



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: **LASSELSBERGER, s.r.o., IČ: 252 38 078**, se sídlem Plzeň, Adlova 2549/1, zastoupen JUDr. Miroslavem Kupkou, patentovým zástupcem, se sídlem Rakovník, Levého 1532, 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-443018/E28207/2009/ÚPV ze dne 7. 7. 2010,

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 podáním ze dne 25. 8. 2010 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-443018/E28207/2009/ÚPV ze dne 7. 7. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 8. 2009 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění „TAURUS“, po námitkách TAURUS, družstvo, se sídlem Protivanov, Prostějovská 175.

Napadené přihlašované slovní označení ve znění „TAURUS“, zn. sp. O-443018, s právem přednosti ode dne 20. 11. 2006 bylo zveřejněno dne 14. 1. 2009 pro výrobky zařazené do třídy 19: stavební materiály nekovové (s výjimkou přírodního a umělého kamene, střešních izolačních desek a desek voděvzdorných a zvukotěsných pro stavební průmysl a

sila), zejména neglazované slinuté obkladové materiály podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

První namítaná slovní ochranná známka č. 200236 ve znění „TAURUS“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 8. 6. 1995 a zapsána do rejstříku ochranných známek dne 26. 5. 1997 a po jejím zrušení pro část výrobků je t. č. zapsána pro výrobky a služby zařazené do tříd 7, 9, 19, 20, 22, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 40 a 42: podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Pokud jde o kolizní třídu 19 je zapsána pro stavební materiály nekovové z přírodního nebo umělého kamene, např. tašky a dlaždice z přírodního nebo umělého kamene, přírodní kámen, umělý kámen.

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 211641 ve znění „TAURUS“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 24. 4. 1996 a zapsána do rejstříku ochranných známek dne 25. 8. 1998 a po jejím zrušení pro část výrobků je t. č. zapsána pro stejný seznam výrobků a služeb jako první namítaná ochranná známka č. 200236.

Proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek uplatnil namítající - TAURUS družstvo námitky podle ustanovení § 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. Zásah do práv spatřoval namítající ve skutečnosti, že je majitelem starších ochranných známek, a to namítané slovní ochranné známky č. 200236 ve znění „TAURUS“ a namítané kombinované ochranné známky č. 211641 ve znění „TAURUS“, a že přihlašované označení „TAURUS“ obsahuje shodný slovní prvek, a že z porovnání výrobků zapsaných pro namítané ochranné známky s výrobky napadeného označení je podle něj zřejmé, že všechny výrobky ve třídě 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb se vztahují k hierarchicky nadřazeným stavebním materiálům nekovovým jako takovým. Domáhal se ochrany svých starších ochranných známek.

Správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek dojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího, a proto přihlášku slovního označení ve znění „TAURUS“, zn. sp. O-443018, zamítnul.

Žalobce toto rozhodnutí napadnul rozkladem ze dne 28. 8. 2009, v němž namítal, že napadené označení je přihlašováno pro výrobky, které nejsou shodné ani podobné výrobkům, pro které jsou namítané ochranné známky zapsány do rejstříku ochranných známek. Dovolával se rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2008 č. j. O-101074 a O-110610, v nichž bylo rozhodováno o zrušení s účinky ex nunc pro část výrobků zapsaných v případě obou namítaných ochranných známek ve třídě 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, když podle těchto rozhodnutí nejsou porovnávány seznamy výrobků shodné ani podobné. Pokud tedy předseda Úřadu průmyslového vlastnictví citovanými rozhodnutími částečně odmítnul návrh společnosti LASSELSBERGER na zrušení namítaných ochranných známek a ze stejného důvodu neuplatnil Úřad v rámci průzkumu přihlášky napadené ochranné známky ustanovení § 6 zákona o ochranných známkách,

nepřichází v úvahu, aby v námitkovém řízení vyslovil zásadu opačnou – viz pravidlo předvídatelnosti správního rozhodnutí.

Tento rozklad žalobce předseda Úřadu průmyslového vlastnictví svým rozhodnutím ze dne 7. 7. 2010 zamítnul. V odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí žalovaný mj. uvedl, že základním kritériem pro hodnocení shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, které jsou označeny shodnými nebo podobnými ochrannými známkami, je skutečnost, zda průměrný spotřebitel bude mít dojem, že výrobky a služby pocházejí od majitele namítaných ochranných známek.

Napadená ochranná známka byla přihlášena pro stavební materiály nekovové (s výjimkou přírodního a umělého kamene, střešních izolačních desek a desek voděvzdorných a zvukotěsných pro stavební průmysl a síla), zejména neglazované slinuté obkladové materiály. Namítané ochranné známky jsou ve třídě 19 zapsány pro stavební materiály nekovové z přírodního nebo umělého kamene, např. tašky a dlaždice z přírodního nebo umělého kamene, přírodní kámen, umělý kámen. Žalovaný dospěl k závěru, že v obou případech se jedná o výrobky stejného druhu a charakteru, určené ke stejným účelům, tedy ke stavební činnosti. Žalovaný uvedl, že srovnávané výrobky rovněž uspokojují z hlediska průměrného spotřebitele stejné potřeby, jimiž je stavění budov pro jiné osoby, ať už v rámci založení jejich domácnosti či v případě výstavby kancelářských budov apod. Srovnávané výrobky tedy shledal jako navzájem podobné. S ohledem na tyto skutečnosti dospěl žalovaný k závěru, že mezi srovnávanými označeními existuje nebezpečí záměny, neboť porovnávaná označení byla shledána jako shodná a podobná a byla současně zjištěna i podobnost porovnávaných výrobků ve třídě 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalovaný tvrdil, že zohlednil závěry rozsudku Soudního dvora Evropské unie, dále jen „SDEU“), ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 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.

Žalovaný se zabýval relevancí odkazu přihlašovatele napadené ochranné známky na rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2008 č. j. O-101074 a O-110610 a uvedl, že řízení o zrušení ochranné známky v důsledku jejího neužívání ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se řídí jinými principy než řízení o námitkách, které je předmětem tohoto řízení. V případě řízení o zrušení slovní ochranné známky č. 200236 ve znění „TAURUS“ a kombinované ochranné známky č. 211641 ve znění „TAURUS“ v důsledku jejich neužívání bylo rozhodnuto na návrh v tomto řízení přihlašovatele tak, že jím napadené ochranné známky byly ponechány v rejstříku pouze v rozsahu podobnosti výrobků, v jejímž rámci bylo prokázáno užívání napadených ochranných známek alespoň pro jeden výrobek. Tato rozhodnutí tedy nebyla učiněna ve vzájemném rozporu a k odkazu přihlašovatele v této věci nebylo přihlédnuto.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal, že bylo vydáno na základě nesprávného skutkového zjištění, zjevně vadného právního posouzení a v rozporu se základními zásadami správního řízení. Namítal, že spornou zůstává otázka shodnosti či podobnosti seznamu výrobků a služeb.

Namítal, že se žalovaný při hodnocení podobnosti relevantních výrobků zjevně neřídil kritériem průměrného spotřebitele, zda tento spotřebitel bude mít dojem, že výrobky přihlašovatele pocházejí od namítajícího. Tvrdil, že z webové prezentace namítajícího www.taurusdruzstvo.cz je zjevné, že toto zemědělské družstvo nevyrábí ani neprodává a nikdy nevyrábělo a neprodávalo neglazované slinuté obkladové materiály, ani žádné jiné obkladové materiály, nedisponuje pro tuto produkci příslušnými zařízeními ani potřebnými technologiemi. Žádný spotřebitel tedy nemůže mít důvod se domnívat, že neglazované slinuté obkladové materiály označené slovní ochrannou známkou „TAURUS“ jsou či mohou být produktem zemědělského družstva TAURUS, Protivanov.

Žalobce namítal porušení zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí a znovu poukazoval na závěry rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2008 č. j. O-101074 a O-110610. Namítal, že citovanými rozhodnutí byly účinky namítaných ochranných známek zúženy jen na podkategorii položky stavební materiály nekovové, konkrétně na výrobky z přírodního či umělého kamene.

Žalobce namítal, jestliže v jednom správním řízení bylo správním orgánem pravomocně rozhodnuto, že se nejedná o shodné či podobné výrobky, nemůže být stejným orgánem v jiném správním řízení týkajícím se stejných ochranných známek (byť je toto řízení postaveno na částečně jiných principech), rozhodnuto tak, že tyto výrobky shodné nebo podobné jsou.

Žalobce namítal rovněž porušení § 2 odst. 4 správního řádu, neboť odklon od tradičního přístupu k řešení otázky podobnosti výrobků v oblasti známkoprávní by žalovaný musel v konkrétním případě řádně a logicky odůvodnit, což ovšem v napadeném rozhodnutí neučinil.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 17. 1. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 7. 7. 2010. K námitce týkající se rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2008 č. j. O-101074 a O-110610 uvedl, že základním rozdílem v těchto řízeních je zejména skutečnost, že v řízení zrušovacím jde o zasahování do již existujících práv majitele ochranné známky, kdežto u řízení námitkového je obsah tohoto vlastnického práva teprve vymezován ve vztahu k budoucnosti. V řízení zrušovacím jde tedy o to, neomezovat již nabytá práva více než je nutné. U námitkového řízení jde naopak o to, aby nebylo zasahováno do práv jiných (starších) majitelů. Tvrdil, že v námitkovém řízení se také na rozdíl od zrušovacího řízení uplatnil tzv. kompenzační princip ve smyslu rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, tj. že větší míra podobnosti mezi srovnávanými označeními byla faktorem přispívajícím ke konstatování existence pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, přestože existuje menší podobnost mezi samotnými seznamy výrobků.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního se žalobce ani 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 je důvodná, a proto rozsudkem ze dne 11. prosince 2013, č. j. 8 A 204/2010 – 37, napadené rozhodnutí zrušil.

Nicméně Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti žalovaného rozhodl rozsudkem ze dne 31. října 2014, č. j. 6 As 161/2013 – 25, tak, že rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. prosince 2013, č. j. 8 A 204/2010 – 37, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 6 As 161/2013 – 25 uvedl, „že stěžovatel měl věnovat v odůvodnění svého rozhodnutí zvýšenou pozornost právě otázce podobnosti obou skupin výrobků. Z tohoto pohledu musí Nejvyšší správní soud, více méně ve shodě s Městským soudem v Praze, konstatovat, že porovnání provedené v rozhodnutí stěžovatele o zamítnutí žalobcovy přihlášky ochranné známky je velmi kusé a obecné. Argumenty stěžovatele lze shrnout tak, že v obou porovnávaných případech se jedná o výrobky zapsané ve stejné třídě mezinárodního třídění výrobků a služeb (tj. stavební materiály nekovové). Jde o výrobky se stejným účelem, neboť jsou určeny ke stavební činnosti, jejich způsob užití je obdobný, neboť se jedná o stavební materiály nekovové, a uspokojují z hlediska průměrného spotřebitele stejné potřeby, jimiž je stavění budov pro jiné osoby. Porovnávané výrobky jsou poskytovány či nabízeny na stejných místech, ať už jimi jsou přímo např. velkoobchody se stavebním materiálem pro stavební společnosti, nebo internetové stránky těchto velkoobchodů, či dále maloobchody nebo jejich webové stránky.

Nejvyšší správní soud má za to, že uvedená argumentace je sama o sobě natolik nekonkrétní (čili, slovy Městského soudu v Praze, povrchní), že by umožnila vyhodnotit jako podobné kterékoliv dvě skupiny výrobků zařazené do třídy 19 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Zároveň však Nejvyšší správní soud nemůže pominout, že řadu konkrétnějších argumentů vysvětlujících podobnost skupin výrobků, pro něž by měla být obě označení registrována, lze nalézt v prvostupňovém rozhodnutí. Ve správním řízení přitom tvoří rozhodnutí obou stupňů jeden celek. Zpravidla tento argument slouží k vysvětlení toho, proč může odvolací či rozkladový orgán nahradit část odůvodnění orgánu prvního stupně vlastní úvahou a korigovat tak určitá dílčí „argumentační zaškobrtnutí“ podřízeného správního orgánu v případě, kdy prvostupňové rozhodnutí potvrzuje (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2013, č. j. 6 Ads 134/2012 – 47). Nelze však vyloučit ani opačný postup, kdy mezery v odůvodnění odvolacího, resp. rozkladového orgánu, které by jinak způsobovaly jeho nepřezkoumatelnost, zaplní argumenty obsažené již v prvostupňovém rozhodnutí. Úkolem odvolacího, resp. rozkladového orgánu je totiž zejména reagovat na odvolací, resp. rozkladové námitky (srov. § 89 odst. 2 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), přičemž z hlediska ekonomie řízení není vyloučeno, aby argumentaci správního orgánu prvního stupně pouze doplnil. Někdy pak může rozhodnutí, jímž se odvolání či rozklad zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje, působit samo o sobě mozaikovitě a nespojitě, neboť staví na základech, vybudovaných orgánem prvního stupně a doplňuje pouze chybějící detaily či opravuje ojedinělé přehmaty.

Příliš obecnou argumentaci žalovaného v dané otázce tak kompenzuje odůvodnění rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. srpna 2009, č. j. O-443018/19680/ÚPV

(dále též „prvostupňové rozhodnutí“). Zejména to platí pro hodnocení způsobu užití porovnávaných výrobků, kde ze samotného rozkladového rozhodnutí skutečně nevyplývá, zda v rámci stavebních činností plní obě skupiny výrobků totožnou či naopak odlišnou roli (zda jde např. o materiály pro budování stavebních konstrukcí, o výrobky určené pro pohledové krytí vodorovných či svislých ploch, o výrobky pro rozvod vody a energií ve stavbě apod.). V prvostupňovém rozhodnutí se k tomu však na str. 7 výslovně uvádí, že „se jedná o výrobky pro použití při stavbách, které neobsahují kov a jsou určeny především k obkládání povrchů a stěn, ať už v exteriérech nebo interiérech, tedy ke zcela shodnému účelu a použití“ (zvýraznění doplněno). Obdobně lze konstatovat, že z hlediska uspokojování potřeb průměrného spotřebitele se stěžovatel nezabýval konkrétně otázkou, zda jím vymezený průměrný spotřebitel rozpoznává výrobky pouze podle jejich účelu a vzhledu, nebo zda přikládá stejný význam i jejich odlišnému materiálovému složení, kterým se právě v daném případě porovnávané skupiny výrobků liší. Také této problematiky se dotýká prvostupňové rozhodnutí, v němž se na str. 7 uvádí: „Spotřebitel by se také mohl domnívat, že namítající rozšířil svůj výrobní program a do výrobní řady pod označením ‚TAURUS‘ zahrnul další obdobné výrobky s odlišným materiálovým složením“ (zvýraznění doplněno). Dále nutno připustit, že stěžovatel v rozhodnutí neupřesnil, o co opírá svůj předpoklad, že porovnávané výrobky jsou poskytovány či nabízeny na stejných místech. Tento předpoklad však nebyl pro jeho argumentaci klíčový, neboť na str. 10 svého rozhodnutí stěžovatel dochází k následujícímu závěru: „V případě, že by spotřebitel možnost přímého srovnání výrobků přihlašovatele a namítajícího na trhu neměl, což je v praxi případ běžnější, je ještě pravděpodobnější možnost, že by si výrobek produkováný přihlašovatelem vzhledem ke shodnému, resp. podobnému, označení spojil s namítajícím, který má zapsány dvě namítané ochranné známky tohoto znění, ve slovní i kombinované podobě.“

V kombinaci s prvostupňovým rozhodnutím tak Nejvyšší správní soud hodnotí rozhodnutí stěžovatele – na rozdíl od Městského soudu v Praze – jako přezkoumatelné, a to i pokud jde o otázku podobnosti obou skupin porovnávaných výrobků (byť zde je nutno číst rozhodnutí obou stupňů jako jeden celek). Uvedený závěr je dále podpořen faktem, že stěžovatel svůj závěr opřel též o aplikaci kompenzačního principu. V rozkladovém rozhodnutí přitom srozumitelně vysvětlil jeho podstatu (přičemž opět výslovně odkázal i na Městským soudem v Praze citovaný rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998 ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha). Následně jej konkrétně aplikoval na projednávaný případ, přičemž uvedl: „V daném případě byla u první namítané ochranné známky konstatována její shodnost s přihlašovaným označením a u druhé namítané ochranné známky podobnost s přihlašovaným označením, a ke konstatování nebezpečí záměny mezi nimi by tedy postačovala i nižší míra podobnosti mezi výrobky a službami, než běžná míra podobnosti, která byla v tomto případě shledána“ (zvýraznění doplněno).“

Podle § 89 odst. 2 správního řádu odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 161/2013 – 25 úkolem odvolacího, resp. rozkladového orgánu je zejména reagovat na odvolací, resp. rozkladové námitky (§ 89 odst. 2 věta druhá správního řádu z roku 2004). Z hlediska ekonomie řízení není vyloučeno, aby odvolací orgán argumentaci správního orgánu prvního stupně pouze doplnil. Při soudním přezkumu odvolacího rozhodnutí je třeba vzít v úvahu, že ve správním řízení tvoří rozhodnutí obou stupňů jeden celek. Mezery v odůvodnění rozhodnutí o odvolání, které by jinak způsobovaly jeho nepřezkoumatelnost, proto mohou zaplnit argumenty obsažené již v rozhodnutí prvního stupně.

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

V dalším řízení Městský soud v Praze postupoval tedy jak v intencích rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 161/2013 – 25, tak i usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 37/2011-154, napadené rozhodnutí přezkoumal v rámci

námitek uplatněných v žalobě v tzv. plné jurisdikci, a provedl samostatnou úvahu o správnosti a plnosti skutkových zjištění správního orgánu a z nich vyvozených právních závěrů.

V inkriminované věci není mezi účastníky sporu o tom, že přihlašované slovní označení ve znění „TAURUS“ a namítané ochranné známky - slovní ochranná známka č. 200236 ve znění „TAURUS“ s právem přednosti ode dne 8. 6. 1995 a kombinovaná ochranná známka č. 211641 ve znění „TAURUS“ s právem přednosti ode dne 24. 4. 1996, jsou si podobné z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického, jakož i celkového dojmu.

Městský soud v Praze se tedy v první řadě zabýval důvodností námítky žalobce proti úspěšnému uplatnění námítky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách proti zápisu slovní ochranné známky ve znění „TAURUS“ a ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu rozsudku č. j. 6 As 161/2013 – 25, resp. rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. srpna 2009, č. j. O-443018/19680/ÚPV, musel dospět k závěru, že není důvodná. Prvostupňový správní orgán při svém rozhodování odkazoval na interpretační pomůcky stanovené ustálenou judikaturou SDEU a postupoval v souladu s nimi.

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.

Žalobou napadené rozhodnutí je proto nutno hodnotit jako přezkoumatelné i v otázce podobnosti obou skupin porovnávaných výrobků (byť zde je nutno číst rozhodnutí obou stupňů jako jeden celek). Prvostupňové rozhodnutí svůj závěr opírá o aplikaci kompenzačního principu a v rozkladovém rozhodnutí je srozumitelně vysvětlena jeho podstata s odkazem na rozsudek SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha s tím, že v daném případě byla u první namítané ochranné známky konstatována její shodnost s přihlašovaným označením a u druhé namítané ochranné známky podobnost s přihlašovaným označením, a ke konstatování nebezpečí záměny mezi nimi by tedy postačovala i nižší míra podobnosti mezi výrobky a službami, než běžná míra podobnosti, která byla v tomto případě shledána.

Žalovaný sice konstatoval, že napadená ochranná známka byla přihlášena pro stavební materiály nekovové (s výjimkou přírodního a umělého kamene, střešních izolačních desek a

desek voděvzdorných a zvukotěsných pro stavební průmysl a sila), zejména neglazované slinuté obkladové materiály, a že namítané ochranné známky jsou ve třídě 19 zapsány pro stavební materiály nekovové z přírodního nebo umělého kamene, např. tašky a dlaždice z přírodního nebo umělého kamene, přírodní kámen, umělý kámen. Nicméně prvostupňové rozhodnutí na str. 7 uvádí: „Spotřebitel by se také mohl domnívat, že namítající rozšířil svůj výrobní program a do výrobní řady pod označením ‚TAURUS‘ zahrnul další obdobné výrobky s odlišným materiálovým složením“. Žalovaný na toto navázal na str. 10 svého rozhodnutí se závěrem, „v případě, že by spotřebitel možnost přímého srovnání výrobků přihlašovatele a namítajícího na trhu neměl, což je v praxi případ běžnější, je ještě pravděpodobnější možnost, že by si výrobek produkováný přihlašovatelem vzhledem ke shodnému, resp. podobnému, označení spojil s namítajícím, který má zapsány dvě namítané ochranné známky tohoto znění, ve slovní i kombinované podobě.“

Správní orgány obou stupňů tak dospěly k celkovému závěru, že v obou případech se jedná o výrobky stejného druhu a charakteru, určené ke stejným účelům, tedy ke stavební činnosti. V prvostupňovém rozhodnutí se *expressis verbis* na str. 7 uvádí, že „se jedná o výrobky pro použití při stavbách, které neobsahují kov a jsou určeny především k obkládání povrchů a stěn, ať už v exteriérech nebo interiérech, tedy ke zcela shodnému účelu a použití“.

Pokud žalobce namítal nesprávné skutkového zjištění a zjevně vadné právní posouzení shodnosti či podobnosti seznamu výrobků a služeb provedené žalovaným v žalobou napadeném rozhodnutí, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 161/2013 – 25. Nejvyšší správní soud konstatoval, že příliš obecnou argumentaci žalovaného v dané otázce tak kompenzuje odůvodnění rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. srpna 2009, č. j. O-443018/19680/ÚPV, tedy prvostupňové rozhodnutí. Zejména to platí pro hodnocení způsobu užití porovnávaných výrobků, kde ze samotného rozkladového rozhodnutí skutečně nevyplývá, zda v rámci stavebních činností plní obě skupiny výrobků totožnou či naopak odlišnou roli (zda jde např. o materiály pro budování stavebních konstrukcí, o výrobky určené pro pohledové krytí vodorovných či svislých ploch, o výrobky pro rozvod vody a energií ve stavbě apod.).

Správní orgán prvního stupně vzal v potaz rozsudek SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, v němž SDEU konstatoval, 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*“. SDEU dále 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. Pojem „pravděpodobnost záměny“ ve smyslu směrnice 89/104/EHS, ale i ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory.

Žalobce ve svém rozkladu ze dne 28. 8. 2009, stejně jako posléze v žalobě, namítal nesprávné vyhodnocení reálného skutkového stavu a z něho plynoucí právní závěry týkající se otázky shodnosti či podobnosti výrobků ve třídě 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Uváděl, že u obou namítaných ochranných známek byl seznam chráněných výrobků zúžen tak, že po odstranění možných pochybností bylo vloženo

upřesňující vymezení „z přírodního nebo umělého kamene“. Žalovaný se sice s touto rozkladovou námitkou vypořádal nedostatečně, nicméně Nejvyšší správní soud shledal za dostačující způsob, jak tuto otázku pojednal ve svém rozhodnutí správní orgán prvního stupně.

Žalobce namítal, že se žalovaný při hodnocení podobnosti relevantních výrobků zjevně neřídil kritériem průměrného spotřebitele, zda tento spotřebitel bude mít dojem, že výrobky přihlašovatele pocházejí od namítajícího. Tvrdil, že z webové prezentace namítajícího www.taurusdruzstvo.cz je zjevné, že toto zemědělské družstvo nevyrábí ani neprodává a nikdy nevyrábělo a neprodávalo neglazované slinuté obkladové materiály, ani žádné jiné obkladové materiály, nedisponuje pro tuto produkci příslušnými zařízeními ani potřebnými technologiemi, a že žádný spotřebitel tedy nemůže mít důvod se domnívat, že neglazované slinuté obkladové materiály označené slovní ochrannou známkou „TAURUS“ jsou či mohou být produktem zemědělského družstva TAURUS, Protivanov.

Tomuto tvrzení by podle názoru Městského soudu v Praze bylo lze přisvědčit, tedy že v inkriminované věci se stěžejí veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky, především potom „Taurus - Slinuté neglazované obkladové prvky“ zařazené do třídy 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, pocházejí od namítajícího - TAURUS, družstvo, držitele titulu „Zemědělec roku 2004“. Není totiž ani sporu o tom, že žalobce je významným výrobcem keramických obkladových materiálů. Nicméně žalobce ve svých podáních toto tvrzení ve vztahu k průměrnému spotřebiteli nijak nedoložil. Žalobce měl možnost opatřit si spotřebitelský průzkum týkající se užívání označení „TAURUS“ ve vztahu k jeho výrobkům a vyvrátit tak účinně tvrzení žalovaného, resp. správního orgánu prvního stupně.

Ze správního spisu Městský soud v Praze ověřil, že žalobce podal dne 26. 5. 2006 návrh na částečný výmaz slovní ochranné známky č. 200236 ve znění „TAURUS“ a kombinované ochranné známky č. 211641, sestávající ze slova „TAURUS“ doplněného siluetou evokující rohy skotu, z rejstříku ochranných známek. Majitelem napadených ochranných známek je družstvo Taurus, zaměřující se primárně na zemědělskou výrobu. Návrh byl odůvodněn tím, že družstvo Taurus napadené ochranné známky neužívá pro všechny výrobky a služby, pro něž ji má zapsány, a to zejména pro výrobky a služby zařazené ve třídě 19 mezinárodního třídění výrobků a služeb, tj. pro stavební materiály nekovové. V řízení však družstvo Taurus doložilo, že v posledních pěti letech užilo zapsané ochranné známky též pro nabídku a dodání stavebního kamene a kamenných dlažeb, a proto Úřad průmyslového vlastnictví přistoupil pouze k částečnému výmazu napadených ochranných známek, přičemž ve třídě 19 nejprve ponechal zápis pro výrobky přírodní kámen, umělý kámen, dlaždice a tašky. Na základě rozkladu podaného žalobcem upřesnil předseda Úřadu průmyslového vlastnictví výrok prvostupňového rozhodnutí tak, že napadené ochranné známky se ponechávají v platnosti pro výrobky zařazené ve třídě 19: „*stavební materiály nekovové z přírodního nebo umělého kamene, např. tašky a dlaždice z přírodního nebo umělého kamene, přírodní kámen, umělý kámen*“ (viz rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2008, sp. zn. O-101074 a sp. zn. O-110610).

Ze správního spisu dále Městský soud v Praze ověřil, že žalobce dne 20. 11. 2006 podal slovní ochranné známky ve znění „TAURUS“, a to pro výrobky zařazené ve třídě 19: „*stavební materiály nekovové (s výjimkou přírodního a umělého kamene, střešních izolačních desek a desek vodězdorných a zvukotěsných pro stavební průmysl a sila), zejména neglazované slinuté obkladové materiály*“. Námitky proti této přihlášce ochranné známky podalo družstvo Taurus pro možnost záměny s jeho vlastními registrovanými ochrannými známkami.

Žalobce namítal porušení zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí a znovu poukazoval na závěry rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2008 č. j. O-101074 a O-110610. Namítal, že citovanými rozhodnutí byly účinky namítaných ochranných známek zúženy jen na podkategorii položky stavební materiály nekovové, konkrétně na výrobky z přírodního či umělého kamene. Namítal, jestliže v jednom správním řízení bylo správním orgánem pravomocně rozhodnuto, že se nejedná o shodné či podobné výrobky, nemůže být stejným orgánem v jiném správním řízení týkajícím se stejných ochranných známek (byť je toto řízení postaveno na částečně jiných principech), rozhodnuto tak, že tyto výrobky shodné nebo podobné jsou.

Tyto námitky musel Městský soud v Praze odmítnout jako neodůvodněné s tím, že řízení o námitkách (inkriminované řízení) a řízení zrušovací jsou založena na zcela odlišných právních principech, a proto nelze bez dalšího přejímat závěry z těchto řízení a dovolávat se skutkové podobnosti. Základním rozdílem v těchto řízeních je skutečnost, že v řízení zrušovacím jde o zasahování do již existujících práv majitele napadené ochranné známky, zatímco v námitkovém řízení je obsah tohoto vlastnického práva teprve vymezován pro futuro. Ve zrušovacím řízení jde tedy o to, neomezovat již nabytá práva více než je to nutné, zatímco v námitkovém řízení naopak jde o to, nezasahovat do práv jiných (starších) majitelů ochranných známek. Zatímco v námitkovém řízení byl uplatněn tzv. kompenzační princip ve smyslu rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, v řízení o zrušení napadených ochranných známek tuto zásadu nebylo možno uplatnit. Žalovaný v napadeném rozhodnutí ze dne 7. 7. 2010 vcelku srozumitelně reagoval na tuto rozkladovou námitku a vysvětlil, že v řízení o výmazu zapsané ochranné známky se řeší odlišné otázky než v řízení o přihlášce nové ochranné známky.

Pokud žalobce namítal rovněž porušení a v rozporu se základními zásadami správního řízení, musel soud rovněž tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Především soud neshledal porušení ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, ani tvrzený odklon od tradičního přístupu k řešení otázky podobnosti výrobků v oblasti známkoprávní. Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 6 As 161/2013 – 25 z okolností je zjevné, že žalobce učinil v roce 2006 návrh na výmaz ochranných známek družstva Taurus ve snaze „otevřít si prostor“ pro přihlášení vlastní slovní ochranné známky ve znění „TAURUS“ pro jím vyráběné výrobky. V řízení o výmazu usiloval svými podáními (včetně podaného rozkladu) o to, aby skupina výrobků, pro něž zůstanou napadené ochranné známky zapsány, byla co nejúžší. Jestliže ovšem žalobce nepodal proti rozhodnutí o výmazu správní žalobu, pak akceptoval výsledek řízení, podle něhož zůstala ochranná známka družstva Taurus zapsána pro některé (byť poměrně úzce konkretizované) výrobky zařazené ve třídě 19 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Žalobci přitom muselo být zřejmé, že tento výsledný stav s sebou nutně

nese riziko, že totožné slovní označení, které mezitím žalobce přihlásil pro jiné výrobky zařazené do téže třídy, bude prohlášeno za zaměnitelné s ochrannou známkou družstva Taurus. Zařazení výrobků do jednotlivých tříd má sice pouze administrativní charakter, děje se však pochopitelně na základě určitých shodných rysů jednotlivých skupin výrobků. V inkriminované věci tedy nebylo možno konstatovat porušení zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí, neboť se jednalo o dvě zcela odlišná řízení a žalobce nemohl očekávat, že v námitkovém řízení bude rozhodováno obdobně jako v řízení zrušovacím.

Podle názoru Městského soudu v Praze rozhodnutí žalovaného není nezákonné, není v rozporu se základními zásadami správního řízení (zásadou legality, materiální pravdy, zákazem zneužití správního uvážení, zásadou správnosti a přesvědčivosti správního rozhodnutí, zásadou nestrannosti, jako i zásadou ochrany práv a zájmů adresátů veřejné správy a zásadou legitimního očekávání).

Podle rozsudku Tribunálu ve věci T-126/03 Reckitt Benckiser (España), SL v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), v němž tribunál konstatoval mj., že účelem požadavku skutečného užívání starší ochranné známky ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství je omezit nebezpečí sporů mezi dvěma ochrannými známkami tím, že jsou chráněny pouze ochranné známky, které byly skutečně užívány, neexistuje-li řádný hospodářský důvod pro jejich neužívání. Uvedený čl. 43 odst. 2 a 3 se naopak netýká posouzení obchodního úspěchu ani kontroly hospodářské strategie podniku nebo navíc toho, že by ochranu ochranných známek vyhradil pouze jejich kvantitativně významnému obchodnímu používání. Cíl sledovaný uvedeným požadavkem tedy nespočívá ani tak v přesném vymezení rozsahu ochrany starší ochranné známky ve vztahu ke konkrétním výrobkům nebo službám, pro které je v daném okamžiku tato ochranná známka užívána, jako spíše v ověření obecnějším způsobem, že byla starší ochranná známka skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána. (viz body 42–43)

Článek 43 odst. 2 poslední věta nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že pokud byla ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou pro to, aby uvnitř ní mohly být rozlišeny některé podkategorie, které by mohly být považovány za samostatné, má důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro „část těchto výrobků nebo služeb“ v námitkovém řízení za následek pouze ochranu podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána. Pokud by naopak ochranná známka byla zapsána pro výrobky nebo služby vymezené tak přesným a ohraničeným způsobem, že by nebylo možné provést podstatná dělení uvnitř dotyčné kategorie, důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro uvedené výrobky nebo služby by se nezbytně týkal, pro účely projednání námitek, celé této kategorie. Ačkoli je totiž účelem pojmu „částečné užívání“, aby ochranné známky, které nebyly užívány pro danou kategorii výrobků, byly dostupné, nesmí mít však za následek to, že zbaví majitele starší ochranné známky jakékoli ochrany pro výrobky, které, aniž by byly striktně totožné s výrobky, pro které mohl prokázat skutečné užívání, nejsou podstatně odlišné od těchto výrobků a spadají do stejné skupiny, která nemůže být rozdělena jinak než náhodně. V tomto ohledu není v praxi pro majitele ochranné známky možné, aby předložil důkaz o užívání ochranné známky pro všechny představitelné varianty výrobků, na něž se zápis vztahuje. V důsledku toho se pojem „část výrobků nebo

služeb“ nemůže vztahovat na všechny obchodní variace obdobných výrobků nebo služeb, ale pouze na výrobky nebo služby dostatečně odlišné pro to, aby mohly představovat soudržné kategorie nebo podkategorie. (viz body 44–46)

Žalobce namítal, že předseda Úřadu průmyslového vlastnictví v rozhodnutích o výmazu ochranných známek družstva Taurus ze zásad vymezených v tomto rozsudku Tribunálu, a měl na jednou přijatých závěrech setrvat i v dalším řízení, tj. v řízení o přihlášce žalobcovy slovní ochranné známky. Rozdíl mezi oběma řízeními byl již pojednán výše, a proto Městskému soudu v Praze nezbývá než znovu připomenout, že pokud žalobce měl zájem na tom, že se stal citovaný rozsudek Tribunálu podkladem pro námitkové řízení, měl možnost využít tohoto rozsudku jako inspirace a doložit, že jeho výrobky, tj. „Taurus - Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění“ jsou výrobky dostatečně odlišné pro to, aby mohly představovat soudržné kategorie nebo podkategorie.

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.

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 29. dubna 2015

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu