



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci žalobce: **RE/MAX INTERNATIONAL, LLC.**, se sídlem USA, Colorado, Denver 80237, South Syracuse Street 5075, zast. Mgr. Janou Traplovou, advokátkou se sídlem Praha 7, Přístavní 24, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **REMAX spol. s r.o.**, se sídlem Praha 10, Golfová 937, IČ: 481 14 332, zast. Mgr. Petrem Kútou, advokátem se sídlem Praha 1, Hellichova 1, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 9. 2010, zn. sp. O-185525, č. j. O-185525/81885/2003/ÚPV,

t a k t o :

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 9. 2010, zn. sp. O-185525, č. j. O-185525/81885/2003/ÚPV, se z r u š u j e a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 6.800,- Kč do jednoho měsíce od právní moci rozsudku k rukám Mgr. Jany Traplové, advokátky.**
- III. **Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 20. 10. 2003 zn. sp. O-18525 o zamítnutí námitek proti zápisu slovního označení „Remax“, jehož přihlašovatelem je společnost REMAX spol. s r. o., Golfová 937, Praha, v rejstříku ochranných známek (dále též „prvoinstanční správní rozhodnutí“), a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrzeno.

Žalobce v úvodu žaloby mimo jiné konstatoval, že své námitky u Úřadu uplatnil dne 15. 7. 2005 na základě kombinované ochranné známky č. 229113 RE/MAX proti slovní přihlášce ochranné známky č. 185525 ve znění REMAX, neboť obě ochranné známky (dále jen „OZ“)

považoval za zaměnitelné a přihlášené pro podobné služby. Původní druhostupňové rozhodnutí žalovaného (pozn. soudu- ze dne 24.6.2005, č.j. O-185525, dále též „původní druhostupňové rozhodnutí“), kde žalovaný uvedl, že označení RE/MAX a REMAX jsou zaměnitelná, ale služby uvedené v seznamu obou označení nejsou ani shodné ani podobné, bylo k jeho žalobě Městským soudem v Praze zrušeno (pozn.soudu- věc sp. zn. 7Ca 201/2005). Nyní žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno zhruba po dvou letech. Jím žalovaný rozklad žalobce znovu zamítl a rozhodnutí Úřadu potvrdil. Žalobce napadl žalobou napadené rozhodnutí v celém rozsahu, ve všech jeho výrocích a tvrdil, že je v rozporu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“), především v rozporu s § 7 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Dále měl žalobce za to, že žalovaný porušil ustanovení § 78 odst. 5 s. ř. s., neboť se při novém rozhodování neřídil dříve vysloveným právním zákonem soudu.

K námitce rozporu žalobou napadeného rozhodnutí s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) a zákona o ochranných známkách uvedl, že žalovaný při porovnání výrobků a služeb nepostupoval v souladu se svou dosavadní praxí a překročil meze správního uvážení.

K „podobnosti“ služeb namítal, že žalovaný dostatečně neodůvodnil názor, že seznam služeb napadené a namítané ochranné známky není podobný. Jedná se především o služby ve třídě 37 napadené OZ a ve třídě 36 namítané OZ žalobce. Posouzení podobnosti služeb bylo provedeno v rozporu s dosavadní praxí žalovaného, pravidly posuzování podobnosti a shodnosti výrobku a služeb a v rozporu se zásadami, na kterých je založen zákon o ochranných známkách. Ačkoli žalovaný neodmítl skutečnost, a tedy uznal, že některé porovnávané služby jsou na trhu nabízeny společně, tato skutečnost jej nevedla k tomu, že služby jsou podobné. Důvody, o které svůj závěr opírá, především na straně 12 žalovaného rozhodnutí, žalobce považuje za nelogické a nedostatečné, ve svém důsledku nepřezkoumatelné. Důvody, které uvádí žalovaný na straně 12, jsou navíc nesrozumitelné. Žalovaný nevzal v úvahu, že označení jsou foneticky zcela shodná (Remax) a vizuálně velmi podobná. Nevzal v potaz rozsudek Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“) ve věci C39-97 Canon Kabushiki Kaisha versus Metro-Goldwyn-Mayer (dále jen „ve věci Canon“), kde soudní dvůr vyslovil princip kompenzace. Žalovaný ve svém rozhodnutí tento princip nepoužil ani jej nezmnínil. Podle žalobce je podobnost služeb vysoká a shodnost označení ještě umocňuje. Ke snadné zaměnitelnosti přispívá i fakt, že namítané označení RE/MAX je fantazijní a má vysokou rozlišovací způsobilost. Vzhledem k tomu, že žalovaný uznal, že některé porovnávané služby mohou být nabízeny na trhu společně, pokud jsou takto nabízené služby označené shodně REMAX, je zjevné, že je zde vysoké nebezpečí záměny těchto služeb a jejich poskytovatelů. Žalovaný v rozhodnutí uvedl obecnou definici posuzování podobnosti a zaměnitelnosti výrobku a služeb, kterou však sám porušil a rozhodl v rozporu s ní.

Dále žalovaný nesprávně posoudil okruh spotřebitelů OZ a považoval je za rozdílné. K tomu žalobce poukázal na svůj rozklad a tvrzení, že v praxi není neobvyklé, že realitní kanceláře nabízejí domy či jiné nemovitosti, jejichž výstavba se teprve plánuje nebo jsou zatím ve výstavbě s tím, že tato skutečnost je v praxi všeobecně známá. Spotřebitel tedy může být takový, který si chce koupit nemovitost, jež je ve výstavbě. Na druhou stranu žalovaný za spotřebitele napadené OZ považuje osoby, které si chtějí postavit dům či byt – chtějí si koupit postavení nemovitosti. S ohledem na uvedené měl žalobce za to, že se jedná o stejný okruh spotřebitelů, tzn. osob, které mají zájem o nemovitost, která je teprve v procesu stavby, i když u realitních kanceláří může být, ale nemusí, již postavena. Stejný okruh spotřebitelů dle úvahy žalovaného povede k tomu, že si služby realitních kanceláří a stavebních firem mohou konkurovat. Podle žalobce jsou si podobné především služby ve třídě 37 napadené OZ se třídou 36 namítané OZ žalobce, konkrétně ve třídě 37 „služby v oblasti stavebnictví a oprav

objektů, jako zejména restaurování objektů, výstavba nových objektů, služby instalatérů a obkladačů, ve třídě 36“ realitní kanceláře, agentury pro obchod s realitami, ohodnocování a správa realit“. Žalobce měl za to, že podobné jsou si především služby v oblasti stavebnictví, výstavba nových objektů na straně jedné s realitní kanceláří (tedy nabídla pronájmu nebo prodej nemovitosti). K tomu žalovaný na straně 11 svého rozhodnutí popsal, čím jsou služby odlišné, aniž by vzal v úvahu, čím se shodují. Podle rozhodovací praxe žalovaného by měla být v rozhodnutí prioritní úvaha, jaké znaky služeb jsou shodné, nikoli rozdílné. Žalovaný nevzal v úvahu, že se v oblasti výstavby nových objektů, stavebnictví a realit jedná o stejný předmět zájmu – nemovitosti se stejným okruhem spotřebitelů. Není pravdou, že se jedná o odlišný článek řetězce, jiný účel služeb a poptávku. Spotřebitel má zájem o nemovitost – poptávka je tedy shodná. Žalobce již v řízení ve věci sp. zn. 7Ca 201/2005 popsal, že velké stavební firmy mají své vlastní či spřízněné realitní kanceláře, které nově stavěné či teprve projektované stavby nabízí. Dalším příkladem z praxe jsou tzv. developéři, kteří nabízejí a finančně zajišťují výstavbu projektů a k tomu si smlouvají stavební firmy. Vše je zaštiťováno značkou developera a spotřebitel vejde do styku pouze s ním, jak při stavbě, tak následných reklamaci, opravách nebo při údržbě a správě nemovitostí. Účelem správy nemovitostí je též obstarání jejich oprav a úprav. Spotřebitel ve většině případů nejedná se stavitelem nemovitosti přímo, ale přes realitní kancelář, která prodej a stavbu nemovitostí nabízí. Vzhledem ke shodnému okruhu zákazníků se jedná o konkurenční služby, které se mohou vzájemně nahradit. Tato skutečnost odporuje rozboru žalovaného na straně 12 kde tvrdí, že si služby nekonkurují a nahradit se nemohou. Realitní kanceláře bojují o spotřebitele se stavebními firmami. Spotřebitel si může vybrat, zda mu nemovitost postaví stavební firma, kterou si najde sám nebo si vybere nemovitost v projektu, který se již staví nebo bude stavět, a který na trhu s nemovitostmi nabízejí pod svým jménem realitní kanceláře. Žalobce nesouhlasil s tím, že návaznost služeb (realitní kanceláře, provádění staveb) není podstatná pro posouzení podobnosti. Tato souvislost se projevuje na trhu s nemovitostmi a spotřebitel tuto vazbu velice dobře vnímá. Vazba mezi službami je natolik úzká, že služby, které jsou označovány foneticky shodnými známkami REMAX, mohou být považovány za podobné ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách ve smyslu věci Canon.

K „asociaci“ ve vztahu k přihlašované a namítané OZ žalobce setrval na svém stanovisku, že návaznost některých porovnávaných služeb, kterou žalovaný v rozhodnutí nijak nezpochybnil, ale uvedl, že ta nestačí k podobnosti služeb jako takových, může zcela jasně zapříčinit vyvolání asociace (souvislosti) mezi OZ, tedy vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starší namítanou známkou žalobce a následně mezi službami a jejich poskytovateli. Pojmy návaznost a souvislost žalobce považoval za téměř totožné. Žalovaný posoudil asociaci zcela nesprávně a zaměnil jí za posuzování podobnosti. Rozhodnutí ve věci ESD C-251/95 *Sabel*, kterou žalovaný zmínil v rozhodnutí, není v rozporu s tím, zda foneticky shodná označení REMAX, zapsaná pro související a návazné služby, mohou vyvolat v očích spotřebitele pocit souvislosti, spojení těchto služeb a jejich poskytovatelů. Pokud budou existovat služby ve stavebnictví REMAX, které budou označeny stejně jako realitní kancelář RE/MAX, je vysoká pravděpodobnost, že by si průměrný spotřebitel vzhledem k blízké činnosti těchto subjektů mohl myslet, že se jedná buď o subjekty shodné, nebo spolu jakýmkoli způsobem spojené. Mohl by se také mylně domnívat, že spolu subjekty na trhu s nemovitostmi spolupracují, což je z hlediska zákona o ochranných známkách nežádoucí.

Žalovaný vůbec neposoudil „pravděpodobnost záměny“ ve vztahu k argumentaci žalobce, že spotřebitelé shodně označené služby mohou považovat za služby poskytované ekonomicky či jinak propojenými subjekty. K tomu žalobce poukázal na rozhodnutí ve věci *SPS Laboratories RTB versus Ohim T-162/01*.

Žalobce dále tvrdil, že se žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí neřídil závazným právním názorem, který zdejší soud vyslovil v rozsudku ve věci sp. zn. 7 Ca 201/2005, podle kterého se měl zabývat „konkrétním posouzením pravděpodobnosti záměny služeb“ a „měl přihlédnout k pravděpodobnosti asociace“. Žalovaný se ve skutečnosti asociací známek nezabýval a fakticky ji nesprávně zaměnil za posuzování podobnosti služeb. Nevzal v úvahu shodné fonetické znění známek REMAX a vysokou vizuální podobnost známek ve spojení se skutečností, že služby stavebnictví a realitních kanceláří jsou na trhu nabízeny společně a existuje zde mezi službami návaznost, kterou žalovaný nepopřel. Žalovaný dokonce ani neodmítl názor žalobce, že služby mohou být nabízeny na trhu společně. Vzhledem k vysoké shodě označení REMAX a RE/MAX může návaznost služeb vést v očích spotřebitele k asociaci – spojení mezi známkami a jejich poskytovateli.

Žalobce konečně namítal, že žalovaný v rozporu s ust. § 2 odst. 4 a § 3 správního řádu nepostupoval v souladu se svou dosavadní praxí, neuplatňoval zásady, které by uplatňovat měl, a tím porušil zásadu materiální rovnosti. K tomu znovu zdůraznil, že žalovaný nevzal v úvahu kompenzační princip ve věci Canon ani neodůvodnil, proč se tímto principem nezabýval. Poukázal na úvahu soudního dvora ve věci Brasan versus Grasan, sp. zn. O455613 a Dulux versus Dulax, sp. zn. O-471483, podle kterých mimo jiné „v daném případě, kdy byl konstatován vysoký stupeň podobnosti porovnávaných označení a tento závěr nebyl přihlašovatelem v podaném rozkladu nijak rozporován, bylo použití kompenzace naprosto na místě“. Žalovaný nepostupoval v obdobných případech shodně. Při posuzování zaměnitelnosti OZ je prioritní úvahou to, v čem se známky shodují nebo jsou si podobné, nikoli rozdílné. Tento princip použil žalovaný např. ve věci Preventin versus Preventan, zn. sp. O-455864. Žalovaný však v projednávané věci při porovnání služeb vzal v úvahu pouze rozdíly, nikoli jejich shodné znaky. Žalovaný tak nemohl zjistit správně a nepochybně stav věci.

Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný argumentoval obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí.

K námitce žalobce, že nesprávně vyhodnotil pravděpodobnost záměny označení na straně veřejnosti, kdy nedostatečně aplikoval tzv. kompenzační princip, pokud shledal, že slovní ochranná známka REMAX je z fonetického hlediska podobná kombinované ochranné známce RE/MAX, měl žalovaný za to, že je z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí zřetelné, že nehodnotil podobnost služeb z toho zorného úhlu, že se obě týkají nemovitostí, ale s ohledem na skutečnost, že spotřebitelé těchto služeb jsou jiní. Žalobcovu úvahu o návaznosti jednotlivých činností na trhu považoval za účelovou a tendenční. Žalobce při své argumentaci vycházel z přesvědčení, že k záměně pravděpodobně dojde, naproti tomu žalované rozhodnutí vycházelo z přesvědčení, že pokud si spotřebitel hodlá pořídit nemovitost, provádí delší dobu průzkum trhu a srovnává nabídky se svými možnostmi, je tedy zvlášť pečlivý a obezřetný ve smyslu judikatury Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) ve věci sp. zn. 4 As 90/2006.

K tvrzení žalobce, že žalovaný nerespektoval právní názor soudu, který jej zavázal posoudit pravděpodobnost záměny, včetně pravděpodobnosti asociace na straně veřejnosti, žalovaný znovu poukázal na odůvodnění svého rozhodnutí s tím, že přihlédl k rozhodovací praxi soudního dvora ve věci Sabel. Zmínil rovněž shora citované rozhodnutí NSS a jeho kritéria pro hodnocení podobnosti ochranných známek.

K námitce nedodržení zásad materiální rovnosti za situace, kdy v případě kolize označení REMAX a RE/MAX Úřad neshledal podobnost mezi službami v oblasti stavebnictví a oprav objektů a kdy žalobce dále poukázal na rozhodnutí žalovaného ve věci Preventin versus Preventan, žalovaný konstatoval, že byť se jedná skutkově o rozdílné OZ, citované rozhodnutí se opíralo o shodná tvrzení, o něž se opíralo i rozhodnutí napadené projednávanou žalobou. Z rozhodnutí ve věci Preventin versus Preventan pak citoval své závěry, zejména, že je při posuzování pravděpodobnosti záměny třeba přihlédnout k dalším zásadám, které již byly vytvořeny praxí, např. ke skutečnosti, jak dlouho jsou namítané ochranné známky na trhu užívány, případně zda jsou součástí známkové řady. V této věci žalovaný konstatoval, že byla naplněna jedna ze dvou podmínek ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tedy podobnost srovnávaných označení jako celku. Ve smyslu tohoto ustanovení pak posoudil i druhou nutnou podmínku ke konstatování nebezpečí záměny, tj., zda je předmětné označení přihlašováno pro shodné a podobné výrobky, jako jsou výrobky a služby, pro něž jsou zapsány namítané OZ. Kromě obecných kritérií pro posouzení míry podobnosti výrobku a služeb se žalovaný v této věci zabýval i dalšími aspekty, jako je povaha výrobku a služeb, jejich charakteristika, vzhled, fyzické vlastnosti nebo jiné shodné vlastnosti, k jakému účelu či užití jsou určeny, obvyklý původ výrobku a služeb, spotřebitelské zvyklosti, obvyklý způsob prodej apod. Na to žalovaný uzavřel, že tvrzení žalobce o nedodržení principu předvídatelnosti rozhodnutí a porušení zásady materiální rovnosti není v souladu se skutečností.

Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.

V replice k vyjádření žalovaného žalobce v podání ze dne 31. 5. 2011 setrval na svém stanovisku a nadále měl za to, že skutečnost, že se porovnávají služby týkající nemovitostí, musí být vzata v úvahu. K obezřetnosti spotřebitele při výběru služeb zdůraznil, že nelze vyloučit, že díky zcela shodnému fonetickému názvu REMAX u spotřebitele nevznikne nežádoucí asociace – záměna mezi foneticky shodnými názvy REMAX. Konstatoval, že se žalovaný nevyjádřil k neužití závěru soudního dvora ve věci Canon. Podle žalobce tak žalovaný neumí logicky a řádně vysvětlit, proč kompenzační zásada v úvahu vzata nebyla. Dále žalobce uvedl, že námitkové řízení má za cíl zjistit, zda napadená známka je zaměnitelná se staršími známkami žalobce a přihlášená pro podobné výrobky a služby. Od kdy je přihlašovatel na trhu, s námitkovým řízením vůbec nesouvisí. U věci Sabel se jednalo o asociaci způsobenou pouze shodným významem slov. Ta není sama o sobě postačující ke stanovení záměny. V případě řízení žalobce a foneticky shodných známek REMAX jsou však ještě další důvody pro stanovení zaměnitelnosti a podobnosti služeb, včetně asociace mezi známkami. K poukazu žalovaného na rozsudek NSS žalobce konstatoval, že se oba účastníci řízení shodli na tom, že známky podobné jsou. Celkový dojem není v rozhodnutí NSS zmiňován v souvislosti se službami nebo výrobky.

Soud o věci jednal bez nařízení ústního jednání, postupem podle § 51 odst. 1 s. ř. s., neboť účastníci řízení takový postup soudu akceptovali.

Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Soud při přezkumu zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí postupoval v souladu se závěry rozšířeného senátu NSS ve věci č. j. 8As 37/2011-154 tak, že závěry správního orgánu

o otázce zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přezkoumal v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách v rozhodném znění 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 ustanovení § 78 odst. 5 s. ř. s. v rozhodném znění právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán.

Podle ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu v rozhodném znění správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Podle ustanovení § 3 téhož zákona nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

Podstatou sporu je posouzení zákonnosti postupu žalovaného podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, kdy žalovaný neshledal podobnost mezi službami ve třídě 37 přihlašované OZ a 36 namítané OZ.

Takovou námitku uplatnil žalobce v prvním žalobním bodu, v němž nesouhlasil se stanoviskem žalovaného, že seznam služeb ve třídě 37 přihlašované OZ a ve třídě 36 namítané OZ není (z důvodů v žalobě podrobně uvedených) podobný.

Soud námitku považuje za opodstatněnou. Mezi účastníky není sporu o tom, že přihlašovaná OZ - slovní označení REMAX - byla zveřejněna dne 16. 4. 2003 s právem přednosti ode dne 13. 11. 2002, mimo jiné pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb (dále jen „třídy“) 37 pro „služby v oblasti stavebnictví a oprav objektů, jako je zejména restaurování objektů, výstavba nových objektů, služby instalatérů, obkladačů Namítaná kombinovaná OZ žalobce sestává z obrazového prvku, kterým je vyobrazení horkovzdušného balonu, na němž je umístěn slovní prvek RE/MAX provedený specificky stylizovaným písmem velké tiskací abecedy v tmavém provedení na světlém podkladu (pozn. soudu - viz vyobrazení ve spisovém materiálu). Tato OZ žalobce byla zapsána dne 27. 12. 2000 s právem přednosti ode dne 10. 2. 1999, mimo jiné pro služby ve třídě 36 „realitní kanceláře, agentury pro obchod s realitami, pojišťovací makléřství, ohodnocování a správa realit, pojišťovací služby, poradenství služby, týkající se všech uvedených služeb“. Namítaná OZ tak představuje vzhledem k přihlašované OZ prioritně starší ochrannou známkou ve smyslu § 3 zákona o ochranných známkách. Při posouzení shodnosti či podobnosti označení porovnávaných OZ žalovaný dospěl k závěru, že přihlašovaná OZ je z vizuálního hlediska podobná namítané OZ. Z fonetického hlediska konstatoval, že jsou tato označení shodná, neboť lomítko, oddělující slabiky ve slovním prvku

namítané OZ žalobce, nemá vliv na skutečnost, že by byla předmětná označení spotřebiteli vyslovována shodně, tj. jako „REMAX“. Z hlediska sémantického žalovaný dospěl k závěru, že byla zjištěna shodnost přihlašované OZ a namítané OZ z významového hlediska, neboť slovní prvek REMAX v rámci přihlašovaného označení a slovní prvek RE/MAX obsažený v namítané OZ žalobce může průměrný spotřebitel vnímat např. jako „reality max“ či „reality maximum“, tedy jako informaci o tom, že pod označením jsou poskytovány služby v oblasti realit a že tyto služby mají být poskytovány maximálně dobře. Žalovaný tak uzavřel, že přihlašované OZ je jako celek podobné namítané OZ jako celku.

Oproti žalobci měl však žalovaný za to, že v případě přihlašovaného OZ bude průměrným spotřebitelem fyzická či právnická osoba, která si chce nechat postavit dům či byt či nějaký objekt renovovat. Naproti tomu v případě namítané OZ žalobce to bude fyzická či právnická osoba, která si chce nechat poradit v obchodní činnosti, v oblasti marketingu, či managementu, která si chce sjednat pojištění, či např. osoba, která si chce koupit již hotový dům na trhu s realitami.

Odlišné je i posouzení podobnosti služeb (přihlašovaná označení je přihlašováno pro výrobky i služby zatímco namítaná OZ žalobce zapsána do rejstříku pouze pro služby), kdy žalovaný poukázal na obecná kritéria posuzování podobnosti v tomto rozsahu s tím, že bytřatřídění služeb do tříd není samo o sobě rozhodujícím kritériem pro konstatování eventuální podobnosti či odlišnosti, neboť bylo vytvořeno jen pro administrativní účely, může být toto zařídění v některých sporných případech určitým vodítkem pro posouzení této otázky, neboť třídění se do určité míry řídí stejnými zásadami, které se uplatňují při rozboru podobnosti či odlišnosti, jako jsou např. funkce, účel, užití, povaha. Z podpůrnosti třídění vychází v rámci své rozhodovací praxe i Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen „OHIM“). Při porovnání služeb třídy 37 přihlašované OZ a třídy 36 namítané OZ žalobce měl žalovaný za to, že si nejsou podobné, kdy u přihlašovaného OZ je zjevné, že se jedná o služby bezprostředně spojené se stavebnictvím a stavební činností, jako takovou, tj. výstavbou domů, s opravami a restaurováním stávajících objektů, což jsou činnosti zahrnující mimo jiné práce instalatérské, či obkladačské, tedy činnosti spíše spočívající v provádění prací technického charakteru spojených s výstavbou či restaurováním stavebních objektů. Naproti tomu u namítané OZ mají služby spíše charakter organizační či zprostředkující, resp. informační, či zprostředkující, resp. informační či poradenský, spočívající v činnosti realitních kanceláří či agentur či v oblasti pojišťovnictví, a nesouvisející tedy se stavebnictvím či stavební činností spíše technického rázu, ve smyslu výstavby či oprav objektů. Podle žalovaného tak mají srovnávané služby odlišnou povahu. Žalovaný při tom připustil stanovisko žalobce o návaznosti poskytování stavebních služeb přihlašované OZ se službami namítané OZ žalobce, a že porovnávané služby jsou na trhu nabízeny společně. Zároveň však konstatoval, že se v porovnávaných případech v procesu výstavby či renovace domů či bytů jedná o organizačně odlišný článek celého řetězce, zahrnujícího např. výrobu stavebního materiálu, jeho transport na místo stavby, samotné provádění výstavby a činnosti určitým způsobem navazující, jako právě činnost realitních kanceláří, oblast pojišťovnictví, marketingové a propagační služby, či služby poradenské, tj. o odlišný obor působnosti. Žalovaný shledal i rozdílný účel služeb a konstatoval, že služby přihlašovatele uspokojí poptávku spotřebitelů po výstavbě objektu či jejich renovaci nebo poptávku po činnostech instalatérů, či obkladačů, naproti tomu o služby chráněné namítanou OZ žalobce uspokojí potřeby zákazníků zejména v oblasti obchodní činnosti s tím, že se jedná o pomocné a poradenské činnosti v této oblasti, dále po marketingu, managementu, pojištění apod. Služby přihlašovatele by šlo zobecnit pod pojem stavební práce, které obvykle bývají poskytovány k tomu specializovanými subjekty – stavebními společnostmi. Služby namítajícího bývají poskytovány rovněž specializovanými subjekty, avšak ne stavebními společnostmi, ale např. reklamními agenturami, pojišťovnami, různými společnostmi zabývajícími se poradenskou činností v rámci obchodních služeb, realitními

kanceláři apod. Podle žalovaného tak srovnávané služby využívají různé distribuční kanály, neboť v praxi bývají poskytovány odlišnými subjekty. Konečný uživatel tak bude odlišný, neboť služby uspokojují jinou poptávku. Mezi srovnávanými službami není tedy úzká vazba ve smyslu, že by spotřebitel mohl usuzovat na propojení přihlašovatele s namítajícím. O nepodobnosti služeb rovněž svědčí, že se nejedná o konkurenční služby, neboť ty jsou nabízené stejné skupině zákazníků, jež pro dosažení stejného účelu, mohou jednu službu nahradit druhou. K návaznosti služeb porovnávaných OZ žalovaný dále konstatoval, že pro konstatování odlišnosti je rozhodný jejich rozdílný charakter a účel z pohledu průměrného spotřebitele, nikoli, že mezi těmito službami může existovat určitá návaznost. Určitou návaznost mezi srovnávanými službami žalovaný nekvalifikoval jako jejich podobnost, neboť její konstatování by vedlo k příliš extenzivnímu, možno říci i až absurdnímu závěru, de facto o podobnosti veškerých výše uváděných služeb, vzhledem k jejich časté větší či menší souvislosti v praxi.

Z obdobných důvodů žalovaný neshledal podobnost výrobků přihlašované OZ ke službám namítané OZ žalobce.

Dále se žalovaný zabýval posouzením otázky možnosti asociace. Vyšel při tom, z rozhodnutí ESD ve věci C-251/95 *Sabel* (dále jen „věc *Sabel*“) a konstatoval, že napadené označení, byť je podobné namítané OZ, není přihlašováno pro shodné či podobné výrobky či služby, jako namítaná OZ, v důsledku čehož možnost vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného OZ s namítanou OZ, tj. pravděpodobnost jejich asociace, nebyla shledána, stejně tak jako pravděpodobnost jejich záměny. Podle žalovaného průměrný spotřebitel nemůže nabýt mylný dojem o propojenosti přihlašovatele a namítajícího, neboť tito nabízejí své výrobky či poskytují služby v odlišných oblastech, jsou odlišné povahy, účelu, různé jsou i distribuční kanály, výrobky a služby nejsou konkurenční. Jak již uvedl, spotřebitel nebude prostřednictvím přihlašovatele a namítajícího uspokojovat stejnou poptávku po zboží či službách. Nebezpečí asociace mezi srovnávanými označeními tedy rovněž nehrozí.

Soud s právním posouzením žalovaného stran průměrného spotřebitele, nepodobnosti služeb porovnávaných OZ ve třídách 37 a 36 a závěrem o neexistenci pravděpodobnosti asociace přihlašované OZ se starší namítanou OZ žalobce nesouhlasí.

Byť lze za průměrného spotřebitele ve smyslu rozsudku ESD ve věci „*Gut Springenheide and Tuskys*“ C-210/96 považovat spotřebitele přiměřeně dobře informovaného, všímavého a obezřetného, nelze ze zjištěného skutkového stavu učinit závěr, že spotřebiteli bude známo třídění výrobků a služeb zapsaných pro porovnávaná označení do rejstříku, tedy, že se v případě přihlašované OZ bude jednat pouze o osoby, které si chtějí nechat postavit dům či byt, či nějaký objekt renovovat, a u namítané OZ žalobce pouze osoby, které si chtějí nechat poradit v obchodní činnosti, v oblasti marketingu, či managementu, chtějí sjednat pojištění, či si chtějí koupit již hotový dům na trhu s realitami. Jak sám žalovaný uvedl, je zatřídění výrobků a služeb ve třídách dle Niceského (mezinárodního) třídění administrativního charakteru a, byť je pro správní orgán v některých sporných případech vodítkem pro posouzení otázky podobnosti, je vysoce pravděpodobné, že takové třídění, poznámky a vysvětlivky k jednotlivým třídám není spotřebiteli známo. V projednávané věci se u porovnávaných označení jedná o služby spojené s *realitami* (dům, byt, objekt, pozemek, stavba) a v tomto smyslu bude spotřebitel na porovnávaná označení nahlížet. U obou porovnávaných označení se jedná o služby v oblasti stavebnictví a nakládání s objekty v širším slova smyslu, soud proto shledal návaznost a tedy podobnost srovnávaných služeb, byť tento závěr považoval žalovaný za příliš extenzivní až absurdní. Soud plně přisvědčuje tvrzení žalobce, že v praxi není neobvyklé, že jsou nabízeny domy či jiné nemovitosti (reality) ještě nepostavené, jejichž výstavba se teprve plánuje či jsou ve výstavbě, stejně tak jako nemovitosti (reality) již dokončené. Také podle stanoviska soudu se jedná o stejný okruh

spotřebitelů, tj. osob, které mají zájem o nemovitost (realitu). Služby zapsané pro porovnávání označení si tak mohou konkurovat.

Soud vešel i na námitku žalobce stran, aby žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, jaké znaky služeb porovnávaných označení jsou shodné, a nikoli pouze rozdílné. Nedostatek odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí v tomto rozsahu však nezpůsobil jeho nepřezkoumatelnost, neboť ze závěru žalovaného je nadevší pochybnost zřejmé jeho stanovisko, proč nepovažuje služby porovnávaných označení za shodné či podobné ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. K tomu soud zdůrazňuje, že starší namítaná OZ žalobce byla zapsána jako známka kombinovaná RE/MAX, kdy se slovní prvek liší kromě grafického provedení, kdy je mezi slabiky RE a MAX umístěno lomítko, také obrazovým prvkem, kterým je vyobrazení horkovzdušného balónu, na němž je umístěn slovní prvek RE/MAX provedený specificky stylizovaným písmem velké tiskací abecedy v tmavém provedení na světlém podkladu. Namítatel tedy zvolil jako majitel starší OZ ke slovnímu prvku REMAX ještě distinktivní obrazový prvek. Naproti tomu přihlašovaná OZ je pouze známkou slovní, z vizuálního hlediska podobná označení namítané OZ žalobce, z fonetického hlediska shodná s namítanou OZ žalobce a ze sémantického hlediska rovněž shodná, neboť slovní prvek REMAX v přihlašované OZ a slovní prvek RE/MAX v namítané OZ může průměrný spotřebitel vnímat např. jako „reality max“ či „reality maximum“, tedy informaci o tom, že pod označením jsou poskytovány služby v oblasti *realit* a že tyto služby mají být poskytovány maximálně dobře. S ohledem na shora uvedené stanovisko soudu stran návaznosti služeb přihlašovaného OZ a namítané OZ žalobce pro oblast *realit* a s přihlédnutím k tomu, že průměrnému spotřebiteli nebude známo, jaké konkrétní služby jsou zapsány do tříd Niceského mezinárodního třídění, ani text poznámek a vysvětlivek k jednotlivým třídám, nemohl dát soud za pravdu závěru žalovaného o nepodobnosti služeb porovnávaných označení, neboť *jednotlícím pojítkem pro realizaci služeb u obou porovnávaných označení je skutečnost, že se jedná o služby v oblasti realit*. Soud tedy nepřisvědčil žalovanému, že určitá návaznost mezi srovnávanými službami nezpůsobila jejich podobnost. Podle stanoviska soudu tak ze shora uvedených důvodů existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách považuje i pravděpodobnost asociace se starší OZ.

S ohledem na zjištěnou pravděpodobnost záměny soud neshledal opodstatněným použití rozhodnutí ESD ve věci Sabel, na který žalovaný poukazoval.

Podle stanoviska soudu měl vzít žalovaný v projednávané věci v úvahu tzv. kompenzační princip, vyslovený v rozsudku ESD ve věci Canon, podle kterého, čím jsou podobnější označení, tím pro zaměnitelnost známek jako celku postačí nižší podobnost u výrobků a služeb, a naopak. V projednávané věci jsou porovnávaná označení z vizuálního hlediska podobná, z fonetického hlediska shodná, ze sémantického hlediska shodná. Mezi službami, pro které jsou porovnávaná označení zapsána, existuje návaznost, neboť se uskutečňují v oblasti *realit* a soud v nich proto spatřuje podobnost.

Rozhodnutí žalovaného bylo v posouzení ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách v tomto rozsahu vydáno v rozporu se zákonem. Soud jej proto z tohoto důvodu zrušil.

Naproti tomu soud neshledal rozpor v postupu žalovaného s ust. § 78 odst. 5 s. ř. s. Jak vyplývá z obsahu spisového materiálu, odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů, jakož i písemného vyjádření žalovaného k podané žalobě, bylo původní druhostupňové rozhodnutí žalovaného (ze dne 24. 6. 2005, č. j. O-185525) zrušeno rozsudkem zdejšího soudu ze dne 19. 9. 2007, č. j. 7Ca 201/2005-40 pro nedostatek důvodů s tím, že postrádá hodnocení tzv. pravděpodobnosti asociace, posouzení podobnosti služeb ve třídách 35 a 36 u namítané OZ a třídě 37 u přihlašované OZ, neboť je nedostatečné a obecné, soud požadoval

zhodnocení rozdílného charakteru služeb a posouzení, zda je pro hodnocení podobnosti služeb je možné vycházet z nabídky těchto služeb na trhu.

Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je podle závěru soudu zřejmé, že žalovaný právní názor, který soud v předchozím rozsudku vyslovil, respektoval a pokud setrval na stanovisku vyjádřeném v předchozím druhostupňovém rozhodnutí a nepřisvědčil tak argumentům žalobce, neznamená to porušení ustanovení § 78 odst. 5 s. ř. s. Vady, vytýkané soudem předchozímu druhostupňovému správnímu rozhodnutí, byly žalovaným odstraněny a pochybení napravena. Soud v dalším pro stručnost odkazuje na důvody, které uvedl k předchozímu žalobnímu bodu a vlastní odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí.

Důvodem pro zrušení žalobou napadeného rozhodnutí nebylo ani žalobcem tvrzené porušení ustanovení § 2 odst. 4 a § 3 správního řádu. Je třeba uvést, že žalobce konkrétní porušení žalovaného, kromě toho, co uvedl v předchozích žalobních námitkách, nijak nespecifikoval. K nepoužití kompenzačního principu Canon u žalobce a vyjádření, proč jej nevzal v úvahu obdobně jako ve věci *Brasan versus Grasan* a *Dulux versus Dulax* soud uvádí, že se k použití kompenzační zásady podle rozsudku ESD ve věci Canon vyjádřil k námitkám uplatněným žalobcem v prvním žalobním bodu. Z odůvodnění rozhodnutí žalovaného je dále zřejmé, že žalovaný shledal shodnost či podobnost porovnávaných označení podle jednotlivých kritérií, kterými se zabýval (podobnost vizuální, shodnost fonetická a sémantická), naproti tomu nenalezl podobnost mezi službami porovnávaných OZ. Zohlednění závěru soudního dvora ve věci Canon proto z tohoto úhlu pohledu žalovaného tak nebylo na místě a žalovaný nepochybil, pokud při svém právním názoru rozsudek ESD ve věci Canon neaplikoval. Žalobce v rozkladu nepoužití citovaného rozsudku soudního dvora nenamítal a žalovaný tak nemusel výslovně uvádět důvody, proč tak nečiní. Pokud žalovaný nemusel argumentovat rozsudkem Canon, nemohl se dostat do rozporu se svou rozhodovací praxí ve věcech *Brasan versus Grasan*, *Dulux versus Dulax* a *Preventin versus Preventan*, na které žalobce poukazoval.

Na základě shora uvedených skutečností soud dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, proto jej postupem podle ustanovení § 78 odst. 1, 4, 5 s.ř.s. zrušil, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm na žalovaném bude, aby vázán právním názorem soudu, který soud ve zrušujícím rozsudku vyslovil, o rozkladu žalobce znovu rozhodl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce měl ve věci úspěch, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů řízení, které jsou tvořeny náklady na zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000 Kč a náklady právního zastoupení za 2x hlavní úkon právní služby po 2 100,- Kč (převzetí a příprava zastoupení a podání žaloby podle § 7, 9 odst. 3 písm. f), 11 odst. 1 písm. a), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif), 2x režijní paušál po 300,- Kč (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky, tedy celkem 6 800 Kč. Pro úplnost soud uvádí, že žalobci nepřiznal náklady právního zastoupení za repliku k vyjádření žalovaného k podané žalobě (podání žalobce ze dne 31. 5. 2011), neboť takové stanovisko po žalobci nepožadoval, ani mu je neuložil.

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

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

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

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

V Praze dne 30. října 2014

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Veronika Brunhoferová