



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci **žalobkyně: IKO Kábeltové Szolgálató Kft.**, se sídlem 1222 Budapešť, Nagytétényi út. 29, Maďarská republika, reg. č. Cg 01-09-717535, zastoupena JUDr. Lenkou Michálkovou, advokátkou, se sídlem Stroupežnického 30, Praha 5, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6 - Bubeneč, za **účasti osoby zúčastněné na řízení: FTV Prima, spol. s r.o.**, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, IČ: 48115908, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31. 8. 2011, zn. sp.: O-472699, č.j. O-472699/D1063/2011/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 a vymezení sporu**

Žalobkyně se podanou žalobou domáhala přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31. 8. 2011, zn. sp.: O-472699, č. j. O-472699/D1063/2011/ÚPV, jímž žalovaný k rozkladu společnosti FTV Prima, spol. s r.o. změnil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 12. 2010 č. j.: O-472699/34436/2010/ÚPV (prvoinstanční rozhodnutí) tak, že zamítl námitky žalobkyně uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochranných známkách) proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení „Prima COOL“, jehož přihlašovatelem je společnost FTV Prima, spol. s r.o.

Žalobkyně v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zpochybnila zápis přihlašovaného označení pro výrobky a služby zařazené ve třídách 9, 35, 38 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb z důvodu podobnosti a pravděpodobnosti záměny s namítanou slovní ochrannou známkou žalobkyně ve znění „COOL TV“. Prvostupňovým rozhodnutím žalovaného byla přihláška ochranné známky „Prima COOL“ zčásti zamítnuta pro vyjmenované výrobky a služby ve třídách 9, 35, 38 a 41 mezinárodního třídění zboží a služeb z důvodu podobnosti s výrobky a službami chráněnými ochrannou známkou Společenství ve vlastnictví žalobkyně Správní orgán 1. stupně své rozhodnutí odůvodnil tím, že přihlašované označení nelze do rejstříku ochranných známek zapsat, protože z důvodu podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, spočívající v dominantním a výrazně působícím prvku „COOL“, existuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou.

Osoba zúčastněná na řízení v rozkladu podaném proti prvostupňovému rozhodnutí o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky „Prima COOL“ vytýkala nezohlednění, že součástí označení je ochranná známka č. 296248 ve znění „Prima“, která je mezi spotřebiteli obecně známá a přihlašované označení má být dalším z řady označení užívaných osobou zúčastněnou na řízení (Prima sport, Prima PLUS, Prima R1 apod.). Osoba zúčastněná na řízení také nesouhlasila s názorem žalovaného, že grafické zpracování označení není příliš výrazné a originální. Namítala, že se žalovaný příliš zaměřil na společný prvek obou označení, aniž by náležitě zhodnotil působení označení jako celku a nesprávně z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického posuzoval odlišné prvky obou označení jako doplňky bez skutečného významu pro vnímání spotřebitelem.

II. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (napadené rozhodnutí)

Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel ze zjištění, že přihlašované kombinované označení „Prima COOL“ s právem přednosti od 9. 12. 2009 bylo zveřejněno dne 31. 3. 2010 pro seznam výrobků a služeb zařazených ve třídách 9, 16, 35, 38 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Namítaná slovní ochranná známka Společenství ve znění „COOL TV“ byla zapsána u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) dne 30. 5. 2006 s právem přednosti ode dne 17. 8. 2004 pro služby ve třídách 35, 38 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb a v tomto rozsahu je tedy starší ochrannou známkou.

Žalovaný k rozkladovým námitkám žalobkyně, na rozdíl od rozhodnutí Úřadu jako správního orgánu 1. stupně, nezjistil dostatečný stupeň podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, neboť dle jeho názoru porovnávaná označení i přes shodný prvek „COOL“ si nejsou z hlediska celkového dojmu a působení na spotřebitele dostatečně podobná. Z vizuálního hlediska je prvek „COOL“ zřetelně graficky upraven přerušením obou zdvojených samohlásek „OO“, přičemž předřazený obrazový prvek přihlašovaného označení ve tvaru tmavého pětiúhelníku obsahující slovní prvek „Prima“ dostatečně vizuálně odlišuje přihlašované označení se slovním prvkem „Prima“. Dle žalovaného musí být akcentována role prvku „Prima“, který je vertikálně umístěnou ochrannou známkou, jenž je dlouhodobě a intenzivně užívána provozovatelem dvou masivně sledovaných televizních kanálů na území

České republiky a to má podstatný vliv na vnímání označení průměrným spotřebitelem. Z těchto důvodů žalovaný shledal vizuální odlišnost označení.

Stejně tak z fonetického hlediska žalovaný nepovažoval za podstatné, že společný prvek „COOL“ (foneticky „kůl“) by při vyslovování označení potlačil další prvky, neboť přihlašované označení se bude vyslovovat jako „prima kůl“, zatímco namítané označení bude znít: „kůl té vé“ či „kůl tý vý“.

Ani ze sémantického hlediska nejsou dle žalovaného obě označení zaměnitelná, protože je průměrně informovaný a obezřetný spotřebitel vnímá jako celky a odlišné prvky obou označení jsou způsobilé je dostatečně rozlišit i po významové stránce. Pouze přítomnost slovního prvku „COOL“ není s to vyvolat nebezpečí záměny z významového hlediska. Průměrně informovaný a obezřetný spotřebitel zcela zřejmě nezamění přihlašovatele, který na našem území působí již od r. 1992.

Ohledně podobnosti výrobků a služeb, ve kterých se obě označení střetávají, žalovaný poznamenal, že není rozhodující číslo třídy, ale vlastní podobnost výrobků či služeb, protože třídění vzniklo pro administrativní účely. Proto se ztotožnil s názorem správního orgánu 1. stupně, že předmětné označení je přihlašováno pro podobné zboží a služby ve třídách 9, 35, 38 a 41, které namítající označil za kolizní.

Podle žalovaného i přes podobnost výrobků a služeb nehrozí nebezpečí záměny označení, protože ta jsou dostatečně odlišná. Žalovaný zhodnotil, že v prvoinstančním rozhodnutí byl přeceněn rozsah ochrany slovní ochranné známky, neboť závěr o potenciální zaměnitelnosti obou označení byl založen především na shodném slovním prvku „COOL“ a nebyla zohledněna koncepční odlišnost obou označení. Protože zásadním bylo zodpovězení otázky, zda přihlašované označení obstojí proti namítané ochranné známce z hlediska její podobnosti, nebyly podle žalovaného relevantní rozkladové námitky přihlašovatele, že namítající neprokázal rozlišovací způsobilost ochranné známky, která je relevantní pro účely zápisu ochranné známky, a její intenzivní užívání a stejně tak nebylo rozhodné ani programové zaměření televizního vysílání namítajícího.

III. Žaloba

Proti napadenému rozhodnutí směřuje podaná žaloba.

Žalobkyně vytýká, žalovaný nesprávně posoudil otázku zaměnitelnosti obou označení a vydal věcně nesprávné, nezákonné a nedostatečně odůvodněné rozhodnutí, kterým žalobce zkrátil na jeho právech.

Žalobkyně namítá, že žalovaný i přes nezbytnost posoudit možnost zaměnitelnosti z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, upřednostnil hledisko vizuální, které je jediným, ze kterého lze přihlašované označení považovat za odlišné od starší ochranné známky. Žalobkyně následně přisvědčuje tomu, že zaměnitelnost označení může způsobit i jen jedno z uvedených hledisek. Dle žalobce má přihlašované označení specifickou grafiku, avšak nikterak originální a výraznou ve slovním prvku „COOL“, aby stačila k odlišení přihlašovaného označení. Z hlediska fonetického nejsou pro odlišení označení podstatná přízviska „Prima“ a „TV“, ze sémantického hlediska jde v podstatě o stejná označení, neboť prvky obsažené v označení znamenají, že jde o „skvělou“ televizi a ve smyslu judikatury Evropského soudního dvora, podle které je třeba označení zkoumat izolovaně, lze seznat, že

pokud spotřebitel uvidí nebo uslyší označení „COOL TV“ bez předchozího srovnání s přihlašovaným označením „Prima TV“ hrozí, že bude přesvědčen o tom, že označují stejný produkt (stejný program). Tato zaměnitelnost by měla pro žalobkyni neblahé důsledky při uvedení programu pod označením „COOL TV“ na území České republiky, k čemuž má osoba spřízněná se žalobkyní platnou licenci. Stejně tak nelze vyloučit, že by přihlašovatel rozšířil vysílání programu „Prima COOL“ i mimo území České republiky, kde je, nebo bude program namítatele vysílán. Pokud by se tak stalo, hrozila by záměna označení ve vnímání spotřebitelů v těchto zemích, jelikož spotřebitelům těchto zemí není známo označení „Prima COOL“ a mohli by se domnívat, že jde o stejné vysílání jako pod ochrannou známkou „COOL TV“. Názor žalovaného, že průměrný spotřebitel nemůže zaměnit vysílání přihlašovatele, který působí na území ČR již od r. 1992, tedy neobstojí.

Žalobkyně namítá, že se žalovaný dostatečně nevypořádal s důvody, pro které nepovažuje porovnávaná označení za zaměnitelná, a to zvláště s přihlédnutím k tomu, že přijal odlišný právní závěr oproti závěru správního orgánu 1. stupně, a v takovém případě je třeba ve smyslu judikatury správních soudů věnovat odůvodnění rozhodnutí a jeho přesvědčivosti mimořádnou pozornost. Žalovaný v napadeném rozhodnutí neuvedl, v čem spatřoval nesprávnost či nezákonnost prvoinstančního rozhodnutí ani nevytkl žádné procesní vady. Žalovaný rozhodl odlišně, aniž by provedl jiné důkazy, než které byly provedeny v prvním stupni. Dle žalobce je takový postup v rozporu s principem předvídatelnosti správního rozhodování a právní jistoty.

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

IV. Vyjádření žalovaného

Žalovaný ve svém vyjádření k podané žalobě poukazuje na obsah svého rozhodnutí a cituje pasáže z tohoto rozhodnutí, v nichž posuzoval rozdíly v označeních a z nichž je zřejmé, jakým hodnocením a jakými úvahami dospěl k závěru o nezaměnitelnosti přihlášeného označení. S odkazem na předestřené úvahy nepovažuje své rozhodnutí za nedostatečně odůvodněné. K námitce nepředvídatelnosti rozhodnutí uvádí, že správní řízení je obecně dvojinstanční, a ze změny prvostupňového rozhodnutí napadeným rozhodnutím žalovaného, vydaného v 2. stupni řízení, nelze dovozovat nezákonnost rozhodnutí žalovaného. Význam opravného prostředku, jímž je v dané věci rozklad, nelze pojímat mimo prostor práva a zásady dvojinstančnosti řízení tak, že na základě tohoto opravného prostředku nelze změnit rozhodnutí vydané v řízení 1. stupni, nejsou-li dodány jiné podklady.

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

V. Osoba zúčastněná na řízení

Práva osoby zúčastněné na řízení uplatnil přihlašovatel - společnost FTV Prima, spol. s r.o., k podané žalobě se však nevyjádřila.

VI. Posouzení věci městským soudem

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

Žaloba není důvodná.

Soud v dané věci přistoupil k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, č. 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 věcí 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 neposuzovaly závěry Úřadu průmyslového vlastnictví z hlediska volného uvážení tohoto úřadu, a tím nebyly vázány určitou mírou akceptace věcného přezkumu jeho rozhodnutí. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nastoluje způsob soudního přezkumu, který nespočívá toliko v přijetí takové volby rozhodnutí Úřadu mezi možnými alternativami, která nevybočuje z mezí logického usuzování o co nejprůběhavějším právním posouzení skutkového stavu věci, ale spočívá v tom, že sám soud přímo zhodnotí správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav.

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

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

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

A) Výklad právního pojmu „pravděpodobnost záměny ochranné známky“

Ve vztahu k uvedenému neurčitému právnímu pojmu považuje soud za vhodné nejprve zmínit některé základní principy, jimiž se, a to i bez ohledu na dosavadní způsob soudního přezkumu rozhodnutí Úřadu, 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). Označení tak mohou být zaměnitelná i tehdy, pokud je shoda či zaměnitelnost zjištěna i jen u jednoho ze slovních prvků (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, čj. 7 A 119/99 - 32).

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 přihlašováného označení z důvodu pravděpodobnosti záměny není dána jakoukoli podobností. Z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách jednoznačně plyne, že zápisnou nezpůsobilost přihlašováného 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).

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

B) Posouzení žalobních námitek

Soud nemůže přisvědčit žalobní námitce, že žalovaný upřednostnil jako jediné hledisko zaměnitelnosti porovnáváných označen hledisko vizuální, neboť toto z napadeného rozhodnutí nevyplývá. Naopak z napadeného rozhodnutí vyplývá, že žalovaný posuzoval označení ze všech porovnávacích hledisek a všechna uvedená hlediska byla v dané věci významná proto, že jde o porovnávání dvou zcela jinak koncipovaných označení, a to slovní ochranné známky a kombinovaného přihlašovaného označení, jejichž působení se odrazí jinak zejména ve zrakovém a sluchovém vnímání a ve spojení s těmito vjemy vytvoří v mysli spotřebitele i určitý významový vjem.

Starší ochranná známka je zapsána jako slovní ochranná známka ve znění:

COOL TV

Přihlášené označení je přihlášeno jako kombinovaná ochranná známka v grafickém provedení, obsahujícím před slovním prvkem COOL již zapsanou kombinovanou ochrannou známku společnosti FTV Prima spol. s r.o.

Označení je přihlášeno v podobě:

Prima COOL

Žalovaný správně zhodnotil, že přihlašované označení na rozdíl od slovní ochranné známky je vytvořeno v grafickém provedení koexistence slovního prvku „COOL“ a předcházejícího obrazce, které je na trhu televizního vysílání známou zapsanou ochrannou známku „Prima“ vertikálně umístěnou v tmavém pětiúhelníku.

Z uvedeného důvodu je vyloučeno, aby správní orgány při posuzování vjemu označení upřednostnily toliko prvek „COOL“ a nepřihlédly k dalšímu, nadto více distinktivnímu prvku „Prima“, jehož rozlišovací způsobilost je silnější než u prvku „COOL“, neboť je známým a mediálně masově užívaným logem televize Prima, je užívanou ochrannou známkou. Uvedené soud dává do nezbytné spojitosti s již výše zmíněným principem posuzování zaměnitelnosti, vyplývajícím z evropského práva, a sice že známky, které mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti v důsledku *určité známosti na trhu* (zde na mediálním trhu) budou požívat větší ochrany. Pro daný případ, byť je posuzována ochrana namítané ochranné známky a nikoliv přihlašovaného označení, to přesto v uvedeném smyslu minimálně znamená, že prvek „Prima“, který je použit v přihlašovaném označení a který je sám o sobě ochrannou známkou přihlašovatele známou na trhu provozovatelů televizního vysílání, nemůže být při posuzování vjemu průměrného spotřebitele opomenut nebo odsunut do pozadí.

Při hodnocení vnímání obou označení z fonetického hlediska se žalovaný správně na rozdíl od správního orgánu 1. stupně nezaměřil toliko na vyslovení či znění prvku „COOL“, neboť právě prvek „Prima“ vzhledem k tomu, co bylo výše uvedeno, má svůj nezanedbatelný význam. Je-li toto označení běžným spotřebitelem asociováno se službami osoby zúčastněné na řízení, nebude jej běžný spotřebitel vnímat jen jako laudatorní výraz, ale jako zažité označení služeb poskytovaných osobou zúčastněnou na řízení jej bude používat spolu s prvkem „COOL“. Běžný spotřebitel bude přihlašované označení vyslovovat „prima kůl“,

protože bude výrobky a služby takto označené přiřazovat osobě zúčastněné na řízení. Osoba zúčastněná na řízení používá několik označení, které kombinují její kombinovanou ochrannou známku ve znění „Prima“ s dalšími prvky. Pokud bude běžný spotřebitel hovořit o zboží či službách osoby zúčastněné na řízení, bude je tímto označením přiřazovat k ní a zároveň vymezovat prvkem „COOL“ od ostatních výrobků a služeb, které jsou označeny „Prima“, případně i dalším prvkem označení. Označení výrobků a služeb žalobkyně by běžný spotřebitel vyslovoval např. jako „televize kůl“, „kůl té vé“ nebo „kůl tý vý“. Nebude zde ovšem prvek „Prima“, díky kterému běžný spotřebitel jednoznačně identifikuje původ zboží a služeb. Z těchto důvodů soud považuje úsudek žalovaného, že obě označení nejsou z fonetického hlediska zaměnitelná, za odpovídající zjištěnému skutkovému stavu věci s přihlédnutím ke všem okolnostem užívání kombinovaného prvku (ochranné známky) „Prima“ jako součásti přihlašovaného označení.

Stejně rozhodným bylo i sémantické hledisko, u něhož žalovaný zcela v souladu se skutkovým stavem a s přihlédnutím k dlouhodobému užívání nejen slovního prvku „Prima“, ale i ochranné známky „Prima“ (v grafickém provedení tmavého pětiúhelníku) v označení nejsledovanějších televizních programů na území ČR, vycházel ze zjištění, že přihlašované označení je tvořeno známou ochrannou známkou. Žalovaný významové hledisko tedy aplikoval z pohledu průměrně obezřetného a informovaného spotřebitele na území České republiky, který je nepochybně dobře obeznámen s logem „Prima“ i ochrannou známkou, jež toto logo tvoří, ve spojení s televizním vysíláním. Průměrný spotřebitel nebude vykládat výraz „Prima“ v oblasti zboží a služeb, pro které je označení přihlašováno, ve významech uvedených ve slovníku spisovné češtiny, ale bude jej chápat ve smyslu vztahu k osobě zúčastněné na řízení („patřící Primě“). Zatímco ochrannou známkou žalobkyně bude průměrný spotřebitel chápat jako „úžasnou televizi“, bude označení osoby zúčastněné na řízení chápat ve smyslu „úžasná televize Prima“ či „úžasný kanál Primy“. Proto soud není toho názoru, že mají obě označení podobný význam, a přisvědčuje názoru žalovaného.

Oproti tomu žalobkyně vychází ve svých názorech o zaměnitelnosti označení pouze z hypotetických úvah o možném budoucím střetu televizních vysílání, ačkoliv z podkladů řízení je nevyplývá, že by byla nositelkou licence k televiznímu vysílání nebo poskytovala jiné služby označené starší ochrannou známkou na území, které by odůvodňovaly střet přihlášky ochranné známky „Prima COOL“ a ochranné známky „COOL TV“ v evropském měřítku. Z průběhu řízení před Úřadem vyplývá, že žalobkyně nepředložila hodnověrný důkaz o licenci k provozování televizního vysílání pod názvem „COOL TV“, neboť licencovaným provozovatelem má být IKO Romania Srl, ostatně žalobkyně sama v podané žalobě namítá neblahé důsledky z důvodu kolize označení v souvislosti s licencí „*osoby přízněné*“.

Žalovanému je proto třeba přisvědčit v tom, že slovní prvek „COOL“ jen sám o sobě nemůže být rozhodným při posouzení pravděpodobnosti záměny. Namítanou ochrannou známkou, stejně jako u přihlašovaného označení je třeba posuzovat v rámci každého ztvárnění jako celek, v dané věci nadto s ohledem na všeobecnou povědomost prvku „Prima“ u označení přihlašovaného. Obecné hodnocení vizuální, fonetické a sémantické podobnosti dotčených známek musí být založeno na celkovém dojmu, jakým známky působí při zohlednění jejich distinktivních a dominantních prvků (rozsudek Evropského soudního dvora ve věci SABEL BV v. Puma AF C-251/95). Z hlediska celkového dojmu proto nelze u napadeného označení prvek COOL považovat za dominantní, převažující a ve vnímání průměrného spotřebitele za jediné zachytitelný.

Ostatně žalobkyně si ve svých žalobních námítkách i poněkud odporuje, pokud na jedné straně vytýká, že žalovaný v posuzování zaměnitelnosti upřednostnil toliko vizuální hledisko s tím, že jedině z tohoto hlediska se mohou označení lišit, avšak na straně druhé tvrdí, že zaměnitelnost ochranných známek může způsobit i srovnání jen z jednoho z porovnávacích hledisek. Z těchto žalobních tvrzení pak nevystupuje žádný podstatný argument. Žalovaný posoudil zaměnitelnost označení ze všech uvedených hledisek, žalobce namítá upřednostnění vizuálního hlediska, u něhož připouští možnost seznat určitou odlišnost označení, ale dále netvrdí, jaké jiné hledisko samo o sobě rozhoduje o podobnosti obou označení v dané věci. Její následné žalobní námítky, týkající se sémantického porovnání označení, se odvíjejí v rovině hypotetických úvah o tom, že může dojít k zaměnitelnosti v případě vysílání programu COOL TV na území České republiky a v případě vysílání programu Prima COOL na území jiných států. Z podkladů řízení však nevyplyvá, že by v době přihlášky ochranné známky a v době posuzování podobnosti obou označení žalobkyně vůbec vysílala na území České republiky, že by vůbec měla licenci k vysílání, natož zda tak vysílá dlouhodobě a intenzivně jako televize Prima. Posouzení zaměnitelnosti ochranných známek, závisící na tom, jak vstupují do vědomí průměrného spotřebitele, který se s nimi setkává *na reálném, existujícím trhu*, se proto nemůže odvíjet od hypotetických úvah o budoucím možném využívání obou označení na jiných trzích a vůči jiným spotřebitelům a důsledcích tohoto užívání. Žalobkyně nedoložila známost její ochranné známky na trhu Společenství tak, aby prvek „COOL“ bylo možné ze všech hledisek zaměnitelnosti vnímat jako prvek dominantní a příznačný pro služby žalobkyně.

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 skutečnost, že žalovaný dospěl k jinému právnímu závěru než správní orgán 1. stupně neznamená, že rozhodnutí žalovaného je nezákonné. Takový postup není ani v rozporu se zásadou předvídatelnosti správního rozhodování a jistoty práva, jak namítá žalobkyně. Zásada předvídatelnosti zakotvená v ust. § 2 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu se uplatňuje u skutkově shodných nebo podobných případů, samostatně projednaných a rozhodnutých, nikoliv v rámci dvojinstančního způsobu rozhodování správních orgánů. Zásada předvídatelnosti neznamená nemožnost změny rozhodnutí v rámci dvojinstančního způsobu rozhodování, změnu rozhodnutí v rozkladovém řízení předvídá ust. § 152 odst. 4 ve spojení s § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu. Nadto je zásadou, která požaduje, aby přijatý závěr odpovídal okolnostem daného případu. Žalovaný i žalobkyně byli dle § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách vázáni zásadou koncentrace námitek a důkazů předložených na podporu námitkových tvrzení ve lhůtě pro podání námitek stanovené v odst. 1 cit. ustanovení. Žalovaný proto v souladu se zákonem vycházel ze skutkového stavu věci tak, jak byl náležitě zjištěn a nic mu nebránilo v tom, aby na základě tohoto skutkového stavu, aniž by musel provádět další dokazování, přijal odlišný právní závěr. To žalovaný učinil a svůj odlišný právní závěr náležitě odůvodnil.

VII. Závěr

Na základě shora uvedených důvodů Městský soud v Praze dospěl k závěru, že žalovaný nepochybil ve skutkovém a právním posouzení věci, a proto podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Za splnění podmínek zakotvených v ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání, neboť žalobkyně ani žalovaný nevyjádřili do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s takovým způsobem projednáním věci.

Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobkyně nebyla ve sporu úspěšná a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly. Proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V daném případě soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto v souladu s § 60 odst. 5 s.ř.s. soud rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. 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. ledna 2015

JUDr. Naděžda Řeháková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Veronika Brunhoferová