



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: **PALMGAS s.r.o., IČ: 263 41 697**, se sídlem Praha 4, Lounských 855/7, zastoupen JUDr. Václavem Koreckým, advokátem v Plzni, Bedřicha Smetany 2, **za účasti:** FORMULA One Licencing B. V., Rotterdam, Beursplein 37, Nizozemsko, zastoupen JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou v Praze 10, Korunní 810/104 E, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-423126/67972/2008/ÚPV ze dne 6. 1. 2010,

t a k t o:

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

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 3. 3. 2010 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-423126/67972/2008/ÚPV ze dne 6. 1. 2010, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 10. 2008 o prohlášení barevné kombinované ochranné známky č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ majitele společnosti PALMGAS s.r.o. za neplatnou s účinky ex tunc, a to na návrh společnosti FORMULA One Licencing B. V., Amsterdam.

Napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ byla přihlášena dne 8. 2. 2005 a do rejstříku zapsána dne 29. 9. 2005 pro výrobky a služby zařazené ve třídě 4: pohonné hmoty a ve třídě 37: provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Návrh na prohlášení napadené barevné kombinované ochranné známky č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ za neplatnou, byl podán podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 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, majitelem ochranných známek s dřívějším právem přednosti, a to kombinované ochranné známky Společenství č. 3934387 ve znění „F 1“, kombinované ochranné známky Společenství č. 631531 ve znění „F 1 Formula 1“ a mezinárodní kombinované ochranné známky č. 714320 ve znění „F 1 Formula 1“.

První namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 3934387 ve znění „F 1“ byla přihlášena dne 15. 7. 2004 a do rejstříku Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) zapsána dne 17. 11. 2005 pro výrobky a služby zařazené do tříd 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 a 43 dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, přičemž ve třídě 4: průmyslové oleje a mazací tuky, maziva, paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla; ve třídě 39: doprava a přeprava, balení a skladování zboží, organizování cest, doprava zboží a osob letadlem, po železnici, autobusem, nákladním autem nebo lodí, poštovní služby, kurýrní služby a služby poslíčků, doručování novin a časopisů, přeprava a uchovávání dopisů, dokumentů, zpráv, tiskovin, balíků a dalšího zboží po zemi, moři, nebo vzduchem, pronájem vozidel, parkovací plochy (pronájem), taxislužba, organizování výletů a výletů lodí, rezervační služby pro výlety a zájezdy, vydávání cestovních lístků a poukazů, skladování zboží, distribuce rozpouštědel, parafinů, vosků, živichných a ropných výrobků, s výjimkou zkapalněného plynu, vyhledávání a sledování zboží a balíčků při přepravě, objednávání a rezervace lístků na sedadla pro cestování prostřednictvím internetu dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 631531 ve znění „F 1 Formula 1“ byla přihlášena dne 15. 9. 1997 a do rejstříku OHIM zapsána dne 19. 5. 2003 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 4, 9, 16, 18, 25, 28, 38 a 41 dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, přičemž ve třídě 4: průmyslové oleje a mazací tuky, maziva, pohlcovače prachu, zvlhčovací a tmelící směsi, paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla, svíčky, knoty dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



Třetí mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 714320 ve znění „F 1 Formula 1“ byla zapsána do mezinárodního rejstříku Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) s právem přednosti v České republice ode dne 29. 4. 1999 pro výrobky zařazené do tříd 4, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, přičemž ve třídě 4: průmyslové oleje a mazací tuky, maziva,

přípravky pro absorpci, skrápění a zahušťování uhlénoho prachu, paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a materiály na svícení, svíčky, knoty dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Ve věci bylo rozhodnuto dne 20. 10. 2008 tak, že barevná kombinovaná ochranná známka č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ byla podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách prohlášena za neplatnou s účinky ex tunc. Současně byl zamítnut návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou podaný podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b), e) zákona o ochranných známkách.

Proti tomuto rozhodnutí dne 18. 11. 2008 podal žalobce rozklad, který předseda Úřadu průmyslového vlastnictví svým rozhodnutím č. j. O-423126/67972/2008/ÚPV ze dne 6. 1. 2010 zamítnul.

Žalovaný se nejprve zabýval shodností a podobností napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek. Uvedl, že napadená ochranná známka má tvar červeně olemovaného kruhu s šedým podkladem, v jehož středu je umístěn co do velikosti výrazný slovní prvek „F 1“ červené barvy. Pod ním je umístěn vizuálně méně výrazný žlutý slovní prvek „GAS“ situovaný na červeném podkladu žlutě lemované elipsy, jejíž výška je oproti slovnímu prvku „F 1“ asi třetinová a v celkovém vizuálním vjemu nevýrazná. Namítané kombinované ochranné známky ve znění „F 1“ a „F 1 Formula 1“ mají tvar kosodélníku, přičemž vizuálně nejvýraznější číslice „F 1“ jej rozděluje na tmavou část a část s pruhy. Levá tmavá část má tvar písmene „F“. Pod takto vytvořeným prvkem „F 1“ je v dalším provedení namítaných ochranných známek umístěn malý nápis „Formula 1“. Z toho žalovaný dovodil, že celkový dojem ze všech porovnávaných ochranných známek ovlivňuje slovní prvek „F 1“ foneticky, vizuálně a významově, a proto je v obchodním styku jejich dominantním prvkem.

Žalovaný konstatoval podobnost porovnávaných označení z vizuálního hlediska, jakož i z hlediska fonetického a hlediska sémantického.

Dále se zabýval shodností nebo podobností výrobků a služeb zapsaných v porovnávaných ochranných známkách. Zjistil, že všechna porovnávaná označení jsou zapsána výrobky zařazené ve třídě 4 pohonné hmoty dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Dále je napadená ochranná známka zapsána pro služby zařazené ve třídě 37 provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Žalovaný shledal podobnost služeb ve třídě 37 provoz čerpacích stanic, pro něž je zapsána napadená ochranná známka, se službami ve třídě 39 distribuce ropných výrobků dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, pro něž jsou zapsány namítané ochranné známky.

Žalovaný odkázal na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn Mayer Inc., v němž je formulován tzv. kompenzační princip, podle něhož nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak. Uvedl, že v daném případě existuje nejen vyšší podobnost mezi porovnávanými ochrannými známkami daná existencí společného slovního prvku „F 1“, ale i vyšší podobnost zapsaných výrobků a služeb.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nepřezkoumatelnosti. Žalobce namítal, že mu nebylo doručeno vyjádření osoby zúčastněné k jeho rozkladu, které bylo žalovanému doručeno dne 6. 2. 2009, takže se k němu nemohl vyjádřit.

Žalobce dále namítal, že namítané kombinované ochranné známky jsou shodně zapsány pouze pro výrobky zařazené ve třídě 4 pohonné hmoty dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Pokud jde o napadenou ochrannou známku, je tato zapsána rovněž pro služby zařazené ve třídě 37 provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, což je hlavní předmět činnosti žalobce. Namítané ochranné známky však v této třídě Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb vůbec zapsány nejsou, a proto si porovnávaná označení v této kategorii nekonkurují v České republice. Podle žalobce nebyly splněny podmínky § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 2. 7. 2010 navrhl žalobu zamítnout s tím, že odkázal na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí ze dne 6. 1. 2010.

Osoba zúčastněná ve svém vyjádření ze dne 20. 5. 2010 navrhla, aby soud podané žalobě nevyhověl. Tvrdila, že posouzení zaměnitelnosti je v odvětví správního práva tradičně otázkou skutkovou a odkazovala především na starší judikaturu bývalého Nejvyššího správního soudu a Vrchního soudu v Praze.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 17. 1. 2013, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 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 je důvodná, a proto rozsudkem ze dne 17. ledna 2013, č. j. 8 A 54/2010 – 63, napadené rozhodnutí žalovaného zrušil.

Nicméně Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti žalovaného a svým rozsudkem ze dne 30. května 2013, č. j. 4 As 18/2013 – 25, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2013, č. j. 8 A 54/2010 – 63, popřel závěr zdejšího soudu o nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí žalovaného pro nedostatek důvodů, výslovně uvedl, že nepředjímá věcné posouzení zákonnosti rozhodnutí správního orgánu, současně doporučil řízení přerušit a vyčkat rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 8 As 37/2011.

Usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního ze dne 22. dubna 2014, čj. 8 As 37/2011-154, bylo rozhodnuto tak, že 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.

Městský soud v Praze v inkriminované věci tedy nově rozhodoval v intencích rozsudku Nejvyššího správního soudu, č. j. 4 As 18/2013 – 25, jakož i usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 37/2011-154, a proto napadené rozhodnutí přezkoumal v rámci námitek uplatněných v žalobě v tzv. plné jurisdikci.

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

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 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.

V novém řízení potom Městský soud v Praze opět zrušil napadené rozhodnutí žalovaného rozsudkem ze dne 2. září 2014, č. j. 8 A 54/2010 – 98. Nicméně rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 19. února 2015, č. j. 4 As 206/2014 – 46, bylo vyhověno kasační stížnosti žalovaného a osoby zúčastněné a rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 A 54/2010 – 98 byl zrušen. Nejvyšší správní soud jej shledal nepřezkoumatelným pro nesrozumitelnost v části týkající se posouzení podobnosti ochranných známek, v části

věnující se posouzení vytýkaného porušení procesních předpisů spočívajícího v nezaslání vyjádření k rozkladu druhému účastníku řízení nezákonným, neboť je založen na nesprávném právním posouzení věci.

Pokud žalobce namítal, že mu nebylo doručeno vyjádření osoby zúčastněné k jeho rozkladu, které mělo být žalovanému doručeno dne 6. 2. 2009, takže se k němu nemohl vyjádřit, zdejší soud této námitce sice původně přisvědčil. Nicméně Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 4 As 206/2014 – 46 uvedl, že toto procesní pochybení nemůže mít za následek nezákonnost poté, co ověřil, že osoba zúčastněná na řízení (v řízení před správním orgánem navrhovatel) zaslala dne 6. 2. 2009 žalovanému vyjádření k rozkladu podanému dne 18. 11. 2008 žalobcem. Ze spisu nelze ověřit, že by toto vyjádření bylo zasláno žalobci jakožto účastníkovi řízení, ve spise nelze ani nalézt doklad o tom, že by žalovaný vyzval žalobce k seznámení se s podklady rozhodnutí o rozkladu. Žalovaný tedy porušil procesní předpisy ve smyslu judikatury Nejvyššího správního soudu (rozsudky ze dne 26. března 2014, č. j. 9 As 178/2012 - 26 a ze dne 13. března 2013, č. j. 1 As 157/2012 - 40). To však nepostačuje k závěru, že se jednalo o podstatné porušení předpisů o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé ve smyslu § 76 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního. Nejvyšší správní soud tedy zkoumal, zda vyjádření osoby zúčastněné na řízení k rozkladu obsahovalo taková nová tvrzení, důkazy nebo argumenty, které ovlivnily rozhodnutí žalovaného. V předmětném vyjádření k rozkladu osoba zúčastněná zrekapitulovala obsah prvostupňového rozhodnutí správního orgánu a vyjádřila své stanovisko, že souhlasí s hodnocením podobnosti/zaměnitelnosti ochranných známek z hlediska fonetického, vizuálního a sémantického, jak jej provedl žalovaný, a že pokládá za nedůvodnou námitku, že porovnáváné známky se vztahují k rozdílnému okruhu služeb a výrobků. Nejvyšší správní soud k tomu konstatoval, že vyjádření k rozkladu neobsahuje žádné nové skutečnosti či tvrzení, důkazní návrhy ani argumenty, které by nebyly uvedeny již v prvostupňovém rozhodnutí správního orgánu, s nímž se osoba zúčastněná ztotožnila. Nezbylo tedy než uzavřít, že vytknuté porušení procesních předpisů spočívající v nezaslání vyjádření k rozkladu žalobci má charakter obdobný jako v případě posouzeném Nejvyšším správním soudem v citovaném rozsudku č. j. 1 As 157/2012 - 40 a nejedná se tedy o podstatnou vadu řízení ve smyslu § 76 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního, která by mohla být důvodem ke zrušení napadeného rozhodnutí žalovaného.

Městský soud v Praze znovu posoudil důvodnost žalobní námitky napadající správnost posouzení podobnosti srovnávaných ochranných známek z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, i z hlediska celkového dojmu, vycházel přitom z usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2011-154.

Městský soud v Praze své hodnocení závěry podobnosti a zaměnitelnosti porovnávaných ochranných známek opřel především o rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 17. února 2011 ve věci T-10/09 Formula One Licensing BV v. OHIM – Global Sports Media (příhláška ochranné známky „F1-LIVE“), tedy řízení, v němž osoba zúčastněná vystupovala jako žalobkyně, která se svými námitkami (mj. i druhou namítanou

kombinovanou ochrannou známkou Společenství č. 631531 ve znění „F 1 Formula 1“ zapsanou dne 19. 5. 2003) neuspěla ani u odvolacího senátu OHIM, ani posléze Tribunálu.

Tribunál nejprve v bodě 44 rozsudku konstatoval, že označení „F1“ lze užívat v popisném kontextu a že je jakožto zkratka stejně tak druhové jako výraz „formule 1“. V bodech 49 a 51 měl za to, že prvek „F1“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, je vnímán nikoli jako rozlišující prvek, ale jako prvek použitý pro účely popisu. Tribunál následně v bodech 57 a 61 rozsudku uvedl, že spotřebitelé budou považovat prvek „F1“ napsaný běžným druhem písma za zkratku výrazu „formule 1“, tj. popisné označení, a že veřejnost označení „F1“ přiznává druhový význam. Nakonec v bodě 67 svého rozsudku dodal, že přítomnost písmene „F“ a číslice „1“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, nemá žádnou rozlišovací způsobilost. Tribunál na základě těchto konstatování uzavřel s tím, že uvedené označení je druhové, popisné a postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost.

SDEU posléze rozsudkem ze dne 24. května 2012 ve věci C-196/11 P Formula One Licensing v. OHIM vyhověl kasačnímu opravnému prostředku žalobkyně. Shledal, že Tribunál zpochybnil platnost starších ochranných známek v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství, a tím porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství. SDEU vrátil věc Tribunálu, aby přezkoumal otázku, zda je možné uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 vyloučit, aniž by byl konstatován nedostatek rozlišovací způsobilosti označení F1 ve starších ochranných známkách.

Vzhledem k tomu, že Tribunál rozhodnul ve věci nově dne 11. prosince 2014 rozsudkem ve věci T-10/09 RENV Formula One Licensing BV v. OHIM – ESPN Sports Media Ltd (příhláška ochranné známky „F1-LIVE“), a to v intencích nejen rozsudku SDEU ve věci C-196/11 P, nýbrž i rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 206/2014 – 46, mohl opět zdejší soud opřít své rozhodnutí o závěry Tribunálu.

Tribunál rozsudkem ve věci T-10/09 RENV zrušil žalobkyní napadené rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 16. října 2008 (věc R 7/2008-1), v němž mj. konstatoval, že z písemných důkazů předložených účastníky řízení před OHIM vyplývá, že jelikož slovní prvek „F 1“ představuje běžnou zkratku výrazu „formule 1“, má tento prvek nízkou rozlišovací způsobilost. V tomto ohledu je třeba připomenout, že výrobky a služby, jichž se týká přihláška k zápisu, se konkrétně vztahují k oblasti formule 1. Kromě toho tvrzení žalobkyně, že slovní prvek „F 1“ představuje dominantní prvek přihlášené ochranné známky, nemůže obstát. Přihlášená ochranná známka má totiž poměrně komplexní povahu, jelikož se skládá ze dvou slovních prvků – „F 1“ a „live“ – oddělených spojovníkem a zakomponovaných do originálního grafického vyobrazení tak, aby bylo vytvořeno svébytné logo. Proto budou tyto prvky vizuálně vnímány jako jeden celek. Co se týče údajného dobrého jména, ze spisu vyplývá, že odvolací senát OHIM správně shledal, že toto dobré jméno je spojeno výlučně se samotným logotypem slovního prvku „F 1“.

Tribunál dále uvedl, že přiznání nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známce nebrání tomu, aby byla v projednávané věci shledána existence nebezpečí záměny. Ačkoliv musí být pro posouzení nebezpečí záměny zohledněna rozlišovací způsobilost starší ochranné známky (obdobně viz rozsudek C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, bod 47), je totiž tato rozlišovací způsobilost pouze jednou ze skutečností mezi jinými přicházejícími v úvahu v rámci tohoto posouzení. Nebezpečí záměny tak může existovat i v případě starší ochranné známky s nízkou rozlišovací způsobilostí, zejména z důvodu podobnosti označení a výrobků

nebo služeb, na které se označení vztahují. Slovní prvek „F 1“ starší ochranné známky byl reprodukován v ochranné známce, jejíž zápis je požadován. Třebaže slovní prvek „F 1“ nelze považovat za dominantní prvek přihlášeného označení, neznamená to, že proto musí být považován za zanedbatelný. Konkrétně je třeba konstatovat, že dva ostatní prvky tvořící přihlášenou ochrannou známku, tj. slovní prvek „live“ a obrazový prvek sestávající z kruhu vystupujícího z tmavošedého pozadí, by mohly být vnímány jako přímý přenos sportovních událostí v případě prvního a závodní okruh v případě druhého z nich. Jelikož tyto prvky mohou vyvolávat obecnou představu, že se jedná o události spojené s automobilovým sportem, jejich kombinace se slovním prvkem „F 1“ přispívá ve vnímání relevantní veřejnosti k upevnění obrazu automobilových závodů formule 1 zprostředkovaného tímto slovním prvkem.

Z výše uvedeného, a zejména ze skutečnosti, že si relevantní veřejnost uchovává v paměti pouze nedokonalý obraz dotčených ochranných známek, takže jejich společný prvek – prvek „F 1“ – vytváří mezi nimi určitou podobnost, a ze vzájemné závislosti jednotlivých faktorů, jež musí být brány v úvahu, jelikož jsou dotčené výrobky totožné nebo velmi podobné, vyplývá, že nelze vyloučit nebezpečí záměny u spotřebitelů. Jinak řečeno, existuje nebezpečí, že se obě tyto ochranné známky budou ve vědomí spotřebitelů navzájem spojovat, neboť spotřebitelé si budou přihlášenou ochrannou známku v důsledku totožné reprodukce starší ochranné známky F1 vykládat jako její variantu, a tudíž si dotčené ochranné známky spojí i vzhledem k jejich obchodnímu původu.

Na základě citované judikatury přistoupil Městský soud v Praze k novému hodnocení podobnosti porovnávaných označení. Porovnávaná označení vykazují určitý stupeň podobnosti z hlediska vizuálního, neboť prvek „F 1“ je porovnávaným označením společný. Liší se však z důvodu své délky, přítomnosti slova „GAS“, resp. „Formula 1“ a skutečnosti, že přihlášená ochranná známka obsahuje barevný obrazový prvek a má kruhový tvar.

Pokud jde o fonetické hledisko, porovnávaná označení obsahují společný prvek F 1. Přihlášená ochranná známka obsahuje slovo „GAS“ a dvě namítané ochranné známky slovo „Formula 1“. Doplnění dalšího slova, které se v přihlášené ochranné známce vyslovuje, do určité míry oslabuje přítomnost společného prvku „F 1“. Nicméně vzhledem k tomu, že porovnávaná označení obsahují prvek „F 1“, který se v přihlášené ochranné známce vyslovuje jako první, existuje určitá míra podobnosti z fonetického hlediska.

Pokud jde o hledisko sémantické, namítané ochranné známky označují zvláštní druh závodních automobilů, a sice automobily formule 1, a mohou být rovněž chápány tak, že implicitně odkazují na závody formule 1. Přihlášená ochranná známka zprostředkovává stejné sdělení, ale přidání slova „GAS“, které v českém jazyce neznamená nic, poněkud oslabuje podobnost porovnávaných označení z tohoto hlediska.

Z uvedeného potom vyplývá, že ačkoli mezi porovnávanými označeními existují vizuální, fonetické a sémantické odlišnosti, existuje zde rovněž určitý stupeň celkové podobnosti z důvodu začlenění slovního prvku F 1 namítaných ochranných známek do přihlášené kombinované ochranné známky.

Pokud tedy žalobce namítal, že se žalovaný vypořádal velmi formalisticky s otázkou podobnosti porovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického a poukazoval mj. na konkrétní tvrzení žalovaného, že není rozhodné, že napadená ochranná známka má konkrétní kruhový tvar na rozdíl od namítaných ochranných známek, nemohl po provedení vlastního posouzení Městský soud v Praze těmto námitkám přisvědčit, a to právě s ohledem na závěry SDEU v rozsudku ve věci C-196/11 P, jakož i rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 206/2014 – 46, a především rozsudku Tribunálu ve věci T-10/09 RENV.

Koneckonců i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 4 As 206/2014 – 46 poukazoval na skutečnost, že Tribunál vydal nový rozsudek ze dne 11. 12. 2014, ve věci T-10/09 RENW, Formula One Licensing BV v. OHIM, kterým osobě zúčastněné na řízení (figurující v citované věci jako žalobce) zcela vyhověl. V bodu 52 tohoto rozsudku Tribunál uvedl: „Z výše uvedeného, a zejména ze skutečnosti, že si relevantní veřejnost uchovává v paměti pouze nedokonalý obraz dotčených ochranných známek, takže jejich společný prvek – prvek „F 1“ – vytváří mezi nimi určitou podobnost, a ze vzájemné závislosti jednotlivých faktorů, jež musí být brány v úvahu, jelikož jsou dotčené výrobky totožné nebo velmi podobné, vyplývá, že nelze vyloučit nebezpečí záměny u spotřebitelů. Jinak řečeno, existuje nebezpečí, že se obě tyto ochranné známky budou ve vědomí spotřebitelů navzájem spojovat, neboť spotřebitelé si budou přihlášenou ochrannou známku v důsledku totožné reprodukce starší ochranné známky F1 vykládat jako její variantu, a tudíž si dotčené ochranné známky spojí i vzhledem k jejich obchodnímu původu.“

Městský soud v Praze se dále zabýval otázkou podobnosti výrobků a služeb zapsaných pro srovnávané známky, tedy zda mezi porovnávanými označeními existuje nebezpečí záměny. Musel konstatovat, že celkové posouzení tohoto nebezpečí předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranné známky vztahují, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (viz rozsudek SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha). Výrobky nebo služby označené přihlášenou ochrannou známkou a výrobky a služby označené namítanými ochrannými známkami byla shledány jak žalovaným, tak i Nejvyšším správním soudem jako totožné, nebo velmi podobné, a proto musel zdejší soud rovněž dospět k závěru, že mezi přihlášenou ochrannou známkou a namítanými ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.

Z Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb vyplývá, že do třídy 37 nazvaná „Stavebnictví, opravy, instalační služby“ pokrývá nejrozličnější druhy služeb, a to nejen „provoz čerpacích stanic“, nýbrž třeba i „hubení škůdců“. Zatímco třída 39 Niceského třídění nazvaná „Doprava a přeprava“ pokrývá sice rovněž služby, nicméně služby výlučně související s dopravou a přepravou jako např. doprava a přeprava, balení a skladování zboží, organizování cest, doprava zboží a osob letadlem, po železnici, autobusem, nákladním autem nebo lodí, poštovní služby, kurýrní služby a služby poslíčků, doručování novin a časopisů, přeprava a uchovávání dopisů, dokumentů, zpráv, tiskovin, balíků a dalšího zboží po zemi, moři, nebo vzduchem, pronájem vozidel, parkovací plochy (pronájem), taxislužba, organizování výletů a výletů lodí, rezervační služby pro výlety a zájezdy, vydávání cestovních lístků a poukazů, skladování zboží apod.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu žalovaný dostatečně vysvětlil, z jakých důvodů považuje předmětné výrobky a služby za podobné a na str. 12 dole svého rozhodnutí se konkrétně zabýval i námitkou (ne)podobnosti výrobků a služeb zapsaných pro namítané ochranné známky ve vztahu k službám „provoz čerpacích benzinových stanic“ zapsaným pro napadenou ochrannou známku v třídě 37 Niceského třídění. Úvahy žalovaného netrpí ani žádnou nelogičností nebo jinou vadou, jež by byla s to jejich validitu zpochybnit. Z odůvodnění rozhodnutí je rovněž zřejmé, že žalovaný zcela neztotožnil službu „distribuce ropných výrobků“ a „provoz čerpacích stanic. Žalovaný se nezabýval obecně celým spektrem služeb třídy 39 Niceského třídění, nýbrž konkrétně pouze službami spočívajícími v distribuci ropných výrobků, u nichž shledal nebezpečí záměny se službami zapsanými pro napadenou ochrannou známku.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 4 As 206/2014 – 46 nijak nezpochybnil závěr žalobou napadeného rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, že služby přihlášené ochranné známky jsou zapsány ve třídě 37 Niceského třídění: provoz čerpacích stanic, což nepochybně souvisí s namítanými výrobky v třídě 4 Niceského třídění: paliva, včetně pohonných hmot pro motorová vozidla – a se službami v třídě 39 Niceského třídění: distribuce ropných výrobků, pro které jsou zapsány namítané dřívější ochranné známky.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti musel Městský soud v Praze jako neodůvodněnou odmítnout i žalobní námitku, že napadená ochranná známka byla zapsána nejen pro výrobky zařazené ve třídě 4, nýbrž současně i pro služby zařazené ve třídě 37 provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, což je hlavní předmět činnosti žalobce, a že namítané ochranné známky v této třídě pro takové služby zapsány nejsou, a proto si porovnávaná označení v této kategorii nekonkurují v České republice.

Městský soud v Praze byl při svém rozhodování v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem (§ 110 odst. 3 soudního řádu správního), a proto ve věci rozhodl tak, že žalobu 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.

Rozhodnutí o nepřiznání náhradě nákladů řízení osobě zúčastněné soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, podle něhož osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V inkriminované věci soud jí žádné povinnosti neuložil a důvody zvláštního zřetele hodných nebyly shledány.

P o u č e n í:

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). 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 30. dubna 2015

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

**za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová**