



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **DAJANA PET, s.r.o., IČ: 253 84 368**, se sídlem Bohuňovice, Bohuňovice 686, zastoupen Ing. Petrem Soukupem, patentovým zástupcem, se sídlem Olomouc, Vídeňská 8, **za účasti:** Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, se sídlem Chorzów, Wolności 69, Polsko, zastoupen JUDr. Michalem Havlíkem, advokátem v Praze, Hájkova 2, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 5. 2011, č. j. O-459038/D012417/2010/ÚPV,

T a k t o:

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

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 7. 7. 2011 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 5. 2011, č. j. O-459038/D012417/2010/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2010 o prohlášení kombinované ochranné známky č. 302920 ve znění „DAJANA TROPICA“ za neplatnou s účinky ex tunc, a to na základě návrhu podaného společností Tadeusz Ogrodnik TROPICAL.

Dne 13. 1. 2009 byla pro majitele společnost DAJANA PET, s.r.o. do rejstříku ochranných známek zapsána napadená kombinovaná ochranná známka č. 302920 ve znění „DAJANA TROPICA“ s právem přednosti ze dne 14. 2. 2008 pro následující seznam výrobků zařazených do třídy 1: přípravky ke hnojení vodních rostlin, přípravky pro úpravu akvarijní a rybníkové vody, chemické přípravky pro testování vody, keramické, minerální, chemické, organické a filtrační materiály, vše spadající do této třídy; do třídy 5: veterinární, léčebné, dezinfekční a sanitární výrobky a přípravky pro užití v akvaristice, teraristice, ve zvířecích chovech a pěstování rostlin, vše v rámci této třídy; do třídy 31: krmiva ve formě vloček, granulí, prášku, zrn, extrudovaná a tabletovaná krmiva, sušená a lyofilizovaná přírodní krmiva pro zvířata, obzvláště pro ryby, okrasné ryby, ptáky, plazy, obojživelníky a menší zvířata v chovech, výživná krmiva pro zvířata, výrobky a přípravky pro pěstování rostlin, akvarijních rostlin a rybníčních rostlin a pro krmení ryb, okrasných ryb, ptáků, plazů, obojživelníků a malých zvířat v chovech, zahrnuté do třídy 31, vyjma krmení pro ptáky a léčiv pro ptáky, výrobky a přípravky pro pěstování tropických rostlin a chov zvířat, zahrnuté do tř. 31, steliva pro zvířata včetně pískového papíru, slámy, rašelinových podkladů, zvířecí podestýlky minerálního a organického původu pro terária a insektária, používané jako podestýlky pro plazy, obojživelníky a hmyz a jako podestýlky pro pěstování tropických rostlin, vše v rámci této třídy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.



Navrhovatel – společnost Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, se návrhem doručeným Úřadu dne 30. 4. 2010 domáhal prohlášení uvedené ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, s odůvodněním, že je majitelem známkové řady jedenácti starších ochranných známek, s nimiž je napadená ochranná známka podobná, přičemž výrobky zapsané pro napadenou ochrannou známku jsou shodné nebo podobné výrobkům, pro které jsou zapsány starší ochranné známky navrhovatele. Navrhovatel je proto přesvědčen, že na straně spotřebitelské veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny napadené ochranné známky (či její asociace) s jeho staršími ochrannými známkami.

První namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 612658 ve znění „Tropical“ byla zapsána u Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) dne 6. 10. 1993 s následným rozšířením i pro území České republiky ode dne 13. 3. 1996 pro následující seznam výrobků zařazených do třídy 5: nutriční zboží pro chov živočichů a planě rostoucích rostlin, zejména pro akvária, obohacené o léky; do třídy 31: nutriční zboží pro faunu, zejména pro akvária podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 3435773 ve znění „Tropical“ byla u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášena dne 31. 10. 2003 a zapsána dne 7. 9. 2007 (s právem přednosti pro území České republiky ode dne 1. 5. 2004) pro následující seznam výrobků zařazených do třídy 5: veterinární, léčebné, dezinfekční a hygienické výrobky a přípravky pro použití v akvaristice, teraristice, chovu živočichů a pro pěstování planě rostoucích rostlin; do třídy 31: potraviny ve formě vloček, granulí, zrn, extrudátů a tablet, sušená a lyofilizovaná přirozená potrava pro živočichy, především pro ryby, okrasné ryby, ptáky, plazy, obojživelníky a chovaná malá zvířata, potrava pro živočichy obsahující výživu, výrobky a přípravky pro pěstování rostlin a akvariálních rostlin a pro chov ryb, okrasných ryb, ptáků, plazů, obojživelníků a chovaných malých zvířat, s výjimkou krmení pro ptáky a ptačích pochoutek podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



Následně dne 29. 11. 2010 Úřad průmyslového vlastnictví vydal rozhodnutí, jímž prohlásil podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách napadenou kombinovanou ochrannou známku č. 302920 ve znění

„DAJANA TROPICA“ za neplatnou s účinky ex tunc s odůvodněním, že na straně spotřebitelské veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny mezi napadenou ochrannou známkou a namítanou mezinárodní kombinovanou ochrannou známkou č. 612658 ve znění „Tropical“, resp. kombinovanou ochranou známkou Společenství č. 3435773 v témže znění, z důvodu jejich celkové podobnosti, jakožto i shodnosti nebo podobnosti výrobků, pro které jsou předmětné ochranné známky zapsány. Na základě těchto zjištění správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že ponechání zápisu prioritně mladší napadené ochranné známky v rejstříku ochranných známek by zasahovalo do zákonem chráněných starších práv majitele namítaných ochranných známek (navrhovatele).

Majitel napadené ochranné známky podal proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 5. 2011, č. j. O-459038/D012417/2010/ÚPV.

Navrhovatel prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou k rozkladu mj. uvedl, že odborné vyjádření, resp. posudek, předložené majitelem společně s rozkladem neobsahuje identifikaci konkrétních výrobků, pro které by mohlo být označení „TROPICAL“ popisné nebo druhové. Dle navrhovatele se navíc posudek zabývá otázkou rozlišovací způsobilosti, což je podle konstantní judikatury otázka právní, u níž je důkaz znaleckým posudkem vyloučen (v této souvislosti poukazoval na rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 330/2009 ze dne 24. 5. 2010).

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí ze dne 11. 5. 2011 se nejprve zabýval přezkoumáním shodnosti či podobnosti porovnávaných ochranných známek z hlediska sémantického. Konstatoval, že napadená ochranná známka je složena z obrazového prvku s motivem akvarijní rybky, fantazijního slovního prvku „DAJANA“ a slovního prvku „TROPICA“. Slovní prvek „TROPICA“ podle jeho názoru bude průměrný spotřebitel chápat ve smyslu „tropický“, čili ve spojitosti s tropickým podnebním pásmem, které bývá ve vztahu k Zemi obvykle vymezeno územím rozprostírajícím se mezi obratníky Raka a Kozoroha.

Namítané ochranné známky obsahují rovněž obrazový motiv akvarijní rybky, a dále pouze jediný slovní prvek „Tropical“. I zde bude průměrný spotřebitel vztahovat uvedený slovní prvek k tropickému podnebnímu pásmu. Odlišnost slovních prvků „TROPICA“, resp. „Tropical“, resp. „Tropical®“, v jediném, a to posledním písmeni nehraje z hlediska sémantického žádnou roli, a tato odlišnost nemůže být s ohledem na jasný významový odkaz těchto slovních prvků vnímána tak zásadně, že by byla schopna zapříčinit jejich odlišné chápání.

K tvrzení majitele napadené ochranné známky uvedenému v rozkladu, že výraz „tropical“ je v oboru akvaristiky velmi frekventovaným slovem, užívaným v názvech produktů různých výrobců krmení pro akvarijní rybičky apod., tedy slovním prvkem se sníženou rozlišovací způsobilostí (potažmo slovním prvkem, který není s to rozlišit porovnávané ochranné známky), což podpořil i předložením odborného vyjádření pana J. R. Zde se mj. uvádí, že „v oboru akvaristika lze tedy slovo tropic a jeho ekvivalenty zcela jednoznačně označit za druhové a obecně a často využívané“, se žalovaný vyjádřil. Zdůraznil, že posouzení rozlišovací způsobilosti označení, resp. jejich jednotlivých prvků,

není otázkou skutkovou, ale otázkou právní. Zhodnocení těchto právních otázek je přitom vyhrazeno Úřadu průmyslového vlastnictví jako příslušnému správnímu orgánu a důkaz znaleckým posudkem (označeným v daném případě jako „odborné vyjádření“) je v takovém případě vyloučen. S ohledem na tyto skutečnosti není možné k obsahu předmětného odborného vyjádření pana J. R. přihlížet, protože závěry v něm obsažené nemohou nahradit, popř. dokonce vyloučit diskreční pravomoc Úřadu, kterou vykonává ve smyslu ustanovení § 50 odst. 4 správního řádu. Z tohoto důvodu žalovaný uvedený důkaz považoval za irelevantní.

Podle názoru žalovaného všechny zmíněné slovní prvky budou chápány ve smyslu slova „tropický“. Na rozdíl od majitele se žalovaný nedomníval, že by tyto slovní prvky, založené na slovním kmeni „tropic“, měly ve vztahu k předmětným zapsaným výrobkům a priori sníženou rozlišovací způsobilost. Jak výrobky napadené ochranné známky, tak výrobky namítané ochranné známky lze zařadit do kategorie výrobků sloužících k chovu, výživě a ošetřování akvarijních či terarijních živočichů a rostlin. Žalovaný odkázal na rozhodnutí Tribunálu ve věci T-67/07 Ford Motor Co. v. OHIM, bod 24, ze kterého vyplývá, že popisné označení *„musí mít dostatečně přímou a konkrétní spojitost s dotčenými výrobky nebo službami, která dotyčné veřejnosti umožní vnímat ihned a bez dalšího přemýšlení popis dotčené kategorie výrobků nebo služeb nebo některé z jejich vlastností“*. Tento předpoklad zde není naplněn, protože slovní prvky „TROPICA“ – „Tropical“ – „Tropical®“ průměrný spotřebitel nebude bez dalšího považovat za bezprostředně popisné ve vztahu k výrobkům sloužícím k chovu, výživě a ošetřování akvarijních nebo terarijních živočichů a rostlin. Jak slovní prvek „TROPICA“, tak slovní prvek „Tropical“, resp. „Tropical®“, jsou v rámci porovnávání ochranných známek vzhledem ke své velikosti dominantními prvky těchto označení, a proto je nutno s ohledem na jejich významovou shodnost konstatovat podobnost porovnávání ochranných známek z hlediska sémantického. Tento závěr je částečně podpořen i skutečností, že porovnávané ochranné známky obsahují velmi podobný obrazový motiv akvarijní rybky, i když zde je třeba zohlednit, že ve vztahu k zapsaným výrobkům se v tomto případě jedná o motiv do jisté míry evokativní, zejména pro některé výrobky zapsané ve třídě 31 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Nicméně je pravděpodobné, že spotřebitel si přítomnost obrazového prvku akvarijní rybky v rámci porovnávání ochranných známek vybaví. S ohledem na vizuální uspořádání napadené ochranné známky žalovaný konstatovat, že slovní prvek „DAJANA“, ač je ve vztahu k zapsaným výrobkům fantazijního charakteru, není schopen dostatečně rozlišit porovnávané ochranné známky z hlediska sémantického. Průměrnému spotřebiteli utkví v mysli především význam dominantního slovního prvku napadené ochranné známky „TROPICA“, jež je identický s významem dominantního slovního prvku namítaných ochranných známek „Tropical“.

Pokud jde o hledisko vizuální, žalovaný rovněž konstatoval podobnost porovnávání označení. Horní část napadené ochranné známky je složena z obrazového prvku částečně inverzně vyobrazené akvarijní rybky vlevo umístěného, který zasahuje do tmavého obdélníka, v němž je umístěn slovní prvek „DAJANA“ provedený v běžném světlém tiskacím písmu velké abecedy. Pod tímto uskupením se nachází slovní prvek „TROPICA“, vyvedený ve velmi tučném a velkém tmavém tiskacím písmu velké abecedy. Vzhledem k velikostní převaze tohoto slovního prvku nad ostatními částmi označení je nutno jej v rámci napadené ochranné známky považovat za prvek dominantní.

Namítané ochranné známky jsou navzájem prakticky identické, obě obsahují obrazové motivy tmavé akvarijní rybky stranově orientované vlevo, vedle kterých jsou vpravo umístěny slovní prvky „Tropical“ - „Tropical®“, vyvedené v tmavém běžném písmu. Vzhledem ke své velikosti jsou zároveň dominantními prvky namítaných ochranných známek. Napadená ochranná známka i namítané ochranné známky obsahují velmi podobné dominantní slovní prvky „TROPICA“ - „Tropical“ - „Tropical®“, lišící se pouze v posledním písmeni (pomineme-li „®“ jako součást dominantního prvku první namítané ochranné známky). Jejich podobnost je umocněna i přítomností podobně výtvarně provedeného obrazového motivu akvarijní rybky, ve všech případech stranově orientované vlevo a umístěného v levé části označení. Není na místě přeceňovat schopnost průměrného spotřebitele vybavit si za běžných okolností veškeré detaily porovnávaných ochranných známek v takové míře, aby byl spotřebitel schopen určit, zda se v rámci porovnávaných ochranných známek nacházejí vyobrazení odlišných rybích druhů, a popř. konkrétně jakých. Průměrný spotřebitel nebude schopen podle žalovaného obrazové ztvárnění těchto rybek za běžných podmínek rozlišit, zvláště, nebude-li mít možnost vedle sebe porovnat obě ochranné známky současně. Vzhledem k těmto zjištěním uzavřel, že slovní prvek „DAJANA“ v rámci napadené ochranné známky nebude s ohledem na své velikostně a vizuálně méně výrazné postavení schopen dostatečným způsobem z vizuálního hlediska odlišit napadenou ochrannou známku od ochranných známek namítaných.

Pokud jde o hledisko fonetické, konstatoval žalovaný, že napadená ochranná známka bude průměrnými spotřebiteli vyslovována jako „dájána tropika“, popř. zkráceně pouze jako „tropika“. Tato zkrácená výslovnost je sice méně pravděpodobná, avšak s ohledem na všeobecný trend zkracování označení související se soudobým uspěchaným životním stylem, a rovněž s ohledem na dominantní postavení slovního prvku „TROPICA“ v rámci napadené ochranné známky, ji nelze zcela vyloučit. Namítané ochranné známky budou shodně vyslovovány jako „tropikal“, tedy velmi podobně jako dominantní prvek napadené ochranné známky, na jehož znění může být popř. vyslovování napadené ochranné známky některými spotřebiteli redukováno, je tedy nutno konstatovat určitý nižší stupeň podobnosti napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami i z hlediska fonetického.

Žalovaný odkázal na rozsudek Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, podle něhož musí být porovnání pravděpodobnosti záměny založeno na posouzení celkového dojmu, jakým označení působí, neboť průměrný spotřebitel vnímá ochranné známky a označení jako celek a neanalyzuje jejich jednotlivé části. Dospěl k závěru, že napadená ochranná známka je jako celek podobná namítaným ochranným známkám, a to zejména na základě zjištění, že byla konstatována podobnost napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami z hlediska sémantického a vizuálního, a v omezené míře i z hlediska fonetického. Není proto vyloučeno, že průměrný spotřebitel bude považovat výrobky označené napadenou ochrannou známkou i namítanými ochrannými známkami za výrobky téhož výrobce, resp. pocházející od téhož obchodního zdroje a reálně zde tedy existuje pravděpodobnost záměny těchto označení. Pravděpodobnost záměny napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami byla shledána přesto, že napadená ochranná známka je známkou složenou a obsahuje vyjma slovního prvku „TROPICA“ i další prvky, především slovní prvek „DAJANA“. Důležitým vodítkem pro konstatování pravděpodobnosti záměny je v tomto případě dosti patrná velikostní převaha dominantního slovního prvku „TROPICA“ nad ostatními prvky předmětného označení, i jeho velmi výrazné provedení tučným písmem a v neposlední řadě také kompozičně obdobně zpracovaný obrazový prvek ryby. Tato fakta

mohou mít za následek, že relevantní spotřebitelská veřejnost se zaměří především na tento dominantní prvek, který je sám o sobě schopen ovládnout vyobrazení napadené ochranné známky. Žalovaný v této souvislosti odkázal i na rozhodnutí Tribunálu ve věci T-6/01 Matratzen Concord GmbH v. OHIM, bod 33. Nad rámec odůvodnění žalovaný uvedl, že i kdyby byl konstatován z důvodu popisnosti či druhovosti nízký stupeň distinktivity dominantního slovního prvku „TROPICA“ ve vztahu k výrobkům zapsaným pro napadenou ochrannou známku, nevylučovala by tato skutečnost pravděpodobnost záměny napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami. Vzhledem k výrazné velikosti uvedeného dominantního prvku by totiž i tak tento slovní prvek vzbudil pozornost spotřebitele, mohl by zůstat uchován v jeho paměti, a proto i v takovém případě by zde existovala pravděpodobnost záměny porovnávaných ochranných známek (viz rozhodnutí Tribunálu ve věci T-134/06 Xentral LLC v. OHIM, bod 54.

K tvrzení majitele napadené ochranné známky, že v případě výrobků ve třídách 5 a 31 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb je v rejstříku zapsáno velké množství ochranných známek obsahujících slovní prvek založený na slovním kmeni „tropic“, v čemž majitel spatřuje jeho popisnost a druhovost, resp. možnost jeho volného užití různými subjekty, žalovaný uvedl, že každé řízení o přihlášce ochranné známky je do jisté míry specifické a odpovídá daným okolnostem, a je tedy nutné jej posuzovat individuálně. Není proto možné se v tomto případě odvolávat paušálně na rejstříkový stav dotýkající se jiných ochranných známek, protože ten nevypovídá nic o průběhu toho či onoho zápisného řízení, resp. o okolnostech, které bylo nutno v průběhu řízení zvážit před tím, než došlo k zápisu předmětného označení do rejstříku.

Správní orgán prvního stupně se sice k tvrzení majitele napadené ochranné známky, že v rejstříku ochranných známek je zapsána řada ochranných známek obsahujících slovní prvek založený na kmeni „tropic“, výslovně nevyjádřil, nicméně tato skutečnost nemůže mít vliv na výsledek tohoto řízení, neboť každé řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví je do značné míry specifické a jedinečné, přičemž rozhodnutí v jiných starších řízeních nemohou být automaticky aplikována na rozhodnutí novější. Do značné míry záleží na majitelích starších ochranných známek, jakým způsobem přistoupí k ochraně a uplatňování svých starších práv.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti, spočívající ve vadném právním posouzení věci, a že závěry žalovaného představují zásadní odklon od dosud běžné rozhodovací praxe.

Žalobce namítal chybné posouzení podobnosti z hlediska sémantického, vizuálního i fonetického, jakož i celkového dojmu.

Žalobce namítal, že žalovaný se dostatečně nevypořádal s důkazy a tvrzeními žalobce.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 29. 9. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 11. 5. 2011.

Navrhovatel - osoba zúčastněná, ve svém vyjádření ze dne 16. 1. 2012 navrhl žalobu zamítnout a odkazoval rozsudek Tribunálu ve věci T-67/07 Ford Motor Co. v. OHIM (zejména bod č. 23 až 25), přičemž dovozoval, že slovní prvek „TROPICAL“ nespadá do skupiny označení, která popisují kategorii výrobků či jejich vlastnosti. Navrhovatel s ohledem na uvedené odmítnul argumenty majitele napadené ochranné známky o nízké rozlišovací způsobilosti či druhovosti slovního prvku „TROPICAL“. Naopak se domnívá, že existence známkové řady navrhovatele s uvedeným slovním prvkem a obrazovým motivem rybky rozlišovací způsobilost tohoto slovního prvku dále posiluje. Je přesvědčen, že tento menší slovní prvek v rámci napadené ochranné známky bude vnímán jako druhořadý.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního se žalobce ani žalovaný nevyjádřili.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Dne 13. 1. 2009 byla do rejstříku ochranných známek zapsána napadená kombinovaná ochranná známka č. 302920 ve znění „DAJANA TROPICA“ s právem přednosti ze dne 14. 2. 2008.

První namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 612658 ve znění „Tropical“ byla zapsána u WIPO dne 6. 10. 1993 s následným rozšířením i pro území České republiky ode dne 13. 3. 1996.

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 3435773 ve znění „Tropical“ byla u OHIM přihlášena dne 31. 10. 2003 a zapsána dne 7. 9. 2007 (s právem přednosti pro území České republiky ode dne 1. 5. 2004).

Z uvedených rejstříkových údajů je nesporné, že obě namítané ochranné známky jsou staršími ochrannými známkami ve smyslu ustanovení § 3 písm. a) bod 2. a 3. zákona o ochranných známkách.

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

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního ze dne 22. dubna 2014, čj. 8 As 37/2011-154, posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012-46 pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141). Při posuzování podobnosti slovních označení pro účely § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory:

(1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím;

(2) průměrný spotřebitel při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná; a

(3) průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní. Tato kritéria však nelze aplikovat mechanicky.

Podle ustálené judikatury SDEU, vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV., ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost.

Posuzování pravděpodobnosti záměny, ale i shody mezi označeními je třeba provádět z hlediska průměrného spotřebitele, který je přiměřeně informovaný, pozorný a obezřetný, avšak nemá možnost přímého srovnání obou označení, tj. vnímá je jedno po druhém s časovým odstupem. Pohled průměrného spotřebitele se přitom zaměřuje na označení jako na celek, přičemž nelze předpokládat, že by se průměrný spotřebitel zabýval hodnocením různých detailů.

Základem pro pojetí vzorového spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, v jehož rámci SDEU konstatoval, že při posuzování, zda dané označení, známka nebo výrok reklamy je schopný klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele. Zásadně tedy není zapotřebí pořizovat znalecké posudky či sociologické výzkumy spotřebitelů. Nicméně nevyloučil, aby vnitrostátní soud, při existenci výjimečných okolností opřel své rozhodnutí o znalecký posudek nebo sociologický výzkum spotřebitelů, pořízených na základě

vnitrostátních předpisů. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné příslušné komunitární ustanovení, je věcí vnitrostátního soudu, pokud považuje za nutné provést sociologický výzkum, určit podle vnitrostátního práva výši procenta dotčených spotřebitelů. Podle SDEU v každé konkrétní věci příslušný úřad nebo soud, rozhodující spor o konkrétní ochranné známce musí vykonávat svou vlastní posuzovací pravomoc založenou na zmíněném modelu průměrného spotřebitele. Povinnost tohoto posouzení příslušnými orgány potom podle SDEU nemůže být nahrazena dodatečnými výzkumy, analytickými rozbory, posudky nebo statistikami.

Zákon o ochranných známkách byl přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Zaměnitelnost ochranných známek, regulovaná v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, má předobraz v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS, přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES, a obdobné čl. 5 odst. 1 písm. b) obou směrnic.

Při posuzování žalobních námitek v plné jurisdikci vycházel Městský soud v Praze z citované judikatury Nejvyššího správního soudu, jakož i ustálené judikatury SDEU.

Pokud žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti, spočívající ve vadném právním posouzení věci, a že závěry žalovaného představují zásadní odklon od dosud běžné rozhodovací praxe.

Pokud žalobce namítal chybné posouzení podobnosti z hlediska sémantického, vizuálního i fonetického, jakož i celkového dojmu, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalovaný velmi podrobně popsal porovnávaná označení a posoudil z hlediska sémantického, vizuálního a fonetického, jakož i z hlediska celkového dojmu. Porovnávaná označení shodně obsahují obrazové motivy tmavé akvarijní rybky, resp. bílé akvarijní rybky na tmavém podkladu v případě napadené ochranné známky, vlevo orientované, vedle kterých jsou vpravo umístěny slovní prvky „Tropical“ - „Tropical®“, vyvedené v tmavém běžném písmu, resp. „DAJANA“ vyvedené v běžném písmu opět bílou barvou na tmavém podkladu v případě napadené ochranné známky. Napadená ochranná známka obsahuje dále slovní prvek „TROPICA“ vyvedený v tmavém běžném písmu. Vzhledem ke své velikosti jsou dominantními prvky namítaných ochranných známek, jakož i napadené ochranné známky i namítané ochranné známky slovní prvky „TROPICA“ - „Tropical“ - „Tropical®“, která obsahují velmi podobné dominantní slovní prvky lišící se pouze v posledním písmeni (pomineme-li „®“). Všechna porovnávaná označení obsahují obrazové motivy tmavé akvarijní rybky, resp. bílé akvarijní rybky. Přes existenci fantazijního slovního prvku „DAJANA“ dospěl Městský soud v Praze k stejnému závěru jako žalovaný, že porovnávaná označení jsou si z hlediska vizuálního a sémantického velmi podobná. Slovní prvek „DAJANA“ totiž není schopen dostatečně rozlišit porovnávaná označení z hlediska sémantického, neboť průměrnému spotřebiteli utkví v mysli především význam dominantního slovního prvku napadené ochranné známky „TROPICA“, který je identický s významem dominantního slovního prvku namítaných ochranných známek „Tropical“ - „Tropical®“.

Podle citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 41/2012-46 průměrný spotřebitel při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná. V inkriminované věci je nesporné, že tedy průměrný spotřebitel bude vnímat především slovní prvky „TROPICA“ - „Tropical“ - „Tropical®“.

Podle názoru Městského soudu v Praze se nejedná o prvek vůči výrobkům, které označuje popisným, tedy prvkem se sníženou distinktivitou. Žalovaný správně v této souvislosti odkazoval na rozsudek Tribunálu ve věci T-67/07 Ford Motor Co. v. OHIM, na jehož základě dovozoval, že slovní prvek „TROPICAL“ nespadá do skupiny označení, která popisují kategorii výrobků či jejich vlastnosti. Navrhovatel s ohledem na uvedené odmítnul argumenty majitele napadené ochranné známky o nízké rozlišovací způsobilosti či druhovosti slovního prvku „TROPICAL“. Citovaný rozsudek v bodu 25 *expressis verbis* judikuje, že „popisný charakter označení musí tudíž být posuzován jednak vzhledem k dotčeným výrobkům nebo službám, a jednak vzhledem k vnímání cílové veřejnosti, kterou tvoří spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb.“

Stejný závěr ohledně zaměnitelnosti učinil potom Městský soud v Praze při porovnání napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami z hlediska vizuálního. Žalovaný nepochybil, když uvedl, že slovní prvek „DAJANA“ nebude s ohledem na své velikostně a vizuálně méně výrazné postavení schopen dostatečným způsobem odlišit napadenou ochrannou známku od namítaných ochranných známek. Skutečnost, že slovní prvek „DAJANA“ je současně obchodní firmou žalobce, není pro porovnávání označení relevantní. Obchodní firma žalobce není v inkriminovaném známkoprávním řízení nikterak posuzována. Průměrný spotřebitel nebude ani schopen obrazové ztvárnění akvariálních rybek rozlišit. Žalobce sice namítal vizuální odlišnosti porovnávaných ochranných známek a zdůrazňoval, že i laik je na první pohled schopen rozeznat výrazné rozdíly mezi vyobrazenými akvariálními rybičkami (skalár v. závojnátka), že jsou tedy podle názoru žalobce pro relevantní spotřebitelskou veřejnost jasně rozlišitelné, neboť se jedná o dva diametrálně odlišné rybí druhy. Nicméně soud musel odmítnout toto tvrzení žalobce odmítnout s tím, že tuto kvalifikovanou schopnost průměrného spotřebitele nijak nedoložil, nelze totiž přeceňovat schopnost průměrného spotřebitele vybavit si za běžných okolností veškeré detaily porovnávaných ochranných známek v takové míře, aby byl spotřebitel schopen určit, zda se v rámci porovnávaných ochranných známek nacházejí vyobrazení odlišných rybích druhů, a popř. konkrétně jakých. Průměrný spotřebitel dotčené kategorie výrobků pouze zřídka možnost přímo srovnat jednotlivé ochranné známky, ale musí se spoléhat na nedokonalou představu, kterou si o nich uchoval v paměti (viz rozsudek SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 26).

Pokud žalobce namítal chybné posouzení porovnávaných označení z hlediska fonetického, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Lze souhlasit s žalovaným do té míry, že napadená ochranná známka bude průměrnými spotřebiteli vyslovována jako „dájána tropika“. Namítané ochranné známky budou shodně vyslovovány jako „tropikal“, tedy podobně jako dominantní prvek napadené ochranné známky, a proto musel soud nutno konstatovat určitý nižší stupeň podobnosti napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami i z hlediska fonetického.

Z toho vyplývá, že fonetická podobnost existující mezi kolidujícími ochrannými známkami, třebaže je nízká s ohledem na celkový fonetický dojem, kterým tyto ochranné známky působí, je nicméně dostatečně významná k tomu, aby ji celá relevantní veřejnost mohla vnímat. Stupeň fonetické podobnosti mezi porovnávanými ochrannými známkami tak má omezený význam, pokud jde o výrobky, které jsou uváděny na trh tak, že relevantní veřejnost při nákupu obvykle vizuálně vnímá ochrannou známku, která se na ně vztahuje.

V inkriminované věci je tedy podle názoru Městského soudu v Praze třeba fonetickému vnímání porovnávaných ochranných známek v celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, přiznat jen druhořadý význam. Naproti tomu převládá v tomtéž celkovém dojmu vizuální a sémantické vnímání.

Celkové posouzení nebezpečí záměny znamená určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (viz rozsudek SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., dříve Pathe Communications Corporation, bod 17).

Pokud žalobce namítal, že žalovaný se dostatečně nevypořádal s důkazy a tvrzeními žalobce, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Doklady, které žalobce předložil ve správním řízení na podporu svých tvrzení, žalovaný vyhodnotil, jak vyplývá z obsahu vydaných rozhodnutí. Předložené doklady však prokazovaly užívání pojmu Tropical v zahraničí a nikoliv v České republice, a proto oprávněně žalovaný neshledal vazbu k rozhodnému českému relevantnímu trhu a českému spotřebiteli. Jakým způsobem jsou slovní prvky „TROPICA“ - „Tropical“ - „Tropical®“ vnímány v zahraničí není v inkriminované věci s ohledem na princip teritoriality relevantní. Napadená ochranná známka je národní ochrannou známkou zapsanou v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Podstatné je tedy jejich vnímání průměrným českým spotřebitelem.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í:

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

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

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

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

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

V Praze dne 18. prosince 2014

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová