



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: **QUICK RESTAURANTS en abrégé QUICK SA**, se sídlem Brusel, Avenue Louise 65, Belgie, zastoupen Mgr. Janou Traplovou, advokátkou v Praze 7, Přístavní 531/24, **za účasti:** Central European Company s.r.o., IČ: 28062566, se sídlem Tábor, **Husovo** náměstí 2988, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 9. 2009, č. j. O-446947/61228/2008/ÚPV,

t a k t o:

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 9. 2009, č. j. O-446947/61228/2008/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 21.036 Kč k rukám zástupkyně žalobce Mgr. Jany Šuranové Traplové, advokátky, do třiceti dnů od právní moci rozsudku.**

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 23. 11. 2009 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-446947/61228/2008/ÚPV ze dne 22. 9. 2009, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17. 9. 2008 o zamítnutí námitek proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení „QuickBurger Restaurant“ zn. sp. O-446947, jehož přihlašovatelem je Central European Company s.r.o.

Přihlašované kombinované označení ve znění „QuickBurger Restaurant“ s právem přednosti ode dne 30. 3. 2007 bylo zveřejněno dne 4. 7. 2007 pro výrobky a služby zařazené do třídy 29: maso, ryby, drůbež, měkkýši a korýši neživí, uzeniny, zvěřina, kaviár, saláty z masa, zvěřiny, ryb, drůbeže, masové výtažky, ovoce, zelenina a luštěniny konzervované, sušené a zavařené, bramborové výrobky jako kroket, hranolky, čipsy, tyčinky, polotovary a hotové výrobky, zvláště polévky, dušená jídla, smažená jídla, sušené potraviny spadající do této třídy, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé; třídy 30: káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky (k dochucení), koření, led pro osvěžení, bonbóny všeobecně (např. čokoládové, polévané, gumové, sladové, mentolové); třídy 31: výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny, krmivo pro zvířata, slad; třídy 32: piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů; třídy 43: služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování, rychlé občerstvení, bufety, hotelové služby, kavárny, jídelny, catering podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Správní orgán prvního stupně zamítl námitky žalobce uplatněné dne 3. 10. 2007 podle § 7 odst. 1 písm. a), e) 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 namítané ochranné známky Společenství nejsou shodné ani podobné s přihlašovaným označením, takže předložené doklady neprokazují dobré jméno namítaných ochranných známek na území Evropských společenství. S ohledem na uvedené skutečnosti nebyly shledány ani předmětné námitky jako důvodné. Správní orgán konstatoval, že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího. Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím.

První namítaná barevná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 350918 ve znění „Q Quick“ byla přihlášena dne 4. 10. 1996 a zapsána dne 7. 11. 2003 u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), (dále jen „OHIM“), s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1. 5. 2004 pro výrobky a služby zařazené do třídy 29: maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a vařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a další mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky, konzervované potraviny, produkty zahrnuté v této třídě; třídy 30: káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, náhražky kávy, mouka a přípravky z obilovin, chléb, sušenky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, jedlý led, med, sirup z melasy, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, pepř, ocet, kořeněné omáčky, salátové dresinky, koření, led, konzervované pokrmy zahrnuté v této třídě; třídy 31: zemědělské, zahradnické a lesnické výrobky a zrní neuvedené v jiných třídách, živá zvířata, ovoce a zelenina, semena, přírodní rostliny a květiny, potraviny pro zvířata, slad, potraviny a pokrmy z rostlin zahrnuté v této třídě; třídy 32: světlá i tmavá piva, minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů; třídy 42: distribuce hotových potravin a nápojů připravených ke spotřebě, služby poskytované v čajovnách, snack-barech, sendvič barech, jídelnách, stáncích s občerstvením, restauracích, samoobslužných restauracích, v rychlém občerstvení, drive-in restauracích, barech, kavárnách

a podobných zařízeních, stravovací služby, potraviny, nápoje a pokrmy určené na cesty, catering podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná slovní grafická ochranná známka Společenství č. 350793 ve znění „Quick“ byla přihlášena dne 4. 10. 1996 a zapsána dne 17. 11. 2004 u OHIM s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1. 5. 2004 pro výrobky a služby zařazené do třídy 29: maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a vařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a další mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky, konzervované potraviny, produkty zahrnuté v této třídě, nakládaná zelenina; třídy 30: cukr, rýže, tapioka, ságo, mouka a přípravky z obilovin, chléb, sušenky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, jedlý led, med, sirup z melasy, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, pepř, ocet, omáčky (kořeněné), salátové dresinky, koření, ledové cukrové polevy, konzervy z potravin zahrnutých v této třídě; třídy 31: zemědělské, zahradnické a lesnické výrobky a zrní neuvedené v jiných třídách, živá zvířata, ovoce a zelenina, semena, přírodní rostliny a květiny, potraviny pro zvířata, slad; třídy 32: piva, světlá i tmavá, minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů, hotové nápoje zahrnuté v této třídě podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalovaný v rozhodnutí ze dne 22. 9. 2009 uvedl, že porovnávaná označení obsahují nebo jsou tvořena slovním prvkem „QUICK“. V přihlašovaném označení tvoří slovní prvek „QUICK“ pouze první část jeho dominantního složeného slovního prvku, na kterou navazuje slovní část „Burger“. Před složeným výrazem „QuickBurger“ je uspořádán obrazový prvek ve tvaru zvláštní spirály a nad jeho koncovou částí je umístěn drobný slovní prvek „Restaurant“. Kombinované označení ve znění „QuickBurger Restaurant“



bylo přihlášeno v této podobě .

První namítaná barevná kombinovaná ochranná známka Společenství je tvořena vizuálně nápadným dominantním písmenem „Q“, umístěným na obrazovém prvku představujícím náčrt otevřené krabice v červené barvě, pod níž je situován slovní prvek „Quick“ v podstatě menším provedení. Druhá namítaná slovní grafická ochranná známka Společenství je tvořena pouze jedním slovním prvkem „Quick“ v grafickém provedení. Při vlastním posouzení shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami Společenství žalovaný stejně jako správní orgán prvního stupně konstatoval, že porovnávaná označení nejsou shodná ani podobná, i když obsahují shodný anglický slovní prvek „Quick“, jehož význam „rychle, rychlý“ zná i běžně informovaná veřejnost. Dále uvedl, že v České republice je celkem registrováno více než sedmdesát ochranných známek obsahujících tuto slovní část, z toho cca patnáct pro shodné či podobné výrobky ve třídách 29, 30, 31 a 32 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalovaný nehodnotil, zda namítané ochranné známky ve skutečnosti mají či nemají dobré jméno, hodnotil pouze, zda bylo dobré jméno prokázáno pro účely řízení či nikoli. Následně konstatoval, že předložené doklady sami o sobě nestačí k prokázání existence namítaného dobrého jména. Předložené spotřebitelské studie a výroční zprávy, jakkoli jsou obsažné, stále zůstávají pouhým interním dokladem zhotoveným na zakázku namítajícího/žalobce a mohou být tedy pouze nepřímým důkazem. Pokud tyto doklady nejsou podloženy dalšími doklady např. prohlášením majitelů licencí, jež by uvedené skutečnosti

osvědčovaly, nemohou být rozhodným dokladem pro konstatování dobrého jména. Pokud jde o další předložené doklady, např. novinové články, připustil, že ty by mohly být považovány za relevantní doklady. Dobré jméno ovšem nelze prokazovat tím, kolik spotřebitelů články četlo, ale tím, kolik spotřebitelů tvrdí, že ochranná známka má dobré jméno, resp. že výrobkům a službám touto ochrannou známkou označeným přisuzují dobré vlastnosti, hodnoty apod. Reklamní spoty také mají jistě vysokou sledovanost, ale rozhodně nelze tvrdit, že výrobky, které mají četnou reklamu, mají vždy dobré jméno. Pokud jde o to, jak má být ochranná známka zobrazována, pak ze zákona jednoznačně vyplývá, že ochranná známka má být užívána v podobě v jaké je zapsána, popř. s prvky, neměnicími její rozlišovací způsobilost.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti s tím, že žalovaný nesprávně posoudil doklady předložené za účelem prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek. Dále nesprávně posoudil zaměnitelnost porovnávaných ochranných známek, nevzal v úvahu podobnost výrobků a služeb. Nesprávně posoudil označení „QUICK“ jako popisné.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 3. 3. 2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 22. 9. 2009.

Žalobce se ve své replice ze dne 19. 4. 2010 namítal, že žalovaný ani v tomto vyjádření dostatečně nevysvětlil, proč k prokázání dobrého jména nestačí výroční zprávy a studie, které jsou podle něho interního charakteru. Dovolával se rozhodnutí OHIM ze dne 27. 1. 2005 č. B 536 823, v němž vystupoval jako navrhovatel proti zápisu kombinované ochranné známky Společenství ve znění „Quick cuisine“ přihlašovatele společnosti Nicky Sévim, se sídlem Montreux, Švýcarsko. V tomto rozhodnutí měl OHIM konstatovat, že význam slova „quick“ bude známý pouze pro anglicky mluvící část veřejnosti. Velmi významná část veřejnosti v dalších členských státech v něm bude spatřovat fantasijní termín. Dále se dovolával rozhodnutí OHIM ze dne 31. 7. 2008 č. B 1 051 228, v němž vystupoval jako navrhovatel proti zápisu kombinované ochranné známky Společenství ve znění „Quick Dinner“ přihlašovatele společnosti Bonfait B. V., se sídlem Denekamp, Nizozemsko. V tomto rozhodnutí měl OHIM konstatovat, že může být pravdou, že pojem „quick“ naráží na „rychle připravené jídlo“ v anglicky mluvící části Společenství. Nicméně, v té části Společenství, kde je obecná znalost angličtiny spíše nízká, by vlastní rozlišovací způsobilost starší ochranné známky měla být spatřována jako normální.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 18. 9. 2014, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

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, a proto žalobu zamítnul rozsudkem ze dne 19. února 2013, č. j. 8 Ca 333/2009 – 79.

Nicméně Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 27. května 2014, č. j. 6 As 43/2013 – 68, vyhověl kasační stížnosti žalobce a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2013, č. j. 8 Ca 333/2009 – 79, zrušil pro nepřezkoumatelnost spočívající dílem v nedostatku

důvodů, dílem v nesrozumitelnosti a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Současně odkázal na nedávné usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. dubna 2014, čj. 8 As 37/2011-154, podle něhož 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 neurčitěho 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.

Nejvyšší správní soud mj. konstatoval, že rozhodnutí OHIM nejsou a nemohou být pro soud závazná formálně.

V dalším řízení Městský soud v Praze postupoval tedy jak v intencích rozsudku Nejvyššího správního soudu, č. j. 6 As 43/2013 – 68, tak i usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 37/2011-154, napadené rozhodnutí přezkoumal v rámci námitek uplatněných v žalobě v tzv. plné jurisdikci, a provedl samostatnou úvahu o správnosti a plnosti skutkových zjištění správního orgánu a z nich vyvozených právních závěrů.

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 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 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.

Pokud žalobce namítal nesprávné posouzení zaměnitelnosti porovnávaných ochranných známek, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalovaný se ve svém rozhodnutí důkladně zabýval porovnáním napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek Společenství z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, jakož i celkového dojmu. Přihlašované kombinované označení ve znění „QuickBurger Restaurant“ tvoří slovní prvek „QUICK“ pouze první část jeho dominantního složeného slovního prvku

„QuickBurger“, před nímž je obrazový prvek ve tvaru zvláštní spirály a nad jeho koncovou částí je umístěn drobný slovní prvek „Restaurant“.

Obě namítané ochranné známky Společenství obsahují slovní prvek „Quick“, přičemž první namítaná ochranná známka je tvořena vizuálně nápadným dominantním písmenem „Q“, umístěným na obrazovém prvku představujícím náčrt otevřené krabice v červené barvě, pod nímž je situován slovní prvek „Quick“ v podstatě menším provedení. Druhá namítaná slovní grafická ochranná známka Společenství je tvořena pouze jedním slovním prvkem „Quick“ v grafickém provedení.

Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. Soudní dvůr Evropské unie, (dále jen „SDEU“), judikoval rozsudku ve věci C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, že „pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“, a že „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“.

První namítaná barevná kombinovaná ochranná známka Společenství je tvořena vizuálně nápadným dominantním písmenem „Q“, umístěným na obrazovém prvku představujícím náčrt otevřené krabice v červené barvě, pod nímž je situován slovní prvek „Quick“ v podstatě menším provedení písmenem „Q“. První namítaná ochranná známka je doplněna fantazijními prvky, zvyšujícími její distinktivitu. Žalovaný správní orgán dospěl ke korektnímu závěru, že distinktivita první namítané ochranné známky není vyšší než známky napadené, a tento závěr přesvědčivě odůvodnil. Hodnocení skutkového stavu provedené žalovaným je nutno považovat za zdůvodněné. Míra pravděpodobnosti záměny se u každé z porovnávaných 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. SDEU ostatně judikoval v citovaném rozsudku C-251/95, že „čím vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny“. Ve svém rozsudku ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. potom uvedl, 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“.

Druhá namítaná slovní grafická ochranná známka Společenství je tvořena pouze jedním slovním prvkem „Quick“ v grafickém provedení. Městský soud v Praze musel konstatovat, že tato druhá namítaná ochranná známka je tedy pouze slovní a na rozdíl od napadené ochranné známky a první namítané ochranné známky nemá žádné fantazijní prvky, přičemž takovéto vlastnosti ochranné známky se významně podílejí na formování její rozlišovací způsobilosti.

Žalobce dále namítl, že žalovaný nesprávně posoudil vizuální hledisko známek, kdy nevýrazné grafické a obrazové prvky postavil nad prvky slovní. S touto námitkou se Městský soud v Praze se neztotožnil, protože to přihlašované označení je přihlašováno jako kombinovaná ochranná známka, tzn., je skutečně třeba hodnotit v komplexu jak prvky grafické, tak i prvky slovní, popř. barevnost, a z toho pohledu tedy minimálně první namítaná ochranná známka se od přihlašovaného označení zcela evidentně a výrazně odlišuje a nedá se tedy konstatovat, že by mohlo dojít z tohoto pohledu k jejich záměně. Jakkoliv by snad bylo

možnost označit ty grafické a obrazové prvky použité v těchto označeních za nevýrazné, pak v souhrnu komplexu porovnávaných označení vytvářejí prostě celkový dojem natolik odlišný, že z tohoto důvodu tedy k té záměně dojít nemůže.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 6 As 43/2013 – 68 konstatoval, že v inkriminované věci kolidující prvek porovnávaných označení (*quick*) není druhovým označením, jde však o obdobnou kategorii popisnosti (vlastnost služby, popř. jakost) ve smyslu § 4 písm. c) zákona o ochranných známkách [srov. v této souvislosti rozsudek Tribunálu, někdejšího Soudu prvního stupně (dále jen „Tribunál“) ze dne 27. listopadu 2003, *Quick restaurants SA v. OHIM*, T-348/02 (dále jen „*Quick restaurants SA v. OHIM*“) ve vztahu k čl. 7 odst. 1 písm. c) někdejšího nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství], přičemž popisnost prvku *quick* se v napadeném rozsudku Městského soudu v Praze stala diskusní.

Z Nejvyšším správním soudem citovaného rozsudku Tribunálu T-348/02 potom vyplývá, že označení a údaje, které v oblasti obchodu mohou sloužit k označení vlastností výrobku nebo služby, pro které byl zápis požadován, jsou tedy na základě nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství pokládány ve své podstatě za nezpůsobilé splnit funkci ochranné známky jako označení původu při zachování možnosti získat užíváním rozlišovací způsobilost podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (viz rozsudek SDEU ve věci C-191/01 P *OHIM v. Wm. Wrigley Jr. Company*, bod 30). Taková označení totiž neumožňují identifikovat obchodní původ výrobku nebo služby tak, aby spotřebitel, který zakoupí výrobek nebo službu, které ochranná známka označuje, mohl při další koupi učinit stejnou volbu, pokud je jeho zkušenost pozitivní, nebo učinit jinou volbu v případě negativní zkušenosti (rozsudek T-348/02 *Quick v. OHIM*, bod 28). Zákazem zápisu těchto označení a údajů jako ochranné známky Společenství čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení a údaje popisující vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis žádán, mohly být volně používány všemi. Toto ustanovení tedy brání tomu, aby taková označení a údaje byly vyhrazeny pouze jednomu podniku z důvodu jejich zápisu jako ochranné známky (viz rozsudek SDEU C-191/01 P *OHIM v. Wrigley*, bod 31). Popisný charakter ochranné známky musí být posouzen jednak s ohledem na výrobky a služby, pro které je zápis označení žádán, a jednak s ohledem na vnímání cílové veřejnosti, kterou tvoří spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb (viz rozsudek T-348/02 *Quick v. OHIM*, uvedený výše, bod 29).

Žalovaný sice ve svém napadeném rozhodnutí neodkazoval na citovanou judikaturu SDEU a Tribunálu, nicméně je možno konstatovat, že se od ní ve svých úvahách neodchýlil.

Městský soud v Praze považoval dále v této souvislosti za důležité poukázat na rozsudek SDEU ve věci C-193/06 P *Société des produits Nestlé SA v. OHIM*, jímž byl zrušen rozsudek Tribunálu ve věci *Nestlé v. OHIM – Quick (QUICKY)* (T-74/04), za účasti: *Quick restaurants SA*, v rozsahu, ve kterém Soud v rozporu se čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství neposoudil vzhledovou podobnost dotčených označení a vycházel z celkového dojmu, kterým tato označení působí. Rozsudkem Tribunálu ve věci T-74/04 *Nestlé v. OHIM - Quick (QUICKY)* byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí OHIM o zamítnutí odvolání proti zamítnutí zápisu obrazové ochranné známky Společenství obsahující slovní prvek „QUICKY“.

V souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 41/2012-46 se dále Městský soud v Praze zabýval kritériem průměrného spotřebitele. Musel přisvědčit námitce žalobce, a připouští to i žalovaný, že mezi běžně informovanými spotřebiteli v České

republike je více rozšířena znalost významu synonyma pro rychlé občerstvení v podobě anglického výrazu *fastfood*. To sice samo o sobě nevylučuje, že by průměrným spotřebitelům byl obdobně zřejmý význam anglického slova *quick* v kontextu rychlého občerstvení.

Podle názoru Městského soudu v Praze však nelze zcela podceňovat českého spotřebitele z důvodu nižších znalostí anglického jazyka u starší české populace. V posledních dvaceti letech je na školách všech stupňů věnována velká pozornost výuce angličtiny a slovo *quick* beze sporu náleží do základního slovního vybavení, takže lze zodpovědně dospět k závěru, že mladší i střední generace, byť jen se základním vzděláním, zná slovo *quick* ve významu rychlý. Bylo by lze tedy přisvědčit závěrům správních orgánů, které konstatovaly, že porovnávaná označení nejsou shodná ani podobná, i když obsahují shodný anglický slovní prvek „Quick“, jehož význam zná i běžně informovaný průměrný spotřebitel.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 6 As 43/2013 – 68 nesouhlasil s odkazem na skutečnost, že v České republice je celkem registrováno více než sedmdesát ochranných známek obsahujících slovo *quick*, z toho cca patnáct pro shodné či podobné výrobky ve třídách 29, 30, 31 a 32 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Uvedl, že nemůže být za dostatečně odůvodněný závěr o popisnosti slovního prvku *quick*, neboť mnohost zápisů označení s tímto prvkem v rejstříku ochranných známek sama o sobě a bez dalšího prokazovat popisnost tohoto slovního prvku nemůže. Nicméně v rozsudku ze dne 29. května 2014, č. j. 9 As 181/2012 – 84, Nejvyšší správní soud uvedl, že není možné zároveň přehlédnout skutečnost, že ze spisové dokumentace plyne, že v době rozhodování žalovaného bylo v rejstříku ochranných známek zapsáno 131 ochranných známek se slovním prvkem „RED“, které jsou mj. zapsány i pro výrobky zařazené do třídy 32 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Pokud žalobce namítl, že žalovaný nesprávně posoudil označení QUICK jako popisné a především na základě tohoto důvodu námitky zamítl, přičemž tedy napadené označení QUICK RESTAURANTS označil za fantazijní. Městský soud v Praze má za to, že argumentace tady použitá, resp., k níž dospěl žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí, je v tomto smyslu poněkud ne zcela srozumitelná, vychází z toho, jak hodnotil žalovaný použitý výraz QUICK. Žalovaný uvedl, že porovnávaná označení obsahují shodný anglický prvek QUICK, jehož význam rychlý zná i běžně informovaná veřejnost a jedná se o natolik často užívaný výraz v ochranných známkách různých subjektů. Tedy lze konstatovat, že skutečnost, že význam toho slovního prvku QUICK ve smyslu rychlý v anglickém jazyce je znám u běžně informované veřejnosti. Tento závěr je tedy tvrzen, ale není nijak doložen.

Jak je pak v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 43/2013 – 68 poukázáno na to, že tento závěr Městský soud v Praze v tom svém původním rozsudku převzal, resp. akceptoval, ovšem nijak ho nedoložil žádnými zjištěními. V podstatě tutéž námitku lze tedy uplatnit i vůči argumentaci, či vůči závěrům, které učinil žalovaný, který s tímto tvrzením pracuje jaksi jako s konstantou, aniž by k tomu byly uvedeny jakékoliv důkazy, jakékoliv podklady. Takže závěr, že výraz QUICK chápe běžně informovaná veřejnost – průměrný spotřebitel jako slovo ve významu rychlý, je jenom dohad, resp. domněnka žalovaného, která není nijak doložena. Žalovaný vycházející z ní pak dovodil nesprávné závěry další. Pokud by totiž mělo být dáno, že výraz QUICK je průměrným spotřebitelem chápán v tom významu jaký má v anglickém jazyce, pak by přihlašovaná ochranná známka „QuickBurger Restaurant“ znamenala skutečně, že jde o rychlý karbanátek, ale otázka je, zdali by takové označení bylo možno označit za fantazijní, to není nic fantazijního, to je prostě doslovný překlad. Fantazijní označení by naopak bylo tehdy, jestliže by slovo QUICK bylo českým

průměrným spotřebitelem vnímáno jako slovo samo o sobě, které nemá žádný konkrétní význam, je tedy fantazijní, pak by o takovou fantazijní povahu šlo, ale nikoliv za stavu, kdy jak sám žalovaný tvrdí, slovo QUICK je vnímáno průměrným spotřebitelem jako slovo rychlý. Závěry, které učinil žalovaný ohledně významu označení QUICK, zda je tedy popisné, nebo fantazijní a co z toho tedy plyne pro závěry o tom jakým způsobem je tedy použito, jakým způsobem ho chápat v tom přihlašovaném označení „QuickBurger Restaurant“, jsou v podstatě nesrozumitelné.

V citovaném rozsudku ve věci C-39/97 Canon konstatoval SDEU, že globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, přičemž „nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami, a naopak“. Uvedl i některá kritéria, k nimž je třeba přihlížet při hodnocení podobnosti výrobků či služeb, jako je např. jejich povaha, zamýšlený účel, způsob použití a okolnost, zda si navzájem konkurují, nebo se doplňují. Dle závěrů v tomto rozhodnutí uvedené známky mající vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti buď samy o sobě, nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, požívají vyšší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí.

Z uvedených kritérií posuzování zaměnitelnosti podle názoru Městského soudu v Praze vycházel i žalovaný, když k tzv. kompenzačnímu principu, tj. nutnosti klást vyšší požadavky na originalitu přihlašovaného označení, čím větší je shoda či podobnost porovnávaných seznamů výrobků a služeb, uvedl, že při rozhodování o existenci pravděpodobnosti záměny by mohla být větší míra podobnosti mezi nárokovánými výrobky faktorem přispívajícím ke konstatování existence pravděpodobnosti záměny ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Pokud žalobce namítal nesprávné posouzení zaměnitelnosti ochranných známek Q QUICK a QUICK a napadenou známku „QuickBurger Restaurant“, když nevzal v úvahu podobnost a shodu výrobku, služeb a charakter těchto výrobků a služeb, nemohl Městský soud v Praze s touto námitkou souhlasit. Hodnocení podobnosti, resp. shodnosti výrobku a služeb věnoval žalovaný nejméně dvě strany odůvodnění a dospěl tam k jednoznačnému závěru, že ta shoda či podobnost je dána, neboť výrobky či služby jsou stejného druhu, nebo mají podobný charakter a jsou též poskytovány stejnému druhu spotřebitelské veřejnosti za obdobným účelem. Nelze tedy tvrdit, že by se posuzováním shodnosti či podobnosti výrobků a služeb žalovaný nezabýval. Tedy dospěl-li podle žalobce k nesprávnému závěru, že nemůže dojít k nebezpečí záměny, pak nikoliv z toho důvodu, že by nevzal v úvahu podobnost či shodu výrobků a služeb.

Podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 28/2006-97 pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení,

tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak. Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou.

Podle rozsudku SDEU ve věci C-408/01 Adidas Salomon AG a Adidas Benelux BV v. Fittnessworld Trading Ltd pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a přihlašovaným označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou.

Žalobce se domáhal zrušení napadeného rozhodnutí s tím, že žalovaný nesprávně posoudil doklady předložené za účelem prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek.

Žalobce předložil ke svým námitkám kopie cizojazyčných stránek spotřebitelské studie v Belgii vypracované v roce 2007, v níž se vyskytují obě namítané ochranné známky, přičemž stránky se týkají statistik zejména prodeje hamburgerů.

Dále kopie cizojazyčných stránek spotřebitelské studie ve Francii vypracované v březnu 2007, v níž se vyskytují obě namítané ochranné známky, přičemž stránky se týkají statistik zejména prodeje „hamburgerů“.

Předložil roční zprávy obchodní firmy QUICK RESTAURATIONS S. A. z let 1999 až 2007, prezentující mj. i první namítanou barevnou kombinovanou ochrannou známku Společenství č. 350918 ve znění „Q Quick“. Zprávy se týkají činnosti žalobce.

Konečně předložil kopie cizojazyčných článků a zmínek o restauračních službách společnosti v období od 2002 do 2007, zejména ve Francii a Belgii, v nichž jsou pod druhou namítanou slovní grafickou ochrannou známkou Společenství č. 350793 ve znění „Quick“ nabízeny výrobky „hamburgery“. První namítaná barevná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 350918 ve znění „Q Quick“ není v těchto článcích nikde zobrazena.

Žalovaný k těmto důkazům uvedl, že prezentují vlastní činnost žalobce, a to zejména restaurační služby. Statistiky a roční zprávy lze spíše označit za materiály interního charakteru, dokládající především nabídku a prodej „hamburgerů“. Předložené důkazy svědčí o řádném užívání namítaných ochranných známek především v Belgii a Francii, a to zejména pro „hamburgery“ a restaurační služby. Nelze je však považovat za relevantní doklady k prokázání, že namítané ochranné známky získaly na území Evropské unie dobré jméno v souvislosti s výrobky a službami, pro které jsou zapsány. Městský soud v Praze musel tomuto závěru žalovaného přisvědčit.

V rozsudku ve věci C-102/07 Adidas AG a Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV a další uvedl SDEU mj., že čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104/EHS zavádí ve prospěch ochranných známek s dobrým jménem ochranu, jejíž uplatnění nevyžaduje existenci nebezpečí záměny.

Uvedené ustanovení se totiž uplatní na situace, v nichž zvláštní podmínku ochrany představuje používání napadeného označení bez řádného důvodu, které protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu. Zásahy uvedené v čl. 5 odst. 2 směrnice, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, kvůli níž dotčená veřejnost vidí mezi označením a ochrannou známkou souvislost, tedy vytvoří si mezi nimi spojení, i když je nezaměňuje. Není tedy požadováno, aby podobnost mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením používaným třetími osobami dosáhla takového stupně, aby ze strany dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny. Postačí, že stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením má za následek, že si dotčená veřejnost vytvoří mezi označením a ochrannou známkou spojení. Existence takového spojení musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory. Požadavek dostupnosti je cizí jak posouzení stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením používaným třetími osobami, tak spojení, které si mezi uvedenou ochrannou známkou a uvedeným označením může vytvořit veřejnost. Nemůže tedy být relevantním faktorem pro posouzení, zda užívání označení protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.

V rozsudku ve věci C-301/07 PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH uvedl SDEU mj., že pojem „dobré jméno“ předpokládá určitý stupeň znalosti u relevantní veřejnosti. Relevantní veřejností je veřejnost dotčená ochrannou známkou Společenství, to znamená v závislosti na výrobku nebo službě uváděné na trh, tedy buď široká veřejnost, nebo specializovanější veřejnost, například dané odborné kruhy. Nelze požadovat, aby ochrannou známkou Společenství znal určitý procentní podíl takto vymezené veřejnosti. Požadovaný stupeň znalosti musí být považován za dosažený, pokud ochrannou známkou Společenství zná podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje. Vnitrostátní soud při přezkumu této podmínky musí zohlednit všechny relevantní skutečnosti věci, a to zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu jejího užívání, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci. Pokud jde o územní hledisko, podmínka týkající se dobrého jména musí být považována za splněnou, pokud má ochranná známka Společenství dobré jméno v podstatné části území Společenství.

V inkriminované věci je zjevné, že tzv. důkazní prostředky předkládané žalobcem k prokázání dobrého jména namítaných známek, a které žalovaný v napadeném rozhodnutí hodnotil, nebyly vůbec schopny doložit určitý stupeň jejich znalosti u relevantní veřejnosti, když dobré jméno ochranné známky je odrazem jisté důvěry spotřebitele ve vlastnosti výrobku či služby jí označené a jeho očekávání. Žalobcem předložené stránky týkající se statistik zejména prodeje „hamburgerů“ v Belgii a Francii, jakož i roční zprávy obchodní firmy QUICK RESTAURATIONS S. A. z let 1999 až 2007, prezentující mj. i první namítanou barevnou kombinovanou ochrannou známkou Společenství č. 350918 ve znění „Q Quick“, takovými důkazy tedy nejsou.

Nicméně právě v této souvislosti Městský soud v Praze dospěl k závěru, že žaloba je zčásti důvodná, a přisvědčil první námitce žalobce, že žalovaný nesprávně posoudil doklady předložené za účelem prokázání dobrého jména namítaných známek QUICK a Q QUICK. Z obsahu napadeného rozhodnutí je totiž zřejmé, že žalovaný se těmito doklady předloženými žalobcem, zabýval v odůvodnění nedostatečně. Nejprve ve svém rozhodnutí konstatoval jednotlivé předložené doklady, co do jejich kategorie, co do jejich povahy, a poté se s nimi vypořádal. Konstatoval, že posouzením předložených důkazních listin bylo zjištěno, že tyto

listiny prezentují vlastní činnost žalobce, a to zejména restaurační služby, které jsou však zapsány jen u první namítané známky s tím, že označení QUICK je v materiálech uváděno pouze, nebo zejména v souvislosti s obchodní firmou žalobce, pod kterou jsou v restauracích, či podobných zařízeních nabízeny výrobky, tzv. hamburgery. Ostatní doklady žalobce označil za materiály interního charakteru, tj. různé statistiky, roční zprávy z jednotlivých let, dokládající především nabídku a prodej hamburgerů.

Předložené důkazy tak svědčí zejména o tom, že namítané ochranné známky Společenství byly před podáním napadené přihlášky řádně užívány, a to na území sídla žalobce, tj. v Belgii, dále ve Francii, zejména pro hamburgery a restaurační služby. Žalovaný tyto údaje nepovažoval za relevantní k tomu, aby mohl konstatovat, že namítané ochranné známky Společenství získaly dobré jméno. Nicméně soud má za to, že toto vyhodnocení předložených dokladů je nedostatečné, neboť se nevypořádalo dostatečně konkrétně s žalobcem předloženými kopiemi cizojazyčných článků či zmínek o žalobci z období od roku 2002 až 2007, ze kterých naopak podle mínění žalobce vyplývá, že prokázal tedy skutečnost, že namítané ochranné známky Společenství dobré jméno na území Evropské unie získaly.

Tímto svým postupem zatížil žalovaný své rozhodnutí nepřezkoumatelností, neboť závěry, k nimž zde žalovaný dospěl v odůvodnění svého rozhodnutí, nejsou úplné, není z nich zřejmé, jak o všech těchto jednotlivých kategoriích předložených dokladů vlastně uvažil.

Městský soud v Praze byl při svém rozhodování v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem (§ 110 odst. 3 soudního řádu správního), a proto ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 soudního řádu správního zrušil pro nezákonnost. Podle ustanovení § 78 odst. 5 soudního řádu správního právním názorem, kterým vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení žalovaný správní orgán vázán.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 7.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku z žaloby a kasační stížnosti, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč. Dále potom dva úkony podle nové právní úpravy od 1. 1. 2013, tj. podání kasační stížnosti a účast při jednání a 3.100 Kč a 2x režijní paušál a 300 Kč, tedy celkem 21.036 Kč včetně DPH ve výši 21%.

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. září 2014

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

Za správnost vyhotovení: Kotlanová