní slovní ochrannou známkou č. 855924 ve znění „COOL FLAKIES“, neboť nebyla shledána podobnost mezi přihlašovaným označením a namítanou mezinárodní ochrannou známkou, a to i přes zjištěnou podobnost části srovnávaných výrobků, a tudíž by zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek nedošlo k zásahu do zákonem chráněných práv namítajícího.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal dne 27. 7. 2011 rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 1. 2012, č. j. O-478280/D45350/2011/ÚPV.

Žalovaný správní orgán v rozhodnutí ze dne 25. 1. 2012 nejprve připomenul rozsudek Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung a poté ve světle kritéria průměrně informovaného spotřebitele provedl porovnání přihlašované ochranné známky a namítané mezinárodní ochranné známky z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického.

K přihlašovanému barevnému kombinovanému označení ve znění „C.O.O. L“ uvedl, že je tvořeno čtyřmi písmeny velké tiskací abecedy tmavé barvy obtaženými tmavě červenou linkou. Hrany a koncové plošky písmen jsou zakulaceny. Písmena jsou od sebe oddělena kolečky tmavé barvy, představující tečky, rovněž obkroužené linkou tmavě červené barvy. Zatímco namítaná mezinárodní ochranná známka tvořená dvěma slovními prvky „COOL“ a

„FLAKIES“ je slovní bez jakékoliv grafické či barevné úpravy. Je „COOL“ a „FLAKIES“. Žalovaný k tomu doplnil, že se jedná o slovní ochrannou známku, která může být užívána v jakémkoli grafickém i barevném provedení, popř. i s doplňujícími prvky, pokud by tím nedošlo ke změně její rozlišovací způsobilosti.

Pokud jde o vizuální hledisko, žalovaný uvedl, že rozdíl mezi porovnávanými označeními je dán jednak výraznou grafickou a barevnou úpravou přihlašovaného označení, a jednak druhým slovním prvkem „FLAKIES“ namítané mezinárodní ochranné známky. Tyto rozdíly průměrný spotřebitel zaznamená, neboť se jedná o výrazné odlišení. Podle názoru žalovaného průměrný spotřebitel porovnávaná označení od sebe bezpečně z vizuálního hlediska odliší, a to přes skutečnost, že nemusí mít porovnávaná označení vedle sebe a porovnává je s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem. Z uvedených důvodů došel k závěru, že porovnávaná označení nelze z hlediska vizuálního považovat za podobná.

Pokud jde o hledisko fonetické, žalovaný uvedl, že průměrný spotřebitel bude přihlašované označení pravděpodobně nejspíše vyslovovat jako „cé-ó-ó-el“, a to vzhledem k jeho grafickému provedení, tj. tečkami mezi písmeny. Nelze vyloučit i výslovnost „cool/kool/kůl“. Namítanou mezinárodní ochrannou známku bude vyslovovat pravděpodobně jako „kůl flakýs“ nebo „kůl flejkýs“. Z uvedených důvodů došel k závěru, že porovnávaná označení nelze z hlediska fonetického považovat za podobná.

Pokud jde o hledisko sémantické, žalovaný uvedl, že přihlašované označení „C.O.O. L“ bude průměrný spotřebitel pravděpodobně vnímat jako pouhá čtyři písmena „C.O.O. L“, jež nemají jakýkoliv význam. Současně připustil, že uvedená písmena spojená do jednoho slovního prvku, tvoří anglické slovo „cool“, jehož význam je chladný, chladivý a v přeneseném slova smyslu pak znamenitý, atraktivní, neformální, úchvatný apod. ve vztahu k přihlášeným výrobkům lze tedy přihlašované označení vnímat ve třech uvedených podobách, z čehož vyplývá, že označení bude částí spotřebitelské veřejnosti považováno za fantazijní a pro druhou část bude označení laudatorní, s pochvalným podtextem. Namítaná mezinárodní ochranná známka „COOL FLAKIES“, kromě anglického slova „cool“ obsahuje ještě druhé slovo „flakies“, které bude částí spotřebitelské veřejnosti považováno za fantazijní a pro další část veřejnosti bude evokovat anglické slovo „flake/flakes“, potravinu vločkovitého, šupinatého tvaru. Namítanou mezinárodní ochrannou známku je tedy nutno považovat za označení, které ve vztahu k chráněným výrobkům má, byť nepochybně slabší, avšak dostatečnou rozlišovací způsobilost, a jako takovému mu byla právní ochrana udělena. Žalovaný konstatoval, že z hlediska sémantického existuje, pokud bude spotřebitelská veřejnost přihlašované označení vnímat ve významu „cool“, a nikoliv jako čtyři samostatná písmena, podobnost porovnávaných označení, daná však spíše popisným, laudatorním prvkem, což však nelze považovat za rozhodující.

Pokud jde o celkový dojem porovnávaných označení, žalovaný odkázal 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, a shledal, že porovnávaná označení nemohou na straně spotřebitelské veřejnosti vyvolat ani podobný celkový dojem. Žalovaný vzhledem k uvedenému dospěl k závěru, že přihlašované označení není ani jako celek podobné namítané mezinárodní ochranné známce, neboť ani shodná čtyři písmena „C.O.O. L“ nevedou k záměně porovnávaných označení. Žalovaný konstatoval, že další prvek – obrazový u přihlašovaného označení a slovní prvek u namítané mezinárodní ochranné známky zajistí dostatečné odlišení porovnávaných označení,

že jeho závěry neodporují rozsudku Vrchního soudu v Praze č. j. 7 A 119/1999-32 a, že jeho závěry neodporují rozsudku Vrchního soudu v Praze č. j. 7 A 119/1999-32.

Žalovaný se dále zabýval i pravděpodobností záměny porovnávaných označení, resp. shodností dotčených výrobků a konstatoval, že výrobky přihlášené ve třídě 30 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb jsou shodné nebo podobné s výrobky chráněnými v téže třídě namítanou mezinárodní ochrannou známkou. Současně však konstatoval, že nemohl přihlédnout k tzv. kompenzačnímu principu ve smyslu rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., neboť v daném případě nebyla zjištěna podobnost porovnávaných označení ani ze všech tří výše uvedených hledisek, a ani z hlediska celkového dojmu, jakým působí na průměrného spotřebitele.

Žalovaný dále uvedl, že v rejstříku ochranných známek je zapsána řada ochranných známek se slovním prvkem „cool“, avšak jej nelze z důvodu jeho rozšířeného užívání napříč různými segmenty trhu v současnosti, a to i pro cukrovinky či cereální potraviny, a jeho laudatorního významu, považovat za distinktivní, na rozdíl od fantazijního výrazu namítané ochranné známky „FLAKIES“, který je uměle vytvořeným novotvarem, byť zřejmě pocházejícím z anglického slova „flake/flakes“.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti, neboť zápis napadené ochranné známky je v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Namítal, že žalovaný nedostatečně odůvodnil závěr, že porovnávané ochranné známky nejsou zaměnitelné jako celek., ačkoliv obsahují více podobností než rozdílů. Žalovaný nesprávně posoudil vizuální, fonetické a sémantické hledisko a v rozhodnutí uváděl nelogické a rozporuplné argumenty. Neřídil se zásadou, že při porovnávání ochranných známek je prioritní úvahou to, které prvky označení jsou shodné, nikoliv odlišné.

Žalobce namítal, že žalovaný nevzal v úvahu shodu seznamu výrobků porovnávaných označení, a že důvod pro neaplikování kompenzačního principu je neakceptovatelný. Poukazoval na to, že v případě shody či podobnosti porovnávaných výrobků je nutno klást vyšší požadavky na originalitu samotného přihlašovaného označení.

Žalobce dále namítal rozpor napadeného rozhodnutí s ustanoveními § 2 odst. 4, § 3 a § 50 správního řádu, neboť rozhodnutí nevycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci a žalovaný překročil meze správního uvážení. Žalovaný se nevyjádřil ke všem argumentům a důkazům předloženým v známkoprávním řízení.

Žalobce namítal, že nebylo rozhodnuto stejným způsobem jako v jiných obdobných případech. Dovolával rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), dále potom rozsudků Tribunálu ve věci T-61/01 Matratzen Concord GmbH v. OHIM a ve spojených věcech T-183/02 a T-184/02 El Corte Inglés v. OHIM, usnesení SDEU ve věci C-235/05 P L'Oréal v. OHIM, jakož i rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2009, čj. 7 As 53/2008 -158.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 11. 5. 2012 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 25. 1. 2012.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť ani žalobce, a ani žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního žalovaný nevyjádřili.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

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

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.

Pokud žalobce namítal, že rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 1. 2012, č. j. O-478280/D45350/2011/ÚPV, je v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

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

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

Žalovaný popsal porovnávaná označení, stanovil kritéria pro hodnocení podobnosti slovních označení a poté přistoupil k jejich porovnání z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Správně při posuzování porovnávaných označení vycházel ze závěrů především z ustálené judikatury SDEU. Dostatečným způsobem odůvodnil svůj závěr, že ochranné známky nejsou zaměnitelné jako celek. Své právní hodnocení podobnosti porovnávaných označení postavil na rozsudku C-251/95 SABEL BV.

Městský soud v Praze proto přisvědčil závěrům žalovaného s tím, že postupoval zcela v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Právní otázku podobnosti kolizních označení včetně jejich zaměnitelnosti žalovaný vypořádal v souladu s ustálenou judikaturou, a to jak s rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, když za průměrného spotřebitele dotčených výrobků považoval běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného občana. Podle názoru soudu žalovaný tento rozsudek SDEU aplikoval správně a logicky.

Žalovaný při hodnocení podobnosti z hlediska vizuálního postupoval v souladu s citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 41/2012-46, který konstatoval, že pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím. V inkriminované věci bylo porovnáváno barevné kombinované označení ve znění „C.O.O. L“, tj. čtyři písmena velké tiskací abecedy tmavé barvy obtažená tmavě červenou linkou a se zakulacenými hranami a koncovými ploškami písmen, od sebe oddělených kolečky tmavé barvy, představující tečky, rovněž obkrouženými linkou tmavě červené barvy. Oproti tomu namítaná mezinárodní ochranná známka ve znění „COOL FLAKIES“ je slovní bez jakékoliv grafické či barevné úpravy. Podle názoru soudu je nutno přisvědčit závěru žalovaného o nepodobnosti porovnávaných označení z hlediska vizuálního, a to právě s ohledem na přítomnost dvou dalších prvků, a to obrazového u přihlašovaného označení a slovního prvku u namítané mezinárodní ochranné známky.

Pokud žalobce namítal chybné posouzení porovnávaných označení z hlediska fonetického, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalovaný podle názoru soudu správně vyhodnotil a zdůvodnil, proč tato označení nejsou z hlediska fonetického podobná, když uvedl, že průměrný spotřebitel bude přihlašované označení zřejmě vyslovovat jako „cé-ó-ó-el“, popř. „cool/kool/kůl“, a namítanou mezinárodní ochrannou známku bude vyslovovat pravděpodobně jako „kůl flakýs“ nebo „kůl flejkýs“.

V souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 41/2012-46 se dále Městský soud v Praze zabýval kritériem průměrného spotřebitele, který při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná.

Pokud jde o hledisko sémantické, nemohl se proto soud stejně jako žalovaný ztotožnit s tvrzením žalobce, že v namítané mezinárodní ochranné známce má slovní prvek „cool“ zásadní rozlišovací schopnost, zatímco druhému slovnímu prvku „FLAKIES“ tuto vlastnost přiřadit nelze namítanou mezinárodní ochrannou známku je nutno považovat za označení, které ve vztahu k chráněným výrobkům má, byť nepochybně slabší, avšak dostatečnou rozlišovací způsobilost. Pokud bude spotřebitelská veřejnost přihlašované označení vnímat ve významu „cool“, tedy chladný, chladivý, resp. znamenitý, atraktivní, neformální, úchvatný, a nikoliv jako čtyři písmena, podobnost porovnávaných označení danou tímto popisným, laudatorním prvkem, však nelze považovat za rozhodující. Kromě toho slovo „flakies“ nic neznamená a spotřebitelská veřejnost je bude považovat za fantazijní. S výrazem anglického slova „flake/flakes“ je bude spojovat pouze omezená část veřejnosti ználá anglického jazyka. Z rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví soud ověřil, že je registrováno cca 1.200 ochranných známek obsahujících slovní prvek „cool“, přičemž v naprosté většině se jedná o ochranné známky Společenství, popř. mezinárodní ochranné známky. Na základě této skutečnosti podle názoru soudu nelze dospět k závěru o rozlišovací způsobilosti tohoto slovního prvku. Inovativnost všech těchto registrovaných ochranných známek spočívá právě v tom, že slovní prvek „cool“ je dále rozvíjen připojením dalších slovních prvků nebo výtvarných prvků, a to právě zaručuje všem těmto ochranným známkám distinktivitu. Soud proto nemohl shledat podobnost porovnávaných označení ani v případě hlediska sémantického.

Pokud jde o srovnání kolidujících označení, z judikatury SDEU vyplývá, že celkové posouzení nebezpečí záměny, pokud jde o vizuální, fonetickou a sémantickou podobnost dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, který ochranné

známky vyvolávají, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a převládajícím prvkům. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její různé detaily. V jednotlivých částech označení nebyla shledána podobnými, tudíž ani jako celek nemohou u průměrného spotřebitele dotčených výrobků vyvolat ani podobný celkový dojem.

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

Pokud žalobce namítal, že žalovaný nevzal v úvahu shodu seznamu výrobků porovnávaných označení, a že posouzení je zcela nelogické a v rozporu s ustálenou praxí a judikaturou, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

V inkriminované věci žalovaný uvedl, že základním kritériem pro hodnocení shodnosti či podobnosti výrobků a služeb je rozsudek SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, podle něhož je třeba brát v úvahu podobnost označení a podobnost předmětných služeb v souvislosti a řídit se při zkoumání a zda existuje pravděpodobnost záměny na straně spotřebitelské veřejnosti, tedy řídit se tzv. kompenzační zásadu. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, že s touto citovanou interpretační zásadou pracoval, nicméně dospěl k závěru, že ji nelze aplikovat na posuzovaný případ, neboť dospěl k závěru, že porovnávaná označení si nejsou podobná, a proto je nelze označit za zaměnitelná pouze proto, že se vztahují ke shodným nebo podobným výrobkům. Městský soud v Praze s tímto závěrem žalovaného nemohl nesouhlasit.

V citovaném rozsudku ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha konstatoval SDEU, že globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, přičemž „nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami, a naopak“. Uvedl i některá kritéria, k nimž je třeba přihlížet při hodnocení podobnosti výrobků či služeb, jako je např. jejich povaha, zamýšlený účel, způsob použití a okolnost, zda si navzájem konkurují, nebo se doplňují. Dle závěrů v tomto rozhodnutí uvedených požívají ochranné známky mající vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti buď samy o sobě, anebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, vyšší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí.

Z uvedených kritérií posuzování zaměnitelnosti podle názoru Městského soudu v Praze vycházel i žalovaný, když k tzv. kompenzačnímu principu, tj. nutnosti klást vyšší požadavky na originalitu přihlašovaného označení, čím větší je shoda či podobnost porovnávaných seznamů výrobků a služeb, uvedl, že závěru, že výrobky jsou stejného druhu, nebo mají podobný charakter a jsou též poskytovány stejnému druhu spotřebitelské veřejnosti za obdobným účelem, nicméně nebylo lze tzv. kompenzační princip uplatnit, neboť nebyla

konstatována podobnost napadených označení. Kompenzovat lze pouze nižší stupeň podobnosti, nikoliv nepodobnost. Nelze tedy tvrdit, že by se posuzováním shodnosti či podobnosti výrobků a služeb žalovaný nezabýval.

Pokud jde o charakter namítané mezinárodní ochranné známky ve světle závěrů rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, nemohl soud konstatovat, že namítaná ochranná známka ve znění „COOL FLAKIES“ má vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti buď sama o sobě, nebo v důsledku dobrého jména, které má na trhu, a tudíž může požívat vyšší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí. Koneckonců takovou skutečnost ani žalobce o namítané ochranné známce netvrdil. V inkriminované věci je klíčová především laudatorní povaha slovního prvku „cool“ s nízkou rozlišovací schopností.

Žalobce se dále domníval, že o jeho námitkách nebylo rozhodnuto stejným způsobem jako v jiných obdobných případech a dovolával především rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 7 As 53/2008 -158, podle něhož *„Výkon práv k dříve registrované ochranné známce může být dotčen registrací průmyslového vzoru, jde-li u průmyslového vzoru o takovou vnější úpravu výrobku, že by tento výrobek činila zaměnitelným s výrobkem označeným dřívější ochrannou známkou. U osvěžovačů vzduchu nebude informovaný spotřebitel (tedy spotřebitel, který osvěžovač vzduchu běžně nakupuje a používá) výběru konkrétního osvěžovače věnovat zvláštní pozornost, a proti silueta výrobku (ve tvaru stromu) bude jedním z dominantních prvků, které upoutají jeho pozornost.*

Městský soud v Praze musel rovněž tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Skutečnost, že žalobci v tomto řízení žalovaný správní orgán nevyhověl, ještě nemusí znamenat odchylku od jeho rozhodovací praxe. Posuzování podobnosti je věcí výkladu příslušného neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Ve svém důsledku to znamená, že správní orgán je především povinen vycházet z ustálené judikatury SDEU a Nejvyššího správního soudu. Nicméně zjištěný skutkový stav, který je vždy individuální, ovlivní závěrečný verdikt, což znamená, že všechna rozhodnutí žalovaného nemusí být identická, a přesto budou souladná se zákonem. Příklad citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu čj. 7 As 53/2008 -158 ve vztahu tomuto známkoprávnímu řízení podle názoru soud není případný, neboť se týká vnější úpravy výrobku, zatímco v inkriminované věci jde o porovnávání barevného kombinovaného označení se slovním označením, pro která platí odlišná pravidla. Jako koneckonců vyplývá i z citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 41/2012-46. Žalobou napadené rozhodnutí rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7 As 53/2008 -158 nijak nepopírá, ani s ním není v rozporu.

Pokud žalobce dále namítal rozpor napadeného rozhodnutí s ustanoveními § 2 odst. 4, § 3 a § 50 správního řádu, neboť rozhodnutí žalovaného nevycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalovaný porovnával barevné kombinované označení se slovním prvkem „cool“ se slovním označením se slovními prvky „cool“ a „flakies“. Ve vyhodnocení svého porovnání se potom zabýval jak prvky označení, které jsou shodné, tak i prvky označení, které jsou odlišné. Při svém vyhodnocení potom vycházel z ustálené judikatury SDEU a Nejvyššího správního soudu, a Městský soud v Praze s jeho závěry souhlasí.

Podle § 2 odst. 4 správního řádu *správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při*

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

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

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

Pokud žalobce namítal, že se žalovaný se nevyjádřil ke všem argumentům předloženým v známkoprávním řízení, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou, neboť jak vyplývá z žaloby, se jednalo o některé argumenty a rozhodnutí OHIM. Pokud jde o žalobcem namítaná rozhodnutí OHIM, musel soud poukázat na skutečnost, že Nejvyšší správní soud již vícekrát konstatoval, že rozhodnutí OHIM nejsou a nemohou být pro soud závazná formálně (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2014, č. j. 6 As 43/2013 – 68).

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

Pokud se žalobce dovolával rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví ve věcech vedených pod sp. zn. O-474050, O-474051 a O-474052, která měla být ve vztahu k inkriminované věci odlišná, musel Městský soud v Praze s odkazem na citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 100/2014 – 120, odmítnout tuto námitku jako neodůvodněnou. Soud zkoumal, zda případy, jež měly tuto praxi založit, jsou vůči posuzované věci typově podobné, a dospěl k opačnému závěru. V namítaných věcech se totiž nejednalo pouze o námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, nýbrž rovněž o námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a e) téhož zákona. Žalovaný ve všech těchto třech případech potom dospěl k závěru o prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek a nároky uplatněné podle všech citovaných ustanovení za

oprávněné. Porušení zásady vyjádřené v § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004 je tedy vyloučeno.

Pokud se žalobce dovolával rozsudku Tribunálu ve věci T-61/01 Matratzen Concord GmbH v. OHIM, jakož i usnesení SDEU ve věci C-235/05 P L'Oréal v. OHIM, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. V obou rozhodnutích jde v zásadě o to, že popisné označení, které je součástí ochranné známky nelze považovat za distinktivní a dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného touto známkou. V inkriminované věci byl slovní prvek „cool“ označen žalovaným jako prvek popisný, laudatorní, proto jej nelze považovat za prvek distinktivní. Odkaz žalobce na rozsudek Tribunálu ve věci T-61/01 Matratzen Concord GmbH je poněkud zavádějící, neboť Tribunál totiž vycházel z obecné zásady, dle které je rozhodujícím hlediskem v zásadě celkový dojem porovnávaných známek, byť připustil i možnost, že za určitých okolností mohou být při tomto posuzování převažující jeden či dva komponenty. Tím však Tribunál stanovil pouze určitou výjimku z pravidla a nikoli pravidlo samotné.

Pokud se žalobce dovolával rozsudku Tribunálu ve spojených věcech T-183/02 a T-184/02 El Corte Inglés v. OHIM, kde Tribunál porovnával označení „MUNDICOR“ a „MUNDICOLOR“, musel soud rovněž tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. Tribunál v tomto rozsudku dovedl řadu pomocných kritérií. Za prvé, průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím, byť tato úvaha neplatí ve všech případech. Za druhé, i když průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily, nemění to nic na tom, že si spotřebitel při vnímání slovního označení rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, která zná. Za třetí, 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.

V inkriminované věci však sporný prvek „cool“ nelze považovat za fantazijní, nýbrž za popisný. Žalovaný se tedy při svém rozhodování nedostal do rozporu namítanou rozhodovací praxí Tribunálu.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u ě 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). Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

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

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

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

V Praze dne 22. května 2015

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová