



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobců: 1) Mgr. M. P.**, bytem Č. B., **2) Ing. T. A.**, bytem B. (právní nástupci společnosti Babiččiny nudle s. r. o.), oba zastoupení Ing. Jiřím Sedlákem, patentovým zástupcem se sídlem Husova 5, České Budějovice, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, **za účasti osoby zúčastněné na řízení: společnost EUROICE s.r.o.** IČ: 45539081 se sídlem Janderov 261, Chrudim - Presy o žalobě na přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 10. 2010 zn. sp.: O-466375, č. j. O-466375/68561/2009/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í

I. **Předmět řízení**

Společnost Babiččiny nudle s.r.o. (právní předchůdce žalobců označených v záhlaví tohoto rozsudku a dále také označená jako žalobkyně) se podanou žalobou domáhala přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 10. 2010, zn. sp.: O-466375, č. j. O-466375/68561/2009/ÚPV, jímž byl zamítnut její rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 11. 2009 o zamítnutí námitek proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení „Babiččiny“, jehož přihlašovatelem je společnost EUROICE s.r.o.

Žalobkyně v řízení před žalovaným uplatňovala námitky proti zápisu označení „Babiččiny“, přihlášeného osobou zúčastněnou na řízení, a to dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a g)

zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochranných známkách).

Rozsudkem ze dne 28. 3. 2014, sp. zn. 9A 261/2010 - Městský soud v Praze podanou žalobu zamítl s odůvodněním, že správní orgány obou stupňů ve svých závěrech, že přihlášené označení není podobné starší ochranné známce žalobkyně, a proto pro spotřebitelskou veřejnost nejsou obě označení zaměnitelná, nevybočily z mezí správního uvážení.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2014, č. j. 1 As 79/2014-39 byl zamítavý rozsudek Městského soudu v Praze zrušen v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011-154. Nejvyšší správní soud v uvedeném rozhodnutí řešil z důvodu nejednotné názorové a judikatorní linie rozhodnou právní otázku, zda posouzení zaměnitelnosti ochranných známek dle § 7 odst. 1 písm. a) a dotčení na právech osoby, namítající přihlášku ochranné známky podanou ve zlé víře dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, je věcí správního uvážení či nikoliv. Dospěl k závěru, že v takových případech se správní uvážení neuplatní a uvedené otázky jsou věci výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Uvedený závěr judikatorně zavazuje správní soudy, aby při přezkumu zákonnosti rozhodnutí ve věcech ochranných známek dle ust. § 7 cit. zákona neposuzovaly závěry Úřadu průmyslového vlastnictví z hlediska volného uvážení tohoto úřadu, a tím nebyly vázány určitou mírou akceptace věcného přezkumu jeho rozhodnutí. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nastoluje způsob soudního přezkumu, který nespočívá toliko v přijetí takové volby rozhodnutí Úřadu mezi možnými alternativami, která nevybočuje z mezí logického usuzování o co nejprůběhavějším právním posouzení skutkového stavu věci, ale spočívá v tom, že sám soud přímo zhodnotí správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav.

Pro uvedený účel Nejvyšší správní soud v otázce zaměnitelnosti ochranných známek vytýčil jako nezbytné učinit výklad příslušného neurčitého právního pojmu, s nímž zákon o ochranných známkách spojuje možnost zápisu přihlášeného označení do registru ochranných známek a garantuje jeho další známkoprávní ochranu.

Vázán rozsudkem Nejvyššího správního soudu, Městský soud v Praze opětovně podrobil napadené rozhodnutí přezkumu a znovu přistouplil k projednání žalobních námitek.

II. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (napadené rozhodnutí)

Žalovaný vyšel v napadeném rozhodnutí ze zjištění, že Úřadem průmyslového vlastnictví bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí námitek uplatněných žalobcem ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů, přičemž námitky podle § 7 odst. 1 písm. j) citovaného zákona byly obsahově podány ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) citovaného zákona a tak je také prvostupňový správní orgán se souhlasem žalobce vypořádal. Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že namítaná kombinovaná ochranná známka žalobce ve znění „Babiččiny nudle“, není shodná ani podobná přihlašovanému kombinovanému označení „Babiččiny“ z vizuálního hlediska, jenž je v tomto případě rozhodující. Správní orgán dospěl k závěru, že nehrozí záměna těchto srovnávaných označení a to i přes shodnost či podobnost srovnávaných výrobků a služeb, proto byly námitky podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona shledány jako neopodstatněné. Námitky posouzené jako podané ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. g) (uplatněny podle § 7 odst. 1 písm. j)) byly rovněž zamítnuty s tím, že označení, tj. obchodní firma namítajícího „Babiččiny nudle s.r.o.“ nemůže

získat dostatečnou rozlišovací způsobilost pro výrobky jednoho subjektu, neboť dodatek s.r.o. je nedistinktivní a kmen „Babiččiny nudle“ je k označování těstovin užíván na trhu několika subjekty najednou. Pouhý slovní prvek „Babiččiny“ není dostatečným důvodem pro shledání podobnosti srovnávaných označení, zvláště pro výraznou grafickou podobu přihlašovaného označení. Námitky posouzené jako námitky dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) byly proto rovněž shledány jako neopodstatněné i přes zjištěnou podobnost srovnávaných výrobků a služeb a prokázání překonání místního dosahu namítaného označení.

Žalovaný se v napadeném rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami žalobkyně.

Žalobkyně v podaném rozkladu vytýkala, že byl nesprávně vyložen a aplikován právní pojem pravděpodobnosti záměny. Uvedla, že nemá-li spotřebitel vždy možnost vzájemného srovnání obou označení najednou, pak postačuje ke shledání pravděpodobnosti záměny pouhá asociace mezi srovnávanými označeními. Podle žalobkyně se porovnávána označení shodují jak v dominantním prvku „Babiččiny“, tak i v obrazovém prvku těchto označení, který znázorňuje babičku v čepci a brýlích, přičemž srovnávaná označení se liší pouze v nedistinktivním prvku „nudle“. Upozornila, že zkoumání podobnosti nemůže být založeno jen na porovnávání jednotlivých prvků, nýbrž je zapotřebí je zkoumat jako celek. Spotřebitel nebude vnímat druh a rozdíly slovních prvků označení a analyzovat její detaily. Nebude zkoumat, která z babiček je starší, jak je oblečená či jak je ztvárněná v grafickém vyobrazení, neboť spotřebiteli utkví pouze motiv babičky v čepci a nápis „Babiččiny nudle“, případně jen „Babiččiny“. Obrazové prvky mají shodný významový obsah a nelze vejít na to, že fonetické hledisko má mizivý význam. Žalobkyně je toho názoru, že u kombinovaných označení hrají slovní prvky zásadnější roli než prvky grafické. Podle žalobkyně nastává zřejmá shoda v dominantním slovním prvku obou označení foneticky shodném. Uvedla, že při porovnávání je prioritní úvahou, které elementy označení jsou shodné, nikoliv odlišné, neboť vůdčí ideou známkového práva jsou široké možnosti každého přihlašovatele ve volbě známkového motivu a prvku označení, které nemohou evokovat příbuznost a shodnost s označeními již zapsanými. Protože srovnávané výrobky a služby jsou u přihlašovaného označení a namítané ochranné známky shodné či podobné, mělo by být hodnocení shodnosti či podobnosti prováděno velmi striktně ve světle rozhodnutí Evropského soudního dvora C-39/97 ve věci „Canon Kabushiki Kaisha“. Žalobkyně v rozkladu souhlasila s překvalifikováním jeho námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. j) na námitky ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. g), neztotožnila se však s názorem Úřadu, že obchodní firmě žalobkyně chybí distinktivní prvek, který by jej odlišil od jiných ekonomických subjektů, nabízejících stejný druh výrobku. V obchodním rejstříku jsou zapsány pouze dvě obchodní firmy obsahující slovní prvek „Babiččiny“ a to Babiččiny nudle s.r.o. (žalobkyně) a Babiččiny kočárky s.r.o. Žalobkyně je nositelkou tohoto označení s větším než místním dosahem působnosti, a proto lze předpokládat, že její obchodní firma je zapsána v myslích spotřebitelů a nelze vyloučit možnost zásahu do zákonem chráněných starších práv žalobce.

Žalovaný v rozhodnutí přihlédl i k vyjádření přihlašovatele kombinovaného označení „Babiččiny“, který odkázal na to, že slovní prvek „Babiččiny“ je prvkem obecně užívaným, který tudíž nemá charakter dominantního prvku a nemůže si ho pro sebe nikdo monopolizovat. Slovní prvky srovnávaných označení jsou nedistinktivní ve vztahu k nárokováným výrobkům, a proto srovnávaná označení spotřebitel nebude vnímat jako označení umožňující odlišit výrobky různých subjektů a fonetické hledisko má mizivý význam. Jde o prvky obecné a popisné, které mohou být součástí ochranných známek jen v případě jejich doplnění distinktivními prvky slovními či obrazovými, a proto slovní prvky nemají dominantní charakter. Slovní prvky „babiččiny“ a „nudle“ jsou nedostatečně distinktivní, také přihláška slovní ochranné známky ve znění „Babiččiny nudle“ byla zamítnuta pro nedostatek její rozlišovací způsobilosti. Přihlašovatel také ve svém vyjádření zmínil názor, že užívání slovního prvku „nudle“ pro ostatní

potravinářské a zemědělské produkty, kromě těstovin, je klamavým údajem o povaze výrobku a je tudíž v rozporu s § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. K tomuto závěru dospěl po zjištění správní praxe Úřadu ve věci ochranné známky ve znění „Chalupářská slivovice“. Argumentaci žalobkyně z hlediska § 7 odst. 1 písm. g) zákona považoval za irelevantní s tím, že spotřebitel nebude zjišťovat na internetu, kolik subjektů má ve svém obchodní firmě obsažen slovní prvek „babiččiny“ a poukázal na to, že i obchodní firma žalobkyně se skládá z nedistinktivních prvků, které jsou schopné jen obtížně odlišit dva soutěžitele na trhu se shodnými či podobnými výrobky.

Při posuzování rozkladových námitek žalobkyně a vyjádření přihlašovatele žalovaný vyšel ze zjištění, že přihlašované kombinované označení:



bylo přihlášeno s právem přednosti od 6. 3. 2009 a zveřejněno dne 1. 4. 2009 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd 29, 30 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Namítaná kombinovaná ochranná známka:



byla přihlášena s právem přednosti ode dne 20. 7. 2007 a zapsána do rejstříku ochranných známek dne 18. 6. 2008 pro seznam výrobků zařazených do tříd 29, 30 a 31 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Z uvedeného vyplynulo, že namítaná ochranná známka má dřívější právo přednosti než přihlašované označení.

Při posuzování pravděpodobnosti záměny namítané ochranné známky a přihlašovaného označení dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) žalovaný nejprve vymezil, kdo je průměrným spotřebitelem, který přijde s přihlašovanými výrobky do styku. Žalovaný shledal, že se bude jednat o nijak ohraničenou skupinu spotřebitelů, o běžnou spotřebitelskou veřejnost, která si kupuje různé druhy potravin a dále všechny subjekty, které poptávají zprostředkovatelskou činnost v obchodu, reklamu, inzerci apod. Žalovaný prováděl porovnání označení jak v celku, tak z hlediska jejich jednotlivých prvků, které popsal.

Po rozboru všech prvků porovnávaných označení žalovaný shledal, že nejpodstatnější pro posouzení pravděpodobnosti záměny je hledisko vizuální, neboť obě označení jsou přihlašovaná v kombinované podobě, tj. ve spojení s obrazovými prvky, které si spotřebitel bude snadněji pamatovat. Shodný slovní prvek „Babiččiny“ postrádá ve vztahu k výrobkům a službám vztahujícím se k potravinám rozlišovací způsobilost, neboť spotřebiteli navozuje,

představu tradiční výroby nabízených výrobků, jakoby od babičky, a proto k tomuto slovnímu prvku nelze přihlídnout vzhledem k jeho nedistinktivitě. Shodné je vyobrazení ženy, která má souvislost se slovním prvkem „Babiččiny“, má navozovat představu babičky. Konkrétní vyobrazení prvku babičky je v porovnáváných případech odlišné. U přihlašovaného označení působí dojmem moderní ženy - svěžeji, upraveněji i ve vyšším věku, naproti tomu u namítané ochranné známky je použit obrazový prvek babičky ztvárňující stařenku, jakožto ženu velmi pokročilého věku, tradiční babičku, která je sice upravená, ale oblečená do šatů na dnešní dobu nemoderních. Tato postava vzbuzuje dojem letité stařenky, která sice nejde s dobou, ale umí dobře vařit. Obrazový prvek babičky je ve vztahu k slovnímu prvku „Babiččiny“ nadán velmi nízkou rozlišovací způsobilostí, stejně tak jako výraz „nudle, které jsou obecně používanými výrazy pro potraviny a postrádají rozlišovací způsobilost ve vztahu k nárokováným výrobkům. Proto dle žalovaného nelze k těmto prvkům přihlížet a rozlišovací způsobilost namítané ochranné známky jako celku je nízká vzhledem k velmi nízké distinktivitě obsažených prvků. Proto tato ochranná známka mohla být zapsána do rejstříku ochranných známek a stejně tak přihlašované označení je schopné zápisu do rejstříku ochranných známek jen jako celek s ohledem na provedení obrazového prvku babičky. Ztvárnění prvku babičky ve srovnávaných případech je navzájem odlišné, neboť působí odlišným celkovým dojmem. Z tohoto důvodu nebyla zjištěna shodnost ani podobnost srovnávaných označení z vizuálního hlediska, přičemž z fonetického hlediska, vzhledem ke snížené distinktivitě vyslovovaných slovních prvků „Babiččiny“ a Babiččiny nudle nemůže fonetické hledisko hrát rozhodující úlohu. Z hlediska sémantického žalovaný uvedl, že vyobrazení obrazového prvku babičky sice představuje v obou případech babičku, ale odlišně pojatou, takže obrazový prvek má sice shodný význam, ale odlišný sémantický obsah v tom, jak byly odlišnosti takto ztvárněných žen popsány. Dle žalovaného si srovnávaná označení nejsou jako celky podobná.

Při posuzování podmínek stanovených v ust. § 7 odst. 1 písm. a) žalovaný zvážil i rozsudek Evropského soudního dvora C-251/95 ve věci „Sabel“, v němž bylo konstatováno, že vnímání ochranné známky průměrným spotřebitelem hraje rozhodující úlohu v celkovém hodnocení pravděpodobnosti záměny a že spotřebitel obvykle vnímá označení jako celek a nepřistupuje k analýze jeho jednotlivých detailů. Za situace, kdy rozlišovací způsobilost srovnávaných označení jako celku byla shledána jako nízká, bylo nutno posuzovat celkové vyobrazení obrazového prvku babičky v tom rozsahu, v jakém bude vnímáno průměrným spotřebitelem. Žalovaný v dané věci vyloučil použití stanoviska í ESD ve věci „Canon“, neboť výklad dle tohoto rozsudku lze vykládat jen v případě, kde je mezi srovnávanými označeními shledána určitá míra podobnosti a může být konstatováno nebezpečí záměny, což v posuzovaném případě nebylo shledáno, takže kompenzační princip nelze uplatnit. Nadto žalovaný k otázce vjemu spotřebitele uvedl, že v případě, kdy srovnávané výrobky jsou potravinami, u nichž je spotřebitel konfrontován s oběma označeními přímo, např. na regálu v obchodě, takže možnost přímého srovnání je poměrně častá a v myslech spotřebitelů označení vyvolávají celkový odlišný vjem.

Při přezkoumání námitek uplatněných ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona bylo pro žalovaného podstatné zjištění, zda je žalobkyně uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku (zde obchodní firmy žalobkyně), k němuž jí vzniklo právo přede dnem podání napadené přihlášky. I přestože se žalobkyni podařilo doklady prokázat, že jí namítané označení nemá jen místní dosah a že je užíváno pro shodné či podobné výrobky jako přihlašované označení, žalovaný odmítl tvrzení, že obchodní firma žalobkyně je zapsána v myslech spotřebitelů tak, že by si spotřebitele začali toto nedistinktivní spojení, užívané více subjekty, spojovat pouze se žalobkyní. Shodnost použití slovního prvku „Babiččiny“ není dostatečným argumentem pro konstatování shodnosti či podobnosti srovnávaných označení, když prvek „Babiččiny“ je jediným prvkem, který je ve srovnávaných

označení shodný, přičemž přihlašované označení, u něhož je třeba upřednostnit vizuální hledisko, ještě obsahuje obrazový prvek. Proto žalovaný shledal námitky žalobkyně uplatněné materiálně dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. za neopodstatněné.

Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

Proti uvedenému rozhodnutí směřuje podaná žaloba.

III. Žaloba

Žalobkyně v podané žalobě namítala nezákonnost napadeného rozhodnutí spočívající v tom, že zápisem označení „Babiččiny“ do rejstříku ochranných známek je přiznána ochrana označení, které je v kolizi se starším chráněným právem žalobkyně.

Z hlediska námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona žalobkyně zásadní pochybení žalovaného při vydání rozhodnutí spatřuje:

- 1) v posouzení rozlišovací způsobilosti slovního prvku „Babiččiny“ a v porušení zásady předvídatelnosti rozhodování,
- 2) v posouzení zaměnitelnosti obrazových prvků označení,
- 3) v chybném posouzení označení jako celku

Ad 1) Žalobkyně vytkla žalovanému, že slovní prvek „Babiččiny“ hodnotí jako prvek popisný, jako určení druhu nudlí určité kvality – domácí výroby, a proto žalovaný také odmítl i zápis ochranné známky žalobkyně ve znění „BABIČČINY NUDLE“. Tuto správní úvahu však považuje za chybnou s tím, že neodpovídá skutkovému stavu, neboť slovní prvek „Babiččiny“ neoznačuje druh potravin určité kvality, ani tradičně po domácku vyráběné potraviny podle originální receptury, jak je uvedeno v napadeném rozhodnutí, protože tyto potraviny se vyrábějí jako všechny srovnatelné produkty, průmyslovou automatizovanou výrobou a toho faktu si je spotřebitel plně vědom. Jestliže žalovaný považuje označení „Babiččiny“ za označení popisné jen na základě určení tohoto prvku jako synonyma pro tradiční domácí výrobu, pak je jeho úvaha nesprávná a je v rozporu s komunitární registrací slovních označení s prvkem „BABIČČINY“, neboť Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu – OHIM posoudil rozlišovací způsobilost slovních označení nejen „Babiččiny nudle“, ale i „Babiččiny těstoviny“ a „Babiččin čaj“ jako dostatečnou. Žalovaný byl seznámen se skutečností, že OHIM zapsal slovní ochrannou známku „Babiččiny nudle“, tedy že OHIM ohodnotil rozlišovací způsobilost označení „Babiččiny nudle“. Žalovaný také shledal dostatečnou rozlišovací způsobilost u slovních ochranných známek „BABIČČINA ZELENIHOVÁ SMĚS“ s prioritou ode dne 27. 8. 2002, dále „MAMINČINA“ s prioritou od dne 20. 9. 2002 a „BABIČČINA POLÉVKA“ s prioritou ode dne 18. 1. 2006 a dále „Babiččina sekaná v bránci“ s prioritou ze dne 17. 12. 2008, které jsou registrovány v rejstříku ochranných známek. Žalobkyně v tomto směru poukazuje na princip předvídatelnosti rozhodnutí ve skutkově a právně obdobných případech, kdy má správný orgán dospívat ke stejným právním závěrům a žalovaný měl tedy v této věci rozhodovat stejně, neboť označení, která jim byla již zapsána pro obdobné výrobky, jenž obsahovaly shodný jednotící prvek „babiččin“ resp. „maminčiny“. Žalobkyně se proto domnívá, že rozlišovací způsobilost slovního prvku „Babiččiny“ je dostatečná a že v celkové kompozici napadeného označení tvoří dominantní prvek, který utkví v paměti spotřebitele.

Ad 2) K podobnosti obrazového prvku označení – babičky žalobkyně trvala na tom, že nejsou provedeny natolik odlišně, aby mohla být vyloučena pravděpodobnost záměny mezi běžnými spotřebiteli. Žalobkyně odmítla argument žalovaného, že spotřebitel bude mít možnost srovnání označení přímo, neboť se jedná o běžné zboží - potraviny, neboť takový argument odporuje běžné rozhodovací praxi Úřadu, která předpokládá, že spotřebitel nebude mít možnost přímého srovnání označení. Žalobkyně není ve shodě s tvrzením žalovaného, že obrazové prvky babiček mají odlišný sémantický význam. Namítala, že jde o jednoduchý vjem vyobrazení babiček, aniž by je spotřebitel podroboval rozboru z pohledu modernosti či dobovosti oděvu nebo umístění obrázku babičky do rámečku, neboť právě analýza detailů odporuje běžně aplikované zásadě vnímání označení spotřebitelem jako celku bez analýzy detailů. Rozhodnutí tak porušuje jednu ze základních zásad posuzování zaměnitelnosti s ohledem na vnímání běžného spotřebitele.

Ad 3) Žalobkyně namítala chybné posouzení podobnosti označení jako celku, neboť žalovaný neprovedl srovnání těchto označení jako celku, ale naopak konstatoval nepodobnost porovnávaných označení pouze na základě odlišného ztvárnění obrazového prvku. Navíc jako odlišnou shledává žalovaný i barvu označení, ačkoliv namítané označení je černobílé, a tedy registrované pro všechny barevné kombinace a varianty. Žalobkyně poukázala na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci T-6/01 MATRATZEN, které se zabývalo hodnocením dominantního charakteru jednoho nebo více prvků s přihlédnutím k vlastnostem každého z prvků a uvedla, že v daném případě je převládajícím slovní prvek „Babiččiny“, na druhém místě je to pak obrazový prvek babičky, tedy další významově shodný obrazový prvek, bez ohledu na detaily jeho zpracování. Žalobkyně namítala, že v celkovém vnímání spotřebitele tedy zaměnitelnost porovnávaných označení zcela objektivně existuje na rozdíl od závěru žalovaného, které vychází ze skutkově i právně vadných východisek.

Z hlediska námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách žalobkyně namítala nesprávné hodnocení podobnosti nezapsaného označení „Babiččiny nudle“ a obchodní firmy „Babiččiny nudle s.r.o.“, kdy úvaha žalovaného o nepodobnosti těchto označení je postavena na nesprávné správné úvaze o popisnosti prvku babiččiny jako prvku označujícího druh či kategorii potravin.

Z uvedených důvodů žalobkyně navrhla, aby soud zrušil napadené rozhodnutí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Žalobkyně v dalším podání předložila soudu rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 8Ca 259/2009, jímž bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 7. 2009 ve věci zamítnutí rozkladu žalobkyně proti rozhodnutí Úřadu o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky žalobce ve znění „Babiččiny nudle“ (sp. zn. O-425949).

IV. Vyjádření žalovaného

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě poukázal na to, že žalobkyně ve svých námitkách v řízení hodnotila slovo „Babiččiny“ stejně jako Úřad, a to tak, že spojení adjektiva „Babiččiny“ s názvem potravin tvoří pouhé laudatorní označení, které je popisné a nedostatečně distinktivní pro účely zápisu ochranné známky. Teprve v žalobě pak zaujímá postoj, že výraz „Babiččiny“ je výrazem fantazijním, který dává spojení „Babiččiny nudle“ dostatek distinktivnosti, aby mohlo být zapsáno. Zápis ochranné známky Společenství však nemění nic na postoji Úřadu, že slovní označení „Babiččiny nudle“ při zkoumání zápisné způsobilosti neobstojí, neboť judikatura se

ustálila na zjištění, že znaky a údaje, které mohou sloužit pro určení vlastností zboží nebo služeb, by měly zůstat volně k dispozici všem podnikatelům, aby mohly být použity při popisu stejných vlastností jejich vlastního zboží. Mimo to zápis ochranné známky Společenství je založen oproti napadenému označení na pozdějším právu přednosti a zmínka žalobkyně, že nemá žádný význam, že napadené označení má starší prioritu než ochranné známky Společenství, je zcela nepochopitelná. Žalovaný uvedl, že rozhodnutí o zamítnutí přihlášky národní ochranné známky bylo vydáno dne 14. 7. 2009 a zápis komunitární ochranné známky byl proveden 27. 1. 2010. Dle žalovaného k zamítnutí námitek při střetu porovnávaných označení nevedla shoda ve slově „Babiččiny“, ale celkové kompozice střetnutých se označení, které jsou označeními kombinovanými a spojují v sobě vlastnosti slovní i obrazové. Mohou obsahovat i jeden prvek zápisu neschopný, tj. nedistinktivní nebo popisný, ovšem za předpokladu, že druhý z údajů je dostatečně nosný a zajistí ochranné známce rozlišovací způsobilost. V případě kombinovaných ochranných známek je rozhodné, které z užitých prvků tomu kterému označení dominují. Oproti žalobkyni uváděným zapsaným ochranným známkám Společenství došlo v konkrétním případě k porovnávání nikoliv slovních, ale kombinovaných ochranných známek. V daném případě tedy neobstojí argumentace označením, které mu nebylo zapsáno jako slovní ochranná známka.

Žalovaný považuje za zcela nesrozumitelné žalobní tvrzení o dostatečné rozlišovací způsobilosti slovního prvku „Babiččiny“, neboť má za to, že žalobkyně nepochopila, že předmětem zkoumání je taková podobnost označení, z níž vyplývá pravděpodobnost záměny označení na straně veřejnosti. Nedostatek rozlišovací způsobilosti ochranné známky je absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti a jako takový by stíhal jak napadenou, tak namítanou ochrannou známku.

K námitkám odlišnosti vyobrazení babiček žalovaný uvedl, že správná úvaha o vyobrazení babiček a o jejich odlišnostech je přesvědčivá a logicky zapadá do celkového posuzování porovnávaných známek. Obrázky žen totiž ilustrují slovní prvek „Babiččiny“, přičemž srovnávaná vyobrazení jsou natolik odlišná, že jejich znaky jsou sto odlišit celkový dojem obou označení a žalovaný dostatečně provedl celkové srovnání těchto známek, přičemž nehodnotil barevnost přihlášeného označení, ale zmínil jej pouze v rámci popisu grafických prvků. V případě porovnávaných známek byla shledána pouze shoda ve významovém a fonetickém hledisku jen u jednoho z prvků, a to ve slově „Babiččiny“ a bylo odůvodněno, proč dle úsudku Úřadu průměrný spotřebitel uvedená označení nezamění.

K námitkám žalobkyně o nesprávném posouzení prvku „Babiččiny“ podle § 7 odst. 1 písm. g) žalovaný poukázal na to, že dne 14. 7. 2009 rozhodl ve věci přihlášené slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“ tak, že toto označení nemá rozlišovací způsobilost a nemůže být zapsáno do rejstříku ochranných známek. Tímto rozhodnutím je Úřad vázán. Pokud tedy Úřad ve své pravomoci rozhodl, že slovní označení „Babiččiny nudle“ nemá rozlišovací způsobilost k tomu, aby mohlo být zapsáno do rejstříku ochranných známek, nemá tuto rozlišovací způsobilost, ani pokud jej má být užito jako namítaného nezapsaného označení užívaného v obchodním styku. V tomto směru žalovaný odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 22/2008, který vyslovil, že nezapsané označení, které má být užito jako namítací materiál, musí mít nad rámec požadovaný zákonem rovněž atributy požadované obecně pro ochrannou známku.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

V. Osoba zúčastněná na řízení

V řízení uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení společnost EUROICE s.r.o., která je přihlašovatelem napadené ochranné známky. K věci se však blíže nevyjádřila.

VI. Jednání před soudem

Při jednání před soudem zástupkyně žalobkyně shodně s odkazem na přednes v předcházející věci sp. zn. 9A 260/2010, který lze použít i pro účely této věci (viz odkaz v záznamu na shodnou protokolaci), setrvala na distinktivitě známkového motivu babičky jako dominantního prvku, který vyvolává podobnost a zaměnitelnost porovnávaných označení. Setrvala rovněž na argumentaci, že žalovaný popisnost prvku „Babiččiny“ dovozuje z významu tohoto prvku jako synonyma pro tradiční domácí výrobu, což nemá oporu ve skutkovém stavu. Uvedla, že ze spisu je patrné, jaký velký obrat na trhu je u výrobků označených „Babiččiny nudle“ realizován, a soud by měl vzít v úvahu, že slovní označení „Babiččiny nudle“ bylo zapsáno jako slovní ochranná známka v r. 2011. V databázi ochranných známek je prvek „Babiččiny“ zapsáno pouze pro žalobkyni a osobu zúčastněnou a nikoliv pro třetí osoby, připustila však jednu výjimku zapsanou pro subjekt Racio. Je toho názoru, že za situace, kdy byly v r. 2005 a v r. 2007 zapsány prioritně starší ochranné známky žalobkyně, není možné, aby v r. 2009 byla přihlášena ochranná známka se shodným slovním prvkem a podobným známkovým motivem a zasáhla tak do práva žalobkyně.

Zástupkyně žalobkyně dále uvedla, že kombinovaná ochranná známka „Babiččiny nudle“ není zapsána jen pro těstoviny, ale pro široký seznam výrobků, který zahrnuje veškeré potraviny. K dotazu soudu připustila, že ochranná známka „Babiččiny nudle“ není v současné době užívána pro jiné výrobky než těstoviny, ale pro ty je užívána s vysokým obratem výrobků a pro jiné potraviny jsou užívány jiné ochranné známky s prvkem „Babiččiny“.

V této souzené věci dále doplnila, že podle názoru žalobkyně není možné vycházet při hodnocení záměny označení ze situace na trhu a to navíc ze situace momentální, ale je třeba striktně porovnat seznamy výrobků a služeb, zejména u kombinované ochranné známky „Babiččiny nudle“ s ochrannou známkou „Babiččiny“ a také je třeba situaci hodnotit s ohledem na rok 2009, kdy byly přihlášeny ochranné známky „Babiččiny“, resp. „Babiččiny dobroty“ a nikoliv se situací nyní, kdy se rozmohlo užívání slovního prvku „Babiččiny“ pro označování jiných výrobků.

Zástupkyně žalovaného zdůraznila posuzování známkových motivů jako celků. Předložila zobrazené známkové motivy ve větším měřítku a přestřela, v jaké podobě je ochranná známka žalobkyně užívána na trhu. Jedná se tedy o odlišné obrázky babiček. Odmítla názor žalobkyně na monopol slovního prvku babičky z důvodu fantazijnosti tohoto prvku s vyobrazením jakékoliv ženy. Není korektní, aby k době rozhodování žalovaného v této věci, tj. k r. 2010 bylo argumentováno se slovní známkou „Babiččiny nudle“, která v té době zapsána nebyla a nakonec byla zapsána na základě průkazu vžitosti a rozlišovací způsobilosti na trhu.

Zástupkyně žalovaného předložila výpis z rejstříku ochranných známek, jímž dokládá, že v rejstříku jsou zapsány i ochranné známky třetích osob a poukázala na jiné výrobky v obchodech označené prvkem babičky.

Zástupce osoby zúčastněné na řízení k dotazu soudu, proč se rozhodli o ztvárnění předmětného označení právě v přihlášené podobě, uvedl, že na trhu je řada výrobků pod označením „Babiččiny“, jde o obecné slovo. Osoba zúčastněná na řízení je výrobcem mražených polotovarů, zmrzlin, a protože v tomto směru využívali starých receptur, rozhodli se přihlásit předmětné označení. Při vytváření známkového motivu učinili opatření, aby označení

nebylo zaměňováno, a proto jej graficky odlišili. Vycházeli také z toho, že žalobkyně má pod ochrannou známkou chráněny jen těstoviny.

VII. Posouzení věci městským soudem

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního v mezích žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 odst. 1 s.ř.s.).

Žaloba není důvodná.

V dané věci jsou mezi účastníky řízení sporné důvody zamítnutí námitek žalobce proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení do rejstříku ochranných známek:

- uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. a
- uvedené v § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., neboť žalobce souhlasil s překvalifikací jeho námitek (původně uplatněných nepřípadně s odkazem na § 7 odst. 1 písm. j) zákona).

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) cit. zákona přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen “námitky”) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje I pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Podle uvedeného ustanovení je při posuzování zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek klíčový pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“.

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

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

A) Výklad právního pojmu „pravděpodobnost záměny ochranné známky“

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

Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle § 1 zákona o ochranných známkách je za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008 č. j. 4 As 90/2006 – 123).

Mezi dvěma ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudky ESD ze dne 29. 9. 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29; a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17).

Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudek ESD ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23).

Nejvyšší správní soud ve své judikatuře dovodil, že podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek. Těmi jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 – 141 a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Evropského soudního dvora tzv. kompenzační zásadu (viz výše uvedený rozsudek Canon, bod 17) spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z tzv. kompenzační zásady ovšem nelze dovozovat, že větší podobnost výrobků či služeb lze kompenzovat zjištěnou nepodobností porovnávaných ochranných známek (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141). Kompenzační zásada se tedy uplatní jen v případech, kdy jde o podobnost (v různé míře) na straně porovnávaných ochranných známek i na straně výrobků a služeb, které mají být porovnávanými známkami chráněny.

Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. Obdobně judikuje i Evropský soudní dvůr, podle něhož pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu (rozsudek ze dne 11. 11. 1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 22). Globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23).

Pokud jde o srovnání označení, pravděpodobnost záměny je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je

nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; a Calvin Klein Trademark Trust, bod 45). Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153).

Se známkoprávní ochranou je pojmově spjato, že různé ochranné známky mají různý stupeň podobnosti, neboli že míra pravděpodobnosti záměny se u každé z ochranných známek odlišuje a nelze ji paušálně považovat za identickou, v důsledku čehož se nutně různí i úroveň ochrany, které se jednotlivé ochranné známky těší. Ostatně z takového pojetí známkoprávní ochrany vychází i Evropský soudní dvůr, který kupř. judikuje, že čím vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny (např. rozsudek ze dne 11. 11. 1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 24) nebo že známky, jež mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti ať už samy o sobě nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, požívají větší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí (rozsudek ze dne 29. 9. 1998, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97, bod 18).

Zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení z důvodu pravděpodobnosti záměny není dána jakoukoliv podobností. Z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách jednoznačně plyne, že zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení indikuje jen podobnost závadná, tj. podobnost zaměnitelná (starší literatura a judikatura hovoří též o podobnosti či zaměnitelnosti šalebné), tedy jen taková podobnost mezi přihlašováním označením a starší ochrannou známkou (popřípadě mezi výrobky či službami, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují), jež působí pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (zaměnitelnost) ohledně původu výrobků či služeb (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008 č. j. 4 As 90/2006 – 123).

B) Posouzení žalobních námitek

Pro zodpovězení otázky zaměnitelnosti je rozhodující vyjít z hlediska, jak přihlašované označení *působí* na průměrného spotřebitele a zda jsou porovnávána označení v tomto působení shodná či jsou si podobná tak, že by mohlo dojít k jejich záměně ve vztahu k podobným výrobkům ve třídách 29 a 30, pro které je zápis požadován.

V dané věci je pro vjem průměrného spotřebitele rozhodné, že obě srovnávaná označení jsou označeními *kombinovanými*, obsahujícími jak slovní, tak obrazové prvky a že průměrným spotřebitelem je každý, kdo s přihlašováním výrobky přichází do styku běžně na trhu potravin, v potravinových obchodech, neboť jde o označení potravinářských výrobků. Podstatné také je, že běžná veřejnost se při styku s prodejem potravin setkává s výrobky různých výrobců a distributorů, jejichž označení může nést podobné prvky např. tam, kde takové prvky deklarují povahu potraviny, která je nabízena k prodeji.

Vzhledem ke shora uvedenému soud předně u námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona neshledal důvodnou žalobní námitku nesprávného hodnocení slovního prvku “Babiččiny” (námitka ad 1). Tato námitka včetně odkazu na komunitární registraci slovních označení s prvkem „Babiččiny” zavádí posouzení vjemu přihlašovaného označení, které je

kombinované, do roviny posuzování přihlášek *slovních* označení, obsahujících prvek „Babiččiny“, a to bez uvědomění si relevantního významu distinktivitu prvku. Distinktivitu, zvláštnost či fantazijní výraz označení nelze dovozovat z toho, že předmětná potravina není vyráběna po domácku, ale průmyslově, nýbrž z toho, zda jde o označení běžné, o druhový název či zda je natolik proslulé, že již nejde o jeho vnímání jako běžného výrazu. Žalobkyně v tomto žalobním bodě ani nezdůvodnila, proč ona, na rozdíl od žalovaného, považuje tento slovní prvek za fantazijní a pouze neguje názor žalovaného, že označení „Babiččiny“ je označením popisným.

Soud přisvědčuje žalovanému v tom, že slovní prvek „Babiččiny“ je sám o sobě prvkem popisným, který znamená, že je něco „babičky“ či od „babičky“. Lze souhlasit, že ve spojení s určitou potravinou může právě u průměrného spotřebitele vyvolávat dojem tradiční, pečlivé domácí výroby, tedy představu potraviny (u přihlašovatele „dobroty“, u žalobkyně „nudlí“) určité kvality. Přitom ale není podstatná realita, že i takové nudle jsou vyráběny průmyslově, nikoliv babičkou, jde jen o to, že takový přívlastek je běžným slovem a jen vytváří dojem kvalitnější potraviny či potraviny známé již z dob našich babiček. Proto slovní prvek „Babiččiny“ je popisného charakteru a není nadán zvláštní rozlišovací způsobilostí. Na uvedeném nic nemění námitky žalobkyně, poukazující na zápis slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“ u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) z důvodu dostatečné distinktivitu tohoto označení. Tento úřad totiž posuzoval distinktivitu nikoliv toliko slovního prvku „Babiččiny“, ale spojení tohoto prvku s dalšími slovními prvky, stejně tak, jak to učinil i žalovaný při zápisech jiných ochranných známek („BABIČINA ZELENINOVÁ SMĚS“ - priorita r. 2002, „BABIČČINA POLÉVKA“ - priorita 2006 a „Babiččina sekaná v bránici“ - priorita 2008 apod.) K okolnostem zápisu některých ochranných známek, obsahujících předmětný prvek, se zdejší soud již vyjádřil v rozsudku pod sp. zn. 9 Ca 202/2010, v níž byla žalobkyni zamítnuta přihláška ochranné známky „BABIČČINY FLEKY“, a to z pohledu okolností zápisu v době, kdy byly přihlášky podány, oproti pozdějšímu masivnějšímu rozvoji trhu a širší nabídce výrobků označených stejnou metodikou, a z pohledu jiných typů výrobků. Protože není úkolem soudu v tomto řízení přehodnocovat přihlášky ochranných známek z let 2002, 2006 a 2008 a vzhledem k tomu, že šlo o distinktivitu *slovních* ochranných známek jako *celku*, nikoliv pouhého slovního prvku „Babiččiny“, a také nešlo ani o distinktivitu známek kombinovaných, které jsou v tomto řízení srovnávány z hlediska zaměnitelnosti jako slovní a grafický celek, nelze vejít ani na námitku žalobkyně, požadující stejné zacházení a posouzení rozlišovací způsobilosti slovního prvku „Babiččiny“ u srovnávaných označení.

V souvislosti s uvedeným a ve vztahu k námitce nesprávného posouzení obrazových prvků označení je také nezbytné pojednat o tom, v jakém smyslu lze rozlišovací způsobilost u slovního prvku „Babiččiny“ hodnotit.

Při posouzení zaměnitelnosti označení je zcela rozhodujícím faktorem celkový dojem označení, tj. jak tato označení působí na spotřebitele nejen svými jednotlivými prvky, ale zejména vjemem takového označení jako celku. Zpravidla nerozhoduje to, co zdůrazňuje žalobkyně, totiž, zda se označení jako celek skládá z distinktivních či nedistinktivních prvků, neboť i celek složený z prvků, které samy o sobě nemají rozlišovací způsobilost (jsou druhové, popisné či co do významu běžné a obvykle používané), může v konečném ztvárnění a spojitosti těchto prvků vytvářet originální a osobitý celek. Záleží na způsobu umístění a ztvárnění jednotlivých, byť nedistinktivních detailů, a na tom, zda tyto detaily jsou ve svém konečném výrazu jako celku schopné individualizovat zboží určitého původu či produkce. V dané věci u přihlášky napadeného označení a při posuzování namítané ochranné známky, u nichž u obou jde o kombinované označení, v němž z hlediska vjemu spotřebitele budou hrát rozhodující úlohu

obrazové prvky, je poukaz žalobkyně na nedistinktivitu slovního prvku „Babiččiny” nepodstatný. Pokud tedy žalovaný konstatoval nedistinktivitu slovního prvku „Babiččiny”, pak toto konstatování nemělo za cíl posouzení zápisné způsobilosti přihlášeného označení či snad korekci zápisné způsobilosti u již dříve zapsaných ochranných známek, nýbrž toliko to, že má-li slovní prvek „Babiččiny”, nízkou rozlišovací způsobilost pro jejich popisnost a běžnost, pak se bude spotřebitel orientovat podle spojení tohoto slovního prvku s ostatními prvky, a jimi jsou prvky obrazové, které mu nepochybně utkví v paměti. Pouze v tomto směru mělo význam posouzení žalovaným, že slovní prvek „Babiččiny” nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Soud ani z rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 8Ca 259/2009, jehož se žalobkyně dovolává, neshledává podporu pro uvedené žalobní tvrzení. Z tohoto rozsudku je zřejmé, že soud nevešel na námitky žalobkyně, že slovní ochranná známka ve znění „Babiččiny nudle” je fantazijní a má dostatečnou rozlišovací způsobilost a v podstatě stvrdil názor Úřadu, že přihlášená ochranná známka nemá schopnost pro svou druhovost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje. Tento soud zrušil rozhodnutí Úřadu z jiného důvodu - pro nedostatečné odůvodnění správní praxe, při které Úřad vydával předcházející kladná rozhodnutí Úřadu s obdobným přívlastkem „babiččiny”.

Nemá-li slovní prvek „Babiččiny” sám o sobě dostatečnou rozlišovací způsobilost a je-li spojen s dalšími výraznými obrazovými prvky, pak neobstojí ani námitka žalobkyně, že v celkové kompozici označení je z důvodu distinktivy slovní prvek “ Babiččiny” vnímán spotřebitelem jako prvek dominantní.

S uvedeným je spojena nedůvodnost námitky žalobkyně o chybném posouzení označení jako celku (námitka ad 3). Tuto námitku považuje soud za související s námitkou nesprávného posouzení působení obrazového prvku „babiček” v obou označeních (námitka ad 2).

V daném případě záleží na zrakovém, sluchovém i významovém vjemu běžného spotřebitele, zda konkurující si označení vnímá jako zaměnitelně podobná. Spotřebitel vnímá označení v jeho celku tak, jak se mu otiskne v paměti, a je-li označení složeno z více, byť nedistinktivních prvků, avšak výrazných a umístěných tak, že vytvářejí určitý paměťový a zapamatovatelný obraz, pak je právě rozhodující takto vytvořený paměťový obraz.

Soud považuje za věcně správné odlišení otázky distinktivy jednotlivých prvků označení na straně jedné a vstup označení jako grafických, objektivně vnímatelných celků do vjemu – paměti běžného spotřebitele na straně druhé. V dané věci soud shodně se žalovaným považuje za dobře a primárně vizuálně rozeznatelný a odlišně zachytitelný především tvar grafického ztvárnění obou označení a dále i vyobrazení babiček jako výrazného prvku označení. Žalovanému tedy lze přisvědčit v jeho skutkové analýze - porovnávání – od popisu vyobrazení babiček v dílčích detailech až po působení jejich obrazového zachycení včetně umístění v označení a srovnatelnosti v celku označení. Lze samozřejmě přijmout jednoduchou úvahu, že obě označení obsahují vyobrazení babiček, touto úvahou se však v této věci nelze ubírat, a to vzhledem k množství výrobků v oblasti potravinového průmyslu na trhu označených slovem „babiččin”, „babiččina”, „babiččino”, u nichž lze předpokládat i použití obrazového ztvárnění babičky v různých možných provedeních. Tak tomu je např. také u kombinovaných ochranných známek odlišných výrobků – destilátů a jejich výrobců, kde se v řadě zapsaných ochranných známek vyskytuje shodný motiv švestek (Moravská slivovice) či jablek (Moravská jablkovice), přičemž tyto známky i při „podobném” motivu určitého plodu jako celek působí odlišně a rozeznatelně (viz např. rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 9A 21/2010, 9 A 20/2010),

neboť nikdo nemá na motiv výrobku či na přívlastek jej charakterizující jedinečný nárok a mohou jej využívat i další výrobci v rozličných vyobrazeních.

Soud z důvodu výše uvedených považuje u kombinovaných označení za rozhodující hledisko vizuální. Podobnost obou označení shledává toliko v tom, že je v označeních užít obrazový prvek babičky. Tato příznačnost pro obě označení a výrobky však nemůže, jak bylo výše odůvodněno, být v této věci zásadním argumentem podobnosti a zaměnitelnosti označení s ohledem na rozvinutý trh výrobků a jejich značení, v němž lze stěží přistoupit na monopol a přisvojení si prvku, který zcela evidentně není fantazijním. S tím souvisí i uplatnění dalšího principu zaměnitelnosti - shledání podobnosti *závadné* (srov. principy výše uvedené). O závadnou podobnost nemůže jít tam, kde je průměrný spotřebitel při výběru výrobků na trhu vystaven široké škále značení při použití prvku „babičky“.

Porovnávání označení je třeba stavět nejen na podobnosti spočívající v použití toliko symbolického a nefantazijního prvku (babičky), ale i na odlišnostech, které jsou při setkání spotřebitele s výrobky takto označenými patrné (tvar, obsah, doprovodné motivy). Soud odlišnosti shledává nejen v obrazovém ztvárnění postav a pohybů babiček v jejich detailech, které zjistily správní orgány, ale zejména v jejich umístění a výrazu, které vytvářejí celkový obrys jejich grafického ztvárnění včetně dalších prvků (babička s náčiním x babička v kruhu), jímž se vytváří jiný komplexní výraz označení, a proto si nejsou srovnávaná označení podobná. Působí tak nejen vzhledem paní či babičky na obrázku, ale i doprovodnými motivy (výrazným kruhem, náčiním, s nímž se na obrázku pracuje, a také písmem). Soud proto zjišťuje, že srovnávaná označení jsou vybavena takovými obrazovými prvky, nadto u ochranné známky žalobkyně doprovobenými ještě slovním prvkem označujícím konkrétní potravinu - nudle, že dávají jejich celku odlišnost, která za situace označení více výrobků slovem „babiččiny“ a za situace ztvárnění babičky na uvedených označeních, bude ve vjemu průměrného spotřebitele způsobovat jak rozlišitelnost výrobku samotného, tak i jeho výrobce, neboť spotřebitel se může zejména podle obrazového ztvárnění označení dobře orientovat bez nutnosti bližšího doprovodného textu o původu výrobku. Uvedené umocňuje i to, že byť fonetické hledisko u kombinovaných označení nehraje tak významnou roli, přesto, je-li použito, svědčí o zvukově odlišujícím prvkem (nudle), zatímco u napadeného označení je použit zvukově jen zcela nedistinktivní výraz „babiččiny. Hledisko vizuální pak vyvolává i odlišný sémantický obsah - totiž znázornění žen – babiček různého věku v jiné pozici těla a při jiných symbolech (u kuchyňského nádobí x činnost při válení těsta) a dále i jiný význam užitých slovních výrazů pro potraviny – „nudle“ jako konkrétní potraviny, přičemž prvek „babiččiny“ nevyjadřuje žádný výrobek, jen naznačuje, a to všestranné použití tohoto prvku jako symbolu pro nějaké výrobky.

Z hlediska vjemu průměrně obezřetného spotřebitele je proto důležitým aspektem i to, pro jaké výrobky je zapsáno namítané označení „Babiččiny nudle“ a pro jaké výrobky a služby je přihlášeno napadené označení „Babiččiny“. Podobnost obou označení je zkoumána ve vztahu k výrobkům v kolizních třídách 29 a 30, v nichž je ochrannou známkou žalobkyně chráněna řada výrobků, které obsahem i názvem nejsou nejen konkrétní těstovinou - nudle, ale ani obecně těstovinou. Jde např. o cukrovinky, bonbóny, zmrzliny med i kávu ... a další výrobky, které svým charakterem neodpovídají obsahovému významu ochranné známky „Babiččiny nudle“ s vyobrazením babičky, která válí těsto na nudle. Je-li tato ochranná známka, jak uvedla zástupkyně žalobkyně při jednání před soudem, fakticky užívána pro těstoviny, pak lze předpokládat, že průměrný spotřebitel si rozdíl mezi oběma označeními ve vztahu k výrobkům na trhu všímá a namítanou ochrannou známkou - takto specifickou - si nespojuje s jinými, zcela odlišnými potravinami. Tím je schopen si osvětlit a odlišit užívaná označení a uvědomit si jiný původ výrobků pod ochrannou známkou „Babiččiny nudle“ a pod označením „Babiččiny“,

zvláště, bude-li významově pod označení „Babiččiny“ příslušet široká škála výrobků tříd 29 a 30, než jen těstoviny. Soud je toho mínění, že v dané věci nerozhoduje, kolik subjektů je vlastníkem zapsaných označení dle rešerší z registru ochranných známek, předložených účastníky řízení při jednání před soudem, resp. kolik zapsaných ochranných známek v třídách 29 a 30 připadá na žalobkyni či na jiné subjekty, nýbrž je podstatné, kolik zapsaných (ale i případně jen užívaných) označení obsahuje prvek „babičky“, a to i v jiných třídách, pro jiné výrobky (např. 3 a 5 – „Babiččiny bylinky“), neboť to má význam pro reálný předpoklad, že průměrný spotřebitel se v takové nabídce výrobků označených slovem „babiččiny“ bude muset orientovat, bude se o původ výrobku a výrobce zajímat a tím je bude i rozlišovat. O rozlišení výrobků žalobkyně od výrobků osoby zúčastněné na řízení ze strany spotřebitelské veřejnosti svědčí také odkaz žalovaného na skutečnost, že po zápisu kombinované ochranné známky „Babiččiny nudle“ k r. 2007 došlo v r. 2011 k zápisu slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“ pouze na základě určité míry vžitosti a odlišitelnosti tohoto označení na trhu pro žalobkyni v důsledku doloženého obratu za rok 2011 a v důsledku užívané kombinované ochranné známky.

V této souvislosti nemá vliv na posouzení závěrů napadeného rozhodnutí poukaz zástupkyně při jednání před soudem na rozdílnou situaci na trhu při posuzování přihlášek ochranných známek osoby zúčastněné na řízení v r. 009 a v současné době. Soud přezkoumává napadené rozhodnutí z hlediska skutkového a právního stavu, který tu existoval v době vydání rozhodnutí. Z obsahu napadeného rozhodnutí, jakož i z přezkumného řízení před Městským soudem v Praze ve věci 9A 202/2010, tj. přihlášky ochranné známky „Babiččiny fleky“, vyplývá, že již v té době žalovaný argumentoval dostatkem označení „babiččiny“, „babiččino“, „maminčiny“ apod. na národním i evropském trhu. S uvedeným se vypořádal tak, že tyto výrazy konkurencí na trhu svou původní originalitu ztratily. Uvedl, že v minulosti mohl být výraz „babiččin/babiččina/babiččiny“ chápán jako poměrně originální, avšak poté, co tento výraz začal být na trhu užíván masivněji, rozlišovací způsobilost tohoto slovního prvku přestala být dostačující. Zhodnotil, že nerespektovat vývoj situace ohledně tohoto slovního prvku na trhu srovnatelných výrobků v zájmu toho, aby vždy a za všech okolností byla zachována konstantnost rozhodovací praxe i přes změnu okolností s tím souvisejících, by se jevílo jako nesprávné. Skutečnosti tedy neodpovídá argumentace žalobkyně, že v době rozhodování žalovaného ohledně přihlášky „Babiččiny“ v této souzené věci, tj. ke dni 7. 10. 2010 (napadené rozhodnutí) byla na trhu užívání označení s prvkem *babičky* zcela jiná situace.

Z uvedených důvodů soud považuje u porovnávaných kombinovaných označení za rozhodující hledisko vizuální a sémantické a to, jaký dojem tato označení mohou vyvolat u spotřebitelské veřejnosti s přihlédnutím k situaci na trhu. Ze všech principů uplatňovaných k otázce zaměnitelnosti nelze pouze z toho, že odlišné subjekty používají stejný motiv, dovodit *závadnou* podobnost porovnávaných označení.

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

Žalovaný nepochybil ani v posouzení podobnosti přihlašovaného označení podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách z hlediska užívání tohoto označení v názvu firmy žalobkyně.

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námítky“) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s

přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.

Posouzení podobnosti přihlašovaného označení podle citovaného zákonného ustanovení nebylo v napadeném rozhodnutí postaveno na popisnosti prvku „babiččiny“, jak namítá žalobkyně, nýbrž na tom, že tento prvek je v rámci přihlašovaného označení a označení firmy žalobkyně, která je zde namítána jako jiné užívané označení, jen jediným prvkem, který je ve srovnávaných označeních shodný. Je opět podstatné, že přihlašované označení je označení kombinované, u něhož se více uplatní vizuální hledisko srovnávání, a tedy obrazový vjem běžného spotřebitele, který je zcela jiný než vjem slovního názvu firmy žalobkyně „Babiččiny nudle, s.r.o.“ Proto je správný i závěr žalovaného, že shodnost použití slovního prvku „Babiččiny“ nemůže zakládat překážku zápisné způsobilosti pro shodnost či podobnost přihlašovaného označení s názvem firmy žalobce.

VIII. Závěr

Na základě všech shora uvedených důvodů Městský soud v Praze dospěl k závěru, že žalovaný postupoval správně při podřazení skutkového stavu věci pod právní pojem zaměnitelnosti, který je dán uvedenými principy zaměnitelnosti vyloženými správními soudy i judikaturou Evropského soudního dvora. Své rozhodnutí z hlediska uvedených principů včetně zásady posuzování označení v jeho jednotlivých prvcích a výsledně v působení označení jako celku náležitě a přezkoumatelným způsobem odůvodnil. Proto soud podanou žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobci jako právní nástupci společnosti „Babiččiny nudle, s.r.o.“ nebyli ve sporu úspěšní a žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné na řízení se opírá o ust. § 60 odst. 5 s.ř.s. Osoba zúčastněná na řízení v této věci nenárokovala náhradu nákladů řízení v souvislosti s předvoláním k účasti na ústním jednání, neboť její vyjádření, které si soud vyžádal při ústním jednání, bylo opatřeno i v předchozí věci projednávané soudem pod sp. zn. 9A 260/2010 a je shodné.

P o u ě n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

pokračování

9A 261/2010

V Praze dne 25. února 2015

JUDr. Naděžda Řeháková, v. r.
předsedkyně senátu

za správnost vyhotovení:
Veronika Brunhoferová