



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: **Red Bull GmbH**, se sídlem Am Brunnen 1, Fuschl am See, Rakousko, zastoupen Mgr. Ondřejem Čerychem, advokátem v Praze 1, AK Čermák a spol., Národní 32, **za účasti:** BONNO s.r.o., se sídlem České Budějovice, Husova 523, zastoupen Ing. Jiřím Sedlákem, patentovým zástupcem, se sídlem České Budějovice, Husova 5, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-358406/35376/2010/ÚPV a O-358406/35946/2010/ÚPV ze dne 11. 1. 2011,

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 9. 3. 2011 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-358406/35376/2010/ÚPV a O-358406/35946/2010/ÚPV ze dne 11. 1. 2011, kterým k jeho rozkladu ze dne 29. 6. 2010 a rozkladu přihlašovatele společnosti BONNO ze dne 2. 7. 2010 bylo změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 6. 2010 tak, že námitky proti zápisu slovního označení „REDMAX“ přihlášeného pod sp. zn. O-358406 do rejstříku ochranných známek

podané podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) 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, se zamítají.

V této věci rozhodoval Úřad průmyslového vlastnictví již dne 26. 10. 2005 zamítnutím námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách, které bylo odůvodněno tím, že přihlašované označení „REDMAX“ a namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 791989 ve znění „RED BULL“ a namítané slovní ochranné známky Společenství č. 52803 ve znění „RED BULL“ a č. 1187301 ve znění „RED“ jsou po vizuální, fonetické i významové stránce odlišné. Následně byl dne 1. 2. 2007 zamítnut předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví i rozklad žalobce. Městský soud v Praze rozsudkem č. j. 8 Ca 109/2007-81 ze dne 10. prosince 2008 zrušil napadené rozhodnutí, nicméně Nejvyšší správní soud vyhověl podané kasační stížnosti žalovaného a osoby zúčastněné a rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 109/2007-81 ze dne 10. prosince 2008 zrušil svým rozsudkem č. j. 1 As 41/2009-145 ze dne 2. září 2009.

Nejvyšší správní soud především uvedl, že správní soud nemůže namísto hodnocení správního orgánu postavit hodnocení vlastní a rozhodnout tak o věci samé, což pochopitelně v souladu s principem plné jurisdikce ve správním soudnictví platí jen v těch případech, kdy soud neprovádí vlastní dokazování podle § 77 soudního řádu správního a nepostaví tak nový skutkový (eventuálně právní) stav (shodně rozsudek NSS č. j. 4 As 31/2008 – 153). Městský soud v Praze nicméně žádné dokazování neprováděl a mj. uvedl, že je nesprávný závěr předsedy Úřadu, že energetický nápoj „RED BULL“ je červené barvy, protože nemůže být překvapující závěr, že pro průměrného spotřebitele může barva v názvu označení evokovat barvu výrobku, který má představovat. Městský soud v Praze totiž musel „*přisvědčit námítce žalobce, neboť energetický nápoj „RED BULL“ je skutečně žluté barvy, nikoliv červené, jak mylně tvrdí žalovaný*“. Nejvyšší správní soud v tomto postupu Městského soudu v Praze shledal vadu, k níž musel přihlídnout i bez námítky (§ 109 odst. 3 soudního řádu správního). Ani předseda Úřadu, ani Městský soud v Praze důkaz o barvě energetického nápoje neprovedli. Barva energetického nápoje RED BULL není skutečností obecně známou.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 41/2009-145 bylo vytýkáno žalovanému, že svůj právní závěr omezil jen na to, že „*pravděpodobnost asociace označení není striktnější alternativou k pravděpodobnosti záměny označení, nýbrž slouží pouze k definování jejího rozsahu. Nedá se tedy aplikovat v případě, kdy si spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze vybaví starší ochrannou známku, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zamění*“. Takovýto závěr žalovaného pouhým mechanickým výkladem zákona, který zcela opomíjí relevantní judikaturu Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“). Současně v bodě 57 uvedeného rozsudku kasační soud v případě posuzování přihlašovaného označení se starší známkou, požívající ochrany dobrého jména, konstatoval předpoklad jistého stupně podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, kvůli níž dotčená veřejnost pocítuje mezi označením a ochrannou známkou souvislost, neboli, jinak řečeno, si mezi nimi vytvoří spojení, třebaže je nezaměňuje. Nepožaduje se tedy, aby podobnost mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením používaným třetími osobami dosáhla takového stupně, při němž by u dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny. Postačí, že si dotčená veřejnost v důsledku stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením vytvoří mezi tímto označením a ochrannou známkou spojení.

Městský soud v Praze poté učinil skutkové zjištění ohledně barvy nápoje RED BULL při jednání dne 15. 12. 2009 a rozsudkem č. j. 8 Ca 109/2007-173 napadené rozhodnutí znovu zrušil a věc vrátil k novému řízení. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 31. 3. 2010 prvostupňové rozhodnutí ze dne 26. 10. 2005 rovněž zrušil.

Ve věci bylo znovu rozhodnuto dne 7. 6. 2010 zamítnutím předmětné přihlášky ochranné známky v plném rozsahu, přičemž námitky dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách byly ve výroku II. zamítnuty jako nedůvodné s tím, že porovnávaná označení nebyla shledána jako shodná či podobná, a tudíž i přes konstatovanou shodnost či podobnost posuzovaných výrobků neexistuje na straně veřejnosti pravděpodobnost jejich záměny ani jejich **asociace**. V případě námitek dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách bylo namítajícímu přisvědčeno, neboť namítající předloženými doklady prokázal dobré jméno první namítané ochranné známky a ve smyslu závěru SDEU ve věci C-408/01 Adidas-Salomon AG a Adidas Benelux BV proti Fitnessworld Trading Ltd. konstatoval, že je pravděpodobné, že si spotřebitel vytvoří spojení mezi přihlašovaným označením a první namítanou ochrannou známkou, neboť obě označení mají identickou předpisu „RED“ a vztahují se ke stejným nebo podobným výrobkům. Dle prvostupňového orgánu by užívání napadeného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, neboť spotřebitel by si ve spojení s napadeným označením vybavil známé energetické nápoje.

Namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 791989 „RED BULL“ byla zapsána u Mezinárodního úřadu WIPO dne 21. 5. 2002 s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 21. 2. 2002 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 1 až 45, mj. i pro výrobky ve třídě 32: nealkoholické nápoje, včetně osvěžujících nápojů, energetické nápoje, syrovátkové nápoje a izotonické nápoje (hypertonické a hypotonické nápoje), pro sportovce a jejich potřeby; nealkoholické nápoje založené na bázi sladu, piva, pšeničná piva, ležáky, světlá a černá piva; minerální vody a vody sycené kyslíkem uhličitým; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy, esence a další přípravky pro přípravu nápojů, jakož i šumivé tablety a prášky pro přípravu nealkoholických nápojů a koktejlů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, přijaté na diplomatické konferenci v Nice dne 15. června 1957, naposledy revidované v Ženevě dne 13. května 1977 a pozměněné dne 28. září 1979.

Druhá namítaná slovní ochranná známka společenství č. 52803 ve znění „RED BULL“ byla přihlášena u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) dne 1. 4. 1996 a zapsána 16. 3. 2001 pro výrobky a služby ve třídách 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41 a 42, mj. i pro výrobky ve třídě 32: minerální a sycené vody a další nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a další přípravky pro výrobu nápojů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Třetí namítaná slovní ochranná známka společenství č. 1187301 ve znění „RED“ byla přihlášena u OHIM dne 25. 5. 1999 a zapsána dne 14. 2. 2005 pro výrobky a služby ve třídách 25, 32 a 33, mj. i pro výrobky ve třídě 32: piva; minerální a sycené vody a další nealkoholické nápoje, zvláště energetické a izotonické (hyper a hypotonické) nápoje (pro sportovce); ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a další přípravky pro výrobu nápojů; šumivé tablety a prášky pro nápoje; nealkoholické koktejly podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Slovní označení „REDMAX“ sp. zn. O-358406 bylo přihlášeno dne 12. 8. 2004 a zveřejněno dne 15. 12. 2004 pro výrobky ve třídě 32: minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy, prášky a jiné přípravky k zhotovování nápojů, iontové a energetické nápoje podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek. Dne 1. 7. 2010 požádal přihlašovatel o zúžení seznamu přihlašovaných výrobků tak, že byly ze seznamu vypuštěny iontové a energetické nápoje.

Z uvedených rejstříkových údajů je zřejmé, že namítané ochranné známky jsou staršími ochrannými známkami ve smyslu § 3 zákona o ochranných známkách. Pro rozhodnutí o námitkách proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek je podle § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona podstatné zjištění, zda existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou a z důvodu shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují.

Proti rozhodnutí ze dne 7. 6. 2010 podali rozklad sice oba účastníci řízení, nicméně předseda Úřadu průmyslového vlastnictví svým rozhodnutím č. j. O-358406/35376/2010/ÚPV a O-358406/35946/2010/ÚPV ze dne 11. 1. 2011 vyhověl pouze přihlašovatel, když změnil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 6. 2010 tak, že námitky proti zápisu slovního označení „REDMAX“ přihlášeného pod sp. zn. O-358406 do rejstříku ochranných známek podané podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách.

Žalovaný se nejprve zabýval shodností a podobností přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek. Uvedl, že přihlašované slovní označení „REDMAX“ je tvořeno jedním slovním prvkem bez další grafické úpravy. Namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka ve znění „RED BULL“ je tvořena dvěma slovními prvky „Red“ a „Bull“. Pod těmito slovními prvky se ještě nachází obrazový prvek představující dvojici zápasících býků, v jejichž pozadí je kruh (slunce). Druhá namítaná slovní ochranná známka Společenství ve znění „RED BULL“ je tvořena graficky neupravenými dvěma slovními prvky „RED“ a „BULL“. Třetí namítaná slovní ochranná známka Společenství ve znění „RED“ je tvořena pouze jedním graficky neupraveným slovním prvkem.

Celkový vizuální dojem slovního označení ve velké míře závisí na počtu písmen a složení jednotlivých slov, jakož i na struktuře daných označení. Čím je označení kratší, tím snáze je veřejnost schopna vnímat všechny jeho prvky. Z vizuálního hlediska se namítané ochranné známky shodují s první polovinou slovního prvku přihlašovaného označení „RED“, přičemž třetí namítaná ochranná známka je v přihlašovaném označení plně obsažena. Druhá namítaná ochranná známka navíc obsahuje slovní prvek „BULL“ a první namítaná ochranná známka je kromě slovních prvků navíc tvořena také výrazným obrázkem zápasících býků.

Ve slovních prvcích je patrný rozdíl v tom, že přihlašované označení tvoří jedno slovo, které obsahuje výrazně odlišnou slovní část „MAX“, přičemž hláska „X“, která není v českém jazyce příliš obvyklá, upoutá pozornost spotřebitele i z vizuálního hlediska. První a druhá namítaná ochranná známka jsou tvořeny dvěma slovními prvky, kde druhým slovním prvkem je odlišné slovo „BULL“. Zdvojení hlásky „L“, rovněž neobvyklé v českém jazyce, tvoří další

zřetelnou vizuální odlišnost, třetí namítaná ochranná známka je pak z vizuálního hlediska výrazně kratší než přihlašované označení.

Žalovaný uvedl, že nelze přeceňovat význam první části označení a že má za to, že dominantním prvkem u obou prvních namítaných ochranných známek je slovní prvek „BULL“, který je v případě první namítané ochranné známky umocněn i výrazným obrazovým prvkem, sestávajícím ze dvou zápasících býků. Slovní prvek „BULL“ není obecně rozšířeným a používaným výrazem a spotřebitelská veřejnost, která neovládá anglický jazyk, jej může považovat za prvek fantazijní a tudíž i lépe zapamatovatelný. Ke třetí namítané ochranné známce uvedl, že v rejstříku ochranných známek je zapsáno celkem 131 ochranných známek se slovním prvkem „RED“, z čehož dovodil, že tento prvek nemá sám o sobě takovou rozlišovací způsobilost, aby bylo možno porovnávání označení shledat podobnými výhradně na základě přítomnosti tohoto prvku.

K výslovné námitce žalobce, že spotřebitel bude vnímat přihlašované označení jako dvě slova „RED“ a „MAX“, žalovaný uvedl, že dle jeho názoru není správné přihlašované označení uměle dělit, není-li pravděpodobné, že spotřebitel bude vnímat přihlašované označení jako dvě slova. Připustil, že část spotřebitelské veřejnosti může slovní prvek „REDMAX“ vnímat jako složeninu dvou slovních prvků.

Foneticky bude přihlašované označení vyslovováno „redmax“ a namítané ochranné známky „redbul“, resp. „red“, ačkoliv porovnáváná označení obsahují shodnou část „red“, budou s ohledem na následující část vyslovována odlišně. Nelze opomenout ani hlásku „X“ v přihlašovaném označení, která je pro českou veřejnost dostatečně výrazná, neboť není příliš často užívána. Žalovaný dospěl k závěru, že porovnáváná označení nejsou shodná ani podobná rovněž z fonetického hlediska.

Dále žalovaný uvedl, že porovnáváná označení jsou tvořena slovy pocházejícími z anglického jazyka, přičemž přihlašované označení „REDMAX“ je fantazijní složeninou, která nemá v českém ani anglickém jazyce konkrétní význam. Tvrzení namítajícího, že spotřebitel bude označení vnímat ve významu „červené maximum“, žalovaný nepřisvědčil, neboť nelze reálně předpokládat, že by průměrný spotřebitel prováděl etymologický rozbor slovního prvku označení a pátral po jeho možných významech.

Závěr, učiněný žalobcem, že výraz „REDMAX“ může spotřebitel chápat jako posílenou verzi energetického nápoje „RED BULL“, žalovaný odmítl jako ničím nepodložený i s ohledem na to, že namítané ochranné známky jsou zapsány pro řadu jiných výrobků než pouze energetické nápoje.

Namítané ochranné známky jsou tvořeny slovním prvkem „Red“, tj. v překladu červený, a slovním prvkem „Bull“, což znamená v překladu býk. Spotřebitelská veřejnost neznalá anglického jazyka bude namítané ochranné známky vnímat jako fantazijní, v tom případě nelze sémantické hledisko uplatnit. Jazykově vybavený spotřebitel bude namítané ochranné známky vnímat ve významu „červený“, resp. „červený býk“, tudíž zcela odlišně než fantazijní výraz „REDMAX“. Žalovaný je toho názoru, že spotřebitelé kladou důraz zejména na podstatné jméno, kterým je označení tvořeno, neboť přídavná jména obvykle specifikují vlastnost daného předmětu. Na základě uvedených skutečností tak nelze ani z hlediska významového dospět k závěru, že si jsou porovnáváná označení podobná.

K odkazu žalobce na rozhodnutí OHIM o jeho námitkách proti přihláškám ochranných známek „RED STEER“ a „RED SHOT“ a „RED DOG“, ve kterých byla konstatována podobnost namítaných ochranných známek s těmito označeními, mimo jiné uvedl, že ve všech případech šlo o označení tvořená dvěma slovy. V případě „RED STEER“ se jedná o zřejmou podobnost ze sémantického hlediska, neboť slovní prvek „STEER“ se užívá ve významu vykleštěný býk. Dále poukázal na to, že v uvedeném rozhodnutí bylo mj. uvedeno, že slovní prvek „RED“ má sám o sobě nízký stupeň distinktivnosti a slovní prvek „SHOT“ shledal OHIM jako popisný, neboť představuje způsob podávání alkoholického nápoje. V případě slovního prvku „DOG“, který znamená v překladu „pes“, tj. zvíře energetické a silné, je díky spojení se slovním prvkem „RED“ evidentní spojitost s označením „RED BULL“.

Žalovaný závěrem této části odůvodnění konstatoval, že přihlašované označení není užíváno pro energetické nápoje (omezení seznamu přihlašovaného označení k 1. 7. 2010).

Žalovaný své rozhodnutí odůvodnil a dospěl k závěru, že z hlediska vizuálního, fonetického ani sémantického nebyla shledána podobnost přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek, která by mohla vést k jejich záměně, a to ani s hlediska jejich celkového dojmu. Z obsahu rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný měl stále na paměti, že posuzované označení je jeden výraz. Žalovaný nerozdělil přihlašované označení „REDMAX“ na dvě separátní části, ale provedl podrobné srovnání všech v úvahu připadajících hledisek, včetně jednotlivých písmen obsažených v posuzovaných označeních.

Úvaha žalovaného, týkající se námitek vznesených v souvislosti s dobrým jménem ochranných známek namítajícího, resp. jedné z jeho ochranných známek, je uvedena na str. 22 a násl. Pro vyhovění námitkám vzneseným ve smyslu shora uvedeného ustanovení musí být dle žalovaného současně splněny následující skutečnosti: shodnost nebo podobnost přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami, dobré jméno namítaných ochranných známek v České republice, možný zásah do starších práv v podobě nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména či v podobě újmy na nich. Důkazní břemeno leží na namítajícím.

Žalovaný uznal, že namítající na základě předložených dokladů v řízení před správním orgánem prvního stupně prokázal, že první namítaná ochranná známka ve znění „RED BULL“ získala dobré jméno již před podáním napadené přihlášky, a to ve vztahu k energetickým nápojům. Pouze ve vztahu k této kombinované známce se tedy lze zabývat námitkami vznesenými ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Zdůraznil, že na rozdíl od ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách není ochrana poskytovaná ochranné známce s dobrým jménem podmíněna zjištěním, že mezi ní a napadeným označením existuje takový stupeň podobnosti, že by mezi nimi existovala pravděpodobnost záměny. Jak vyplývá z rozsudku SDEU ve věci C- 408/01 ve věci „Adidas“, pro stupeň podobnosti mezi označením a ochrannou známkou s dobrým jménem je postačující, že si příslušná veřejnost vytvoří spojení mezi přihlašovaným označením a namítanou ochrannou známkou.

Správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že zde pravděpodobnost onoho spojení je, a to s ohledem na shodný počátek obou označení a s ohledem na to, že napadené označení je rovněž přihlášeno pro nejrůznější nápoje nebo ingredience pro jejich přípravu. Tuto úvahu žalovaný odmítl, neboť dle jeho názoru aplikace ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona předpokládá alespoň podobnost porovnávaných označení. Vzhledem k nepodobnosti porovnávaných označení je vyloučeno, aby užívání napadeného označení nepoctivě těžilo z

rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména první namítané ochranné známky nebo jí bylo na újmu, jelikož nebyla splněna jedna z podmínek stanovených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nepřezkoumatelnosti a věcné nesprávnosti. Žalobce namítal, že výraz „RED“ je dominantní prvek napadeného označení a je doslovným převzetím jednoho z dominantních slovních prvků namítaných ochranných známek. Namítal, že zde existuje nebezpečí záměny a znovu odkazoval na rozsudek SDEU ve věci C-408/01 Adidas.

Žalobce v žalobě zcela srozumitelně uvedl, v jakých konkrétních důvodech spatřuje zkrácení na svých právech. Zkrácení svých práv spatřoval v nesprávné aplikaci příslušných ustanovení zákona o ochranných známkách a dále v nedostatečném odůvodnění napadeného rozhodnutí. Svá tvrzení v žalobě pak podrobně odůvodnil.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 16. 5. 2011 navrhl žalobu zamítnout a dokázal na odůvodnění svého rozhodnutí ze dne 11. 1. 2011.

Osoba zúčastněná ve svém vyjádření ze dne 15. 11. 2011 navrhla žalobu zamítnout.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 15. 12. 2011 a 6. 11. 2012, při nichž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích. K následné výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního se žalovaný nevyjádřil a žalobce výslovně souhlasil s rozhodnutím bez nařízení jednání.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 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 je důvodná, a proto rozsudkem č. j. 8 A 52/2011-117 ze dne 15. prosince 2011 zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-358406/35376/2010/ÚPV a O-358406/35946/2010/ÚPV ze dne 11. 1. 2011.

Nicméně Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti osoby zúčastněné a svým rozsudkem č. j. 9 As 37/2012-59 ze dne 19. července 2012 tento rozsudek zrušil pro nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů.

V novém řízení Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 6. listopadu 2012, č. j. 8 A 52/2011 - 183, opět zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-358406/35376/2010/ÚPV a O-358406/35946/2010/ÚPV ze dne 11. 1. 2011.

Nejvyšší správní soud rozhodl poté o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné a svým rozsudkem ze dne 29. května 2014, č. j. 9 As 181/2012 – 84, rozsudek Městského soudu v Praze rozsudkem ze dne 6. listopadu 2012, č. j. 8 A 52/2011 - 183, opět zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 9 As 181/2012-84 uvedl, že předmětem sporu před Městským soudem v Praze byla na straně jedné otázka, zda namítaným ochranným známkám žalobce náleží známkoprávní ochrana dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tj. zda u přihlašovaného označení 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. Na straně druhé byla posuzována otázka, zda přihlašované označení nezasahuje do práv namítané mezinárodní kombinované ochranné známky č. 791989 „RED BULL“, které Úřad průmyslového vlastnictví přiznal v projednávané věci dobré jméno ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

Nejvyšší správní soud poukázal na to, že řízení o kasačních stížnostech bylo přerušeno usnesením ze dne 21. 2. 2013, č. j. 9 As 181/2012 – 75, neboť bylo zjištěno, že v projednávané věci je mj. sporné, zda a do jaké míry je správní soud oprávněn nahradit hodnocení skutečností zjištěných ve správním řízení. Jinými slovy otázka mezi přezkumné kompetence správního soudu při posuzování zaměnitelnosti označení. V obdobné věci totiž osmý senát shledal, že judikatura Nejvyššího správního soudu k této problematice je rozporná. Usnesením ze dne 31. 8. 2012, č. j. 8 As 37/2011 - 103, byla věc tímto senátem postoupena rozšířenému senátu zdejšího soudu. Rozšířený senát o shora uvedené sporné otázce rozhodl usnesením ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 154, ve kterém dospěl k závěru, že *„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.“*

Nejvyšší správní soud v intencích usnesení rozšířeného senátu č. j. 8 As 37/2011 – 154 přezkoumal ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zaměnitelnost přihlašovaného označení „REDMAX“ (dále též „přihlašované označení“) a žalobcem namítaných ochranných známek, a to slovní ochranné známky společnosti č. 52803 ve znění „RED BULL“ (dále jen „druhá namítaná slovní ochranná známka“), slovní ochranné známky společnosti č. 1187301 ve znění „RED“ (dále též „třetí namítaná slovní ochranná známka“) a mezinárodní kombinované ochranné známky č. 791989 „RED BULL“ v následujícím vyobrazení (dále též „namítaná kombinovaná ochranná známka“).

Konstatoval ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle něhož *„přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu [průmyslového vlastnictví] 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“*.

Konstatoval, že podle ustálené judikatury SDEU musí být existence nebezpečí záměny u veřejnosti posuzována celkově, tj. musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (srov. rozsudek SDEU ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95, bod 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 18; a nejnověji rozsudek SDEU ze dne 2. 9. 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM, C- 254/09 P, bod 44). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury SDEU tzv. kompenzační zásadu [blíže viz rozsudek SDEU ze dne 29. 9. 1998, Canon, C 39/97, bod 17; a rozsudek Tribunálu ze dne 14. 12. 2006, Mast-Jägermeister v. OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO), T 81/03, T 82/03 a T 103/03, Sb. rozh. s. II 5409, bod 74] spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak.

Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky je namístě zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito 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.

Pokud jde o srovnání označení, rozlišovací schopnost označení je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutné mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 – 153 a výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; a Calvin Klein Trademark Trust, bod 45).

Pro srovnávání slovních označení Soud prvního stupně dovedl řadu pomocných kritérií:

- Za prvé, průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím [srov. rozsudky Tribunálu ze dne 17. 3. 2004, El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Recueil, s. II-965, bod 81 a 83; a ze dne 16. 3. 2005, L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, body 64-65], byť tato úvaha neplatí ve všech případech. V některých rozsudcích bylo naopak konstatováno, že význam první části označení nelze přeceňovat, neboť při porovnávání jednotlivých označení z hlediska jejich možné zaměnitelnosti je třeba posuzovat označení jako celky [v tomto smyslu srov. rozsudek Tribunálu ze dne 18. 6. 2008, The Coca-Cola Company v. OHIM T-175/06, rozsudek Tribunálu ze dne 14. 10. 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 50; a ze dne 6. 7. 2004, Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFACIT), T-117/02, Sb. rozh. s. II-2073, bod 48.
- Za druhé, i když průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily, nemění to nic na tom, že si spotřebitel při vnímání slovního označení rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, která zná [srov. rozsudky Tribunálu ze dne 6. 10. 2004 Vitakraft-Werke Wührmann v. OHMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, bod 51 a ze dne 13. 2. 2007, Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Sb. rozh. s. II-449, bod 57].

- Za třetí, 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 [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 2. 2005 *Cervecería Modelo v. OHMI - Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO)*, T-169/02, bod 34 a tam citovaná prejudikatura a výše citovaný rozsudek *PAM-PIM'S BABY-PROP*, body 51-52].

Z uvedených východisek při posuzování právě projednávané věci vyšel i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 9 As 181/2012 – 84. Pokud jde o definici relevantní veřejnosti, konstatoval, že výrobky, jichž se týká přihlašované označení a namítané ochranné známky, jsou zařazeny ve třídě 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb. V obou případech se jedná zejména o nealkoholické nápoje, piva, popř. přísady k tvorbě nápojů. Za relevantního průměrného spotřebitele lze považovat velmi širokou skupinu spotřebitelské veřejnosti, neboť výše uvedenou skupinu výrobků konzumuje prakticky kdokoli, kdo má potřebu uhasit žízeň. Jedná se o výrobky běžné spotřeby. Nejvyšší správní soud uzavřel s tím, že v projednávané věci je nesporné, že výrobky, kterých se týkají namítané ochranné známky a přihlašované označení, byly shledány jako shodné či podobné.

Nejvyšší správní soud se dále zabýval zaměnitelností porovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického:

Z hlediska vizuálního v případě přihlašovaného označení „REDMAX“ (tvořené jedním slovním prvkem bez další grafické úpravy) a první namítané kombinované známky ochranné známky, skládající se z dvou slovních prvků „Red“ a „Bull“ a pod těmito slovními prvky nacházejícího se obrazového prvku, představujícího dvojici zápasících býků, v jejichž pozadí je kruh (slunce), nelze shledat vizuální podobnost pouze na základě shodného slovního prvku „RED“. Obrazová část totiž zvýrazňuje slovní prvek „Bull“ (v anglickém jazyce znamenající slovo býk), jakožto dvojici zápasících býků. Z hlediska celkového vjemu tak nelze považovat tato označení za vizuálně podobná právě z toho důvodu, že obrazový prvek (zápasící býci) ve spojení s druhým slovním prvkem („Bull“) vyvolá jiný celkový dojem než přihlašované označení „REDMAX“. K porovnání přihlašovaného označení s druhou namítanou slovní ochrannou známkou („RED BULL“) a třetí namítanou slovní ochrannou známkou („RED“) uvedl, že z hlediska vizuálního je potřeba přihlašované označení vnímat jako jeden celek, tj. („REDMAX“). Celkový vizuální dojem slovního označení závisí na počtu písmen a složení jednotlivých slov, jakož i na struktuře daných označení. Průměrný spotřebitel věnuje pozornost distinktivním a dominantním složkám označení, neboť zrak se na rozlišující nebo dominantní komponenty soustředí snáze než na prvky méně výrazné. Namítané ochranné známky se shodují s první polovinou přihlašovaného označení „RED“, kdy třetí namítaná slovní ochranná známka je v přihlašovaném označení plně označena. Tato skutečnost však sama o sobě nemusí vést k závěru o podobnosti zmíněných označení. Stejný slovní základ ochranných známek totiž nemusí automaticky znamenat jejich zaměnitelnost. Právě v posuzované věci je druhé slovo („BULL“) či slovní prvek („MAX“) natolik distinktivní, že jsou schopny vyvolat odlišný celkový dojem, který předmětná označení u průměrného spotřebitele vyvolají, a to i s ohledem na společnou třídu výrobků. Nelze též odhlédnout od skutečnosti, že přihlašované označení obsahuje v českém jazyce ne příliš obvyklé písmeno X, které upoutá pozornost na konci přihlašovaného označení, kdežto druhá namítaná slovní ochranná známka obsahuje zcela odlišné slovo „BULL“, kde vizuálně upoutá zdvojená hláska „LL“. Oproti tomu třetí namítaná slovní ochranná známka „RED“ je kratší

než přihlašované označení. Přihlašované označení zároveň obsahuje další slovní prvek „MAX“, který dodává přihlašovanému označení ve vztahu k třetí namítané slovní ochranné známce dostatečný rozlišující charakter. Nejvyšší správní soud považuje v druhé namítané slovní ochranné známce za dominantní prvek slovo „BULL“. To samo o sobě není obecně rozšířeno, spotřebitelská veřejnost bez příslušného vyobrazení býků a bez znalosti anglického jazyka bude toto slovo vnímat jako fantazijní. V této souvislosti je nezbytné přisvědčit tvrzení i stěžovatele b), že prvek „RED“ nemá sám o sobě takovou rozlišovací způsobilost, aby bylo možné srovnávaná označení shledat podobnými jenom na základě jeho přítomnosti. Taková situace by totiž mohla ve svém důsledku vést k tomu, že už by si žádný hospodářský subjekt nemohl přihlásit označení, jehož součástí by bylo slovo „RED“, byť třeba i jako součást nějaké fantazijní složeniny několika slovních prvků nebo slov. Slovo „RED“ je pro českého průměrného spotřebitele jasně identifikovatelné, když i při minimální znalosti anglického jazyka je snadné dovodit, že se jedná o označení červené barvy v tomto cizím jazyce. Při porovnávání potenciálně zaměnitelných označení je stále nutné mít na paměti jejich zhodnocení na základě jejich celkového dojmu, nikoli pouze vytrhávat určitá písmena, slovní prvky, popř. slova z přihlašovaného označení. S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že přihlašované označení a namítané starší ochranné známky nejsou z hlediska vizuálního podobná.

Z pohledu fonetického bude přihlašované označení vyslovováno „redmax“, oproti tomu namítaná slovní ochranná známka i namítaná kombinovaná známka „redbul“. Obě označení se tak skládají ze dvou slabik, z nichž první je totožná. Druhá slabika je však zcela jiná a má dostatečnou rozlišovací způsobilost, aby průměrný spotřebitel byl schopen označení od sebe odlišit. V této souvislosti nelze opomenout ani písmeno „x“ obsažené v přihlašovaném označení, které v českém jazyce není úplně běžné, a jeho znělost přispívá k závěru, že mezi přihlašováním označením a dvěma výše uvedenými namítanými ochrannými známkami nelze shledat fonetickou podobnost (k významu znělosti a zvuku pro posouzení podobnosti z fonetického hlediska srov. rozsudky Tribunálu ze dne 17. 10. 2006 *Armour Pharmaceutical Co. v. OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN)*, T-483/04, bod 75; ze dne 8. 7. 2010 *Engelhorn v. OHMI - The Outdoor Group (peerstorm)*, T-30/09, bod 63). Ke stejnému závěru lze dospět i při fonetické komparaci přihlašovaného označení „redmax“ a slovní namítané ochranné známky „red“. Slovní namítaná ochranná známka je sice v přihlašovaném označení zcela obsažena, avšak opět je třeba poukázat na dostatečnou rozlišovací schopnost slabiky „max“ a jejího koncového písmene „x“. I z pohledu fonetického neshledal zdejší soud přihlašované označení a namítané ochranné známky jako shodné či podobné.

Z hlediska sémantického či významového (pojmového) je nutné průměrné spotřebitele rozdělit na znalé anglického jazyka a neznalé, jelikož porovnávající označení jsou tvořena slovy pocházejícími z anglického jazyka. Přihlašované označení „REDMAX“ lze vnímat jako fantazijní složeninu, která nemá v českém ani anglickém jazyce konkrétní význam, nebo při rozložení na slovní prvky a jejich překladu z anglického jazyka jako „červené maximum“ popř. „maximální červenou“. Anglicky znalý průměrný spotřebitel bude sémantiku namítané kombinované ochranné známky „Red Bull“ (s vyobrazenými býky) vnímat zcela jednoznačně. V překladu totiž prvek „Red“ znamená červený a prvek „Bull“ býk. Vše je umocněno dvojicí zápasících býků na obrázku. Význam červeného býka zdůrazněného zápasem vyobrazeným graficky nemá nic společného s fantazijní složeninou „REDMAX“ popř. s „červeným maximem“ či „maximální červenou“. Anglicky neznalý průměrný spotřebitel bude vnímat označení „Red Bull“ jako fantazijní, avšak pomůže si obrázkem zápasících býků, a proto bude vnímat význam této kombinované ochranné známky rozdílně

než význam fantazijní složeniny „REDMAX“. Nelze tak dovodit významovou podobnost namítané kombinované ochranné známky s přihlašovaným označením. Podobně je nutné přistoupit k druhé namítané slovní ochranné známce „RED BULL“, kterou anglicky znalý spotřebitel bude vnímat ve významu červený býk, a tudíž odlišně od fantazijní složeniny „REDMAX“ či „červeného maxima“, jak bylo zmíněno již výše. Naopak anglicky neznalý spotřebitel bude obě označení vnímat jako fantazijní, a proto z hlediska sémantického nedojde k žádné podobnosti. Ke stejným závěrům lze dojít v případě významového porovnání přihlašovaného označení a třetí namítané slovní ochranné známky „RED“. Jazykově vybavený spotřebitel bude vnímat tuto namítanou slovní ochrannou známku v překladu jako „červený“, tudíž odlišně než fantazijní složeninu „REDMAX“. Jazykově neznalý spotřebitel bude opět obě slova vnímat fantazijně, a proto k žádnému spojení těchto označení nedojde. Nelze přisvědčit faktu, že by pouze ze shody slova označující obecně červenou barvu „RED“ by průměrný spotřebitel považoval přihlašované označení a namítanou slovní ochrannou známku za označení podobná.

Nejvyšší správní soud neshledal z hlediska vizuálního, fonetického ani sémantického přihlašované označení a namítané ochranné známky jako shodné nebo podobné. Rovněž na základě celkového dojmu, kterým přihlašované označení a namítané ochranné známky působí, při zohlednění distinktivních a dominantních prvků posuzovaných označení, dospěl zdejší soud k závěru, že tu není riziko, že by se veřejnost mohla domnívat, že výrobky pocházejí od stejného výrobce. (V této souvislosti srov. rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) ze dne 10. 5. 2001, č. j. 1191/2001, ve věci José Manuel Pastor Mas vs. Red Bull GmbH., Red Bull vs. RED BUBBLE.)

Nejvyšší správní soud se zabýval námitkou osoby zúčastněné zpochybňující tvrzení Městského soudu v Praze, že žalobce je majitelem známkové řady založené na ochranné známce společenství „RED“, a má tedy právo na zvýšenou ochranu, když první namítaná ochranná známka „RED BULL“ je starší (priorita z 1. 4. 1996), oproti tomu slovní ochranná známka „RED“ byla přihlášena až 25. 5. 1999. Při pohledu na ochranné známky žalobce, které jsou platně zapsané a obsahují slovní prvek RED, je patrné, že slovní ochranná známka „RED“ byla přihlášena až jako 18. v pořadí, poté co byly přihlášeny v různých variantách ochranné známky RED BULL, případně RED ve spojení s dalším prvkem, a že tedy na slovní ochranné známce „RED“ známková řada žalobce založena není. Nejvyšší správní soud poukázal na judikaturu SDEU, která dovodila, že *“ v případě existence „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek nebezpečí záměny vyplývá konkrétněji ze skutečnosti, že spotřebitel se může zmýlit ohledně provenience nebo původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou, jejíž zápis se požaduje, a má nesprávně za to, že je součástí této skupiny nebo série ochranných známek. Od spotřebitele nelze očekávat, při neexistenci užívání dostatečného počtu ochranných známek způsobit skupinu nebo sérii, že odhalí společný prvek u uvedené skupiny nebo série ochranných známek nebo že si s touto skupinou nebo sérií spojí jinou ochrannou známku obsahující tentýž společný prvek. Aby tudíž existovalo nebezpečí záměny, že se veřejnost zmýlí, pokud jde o příslušnost ochranné známky, jejíž zápis je požadován, ke „skupině“ nebo „sérii“, starší ochranné známky tvořící součást této „skupiny“ nebo „série“ musí být přítomny na trhu “* (k tomu srov. rozsudek SDEU ze dne 13. 9. 2007, ve věci C-234/06, P Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM). Městský soud v Praze opomněl citovat následující závěr SDEU, vyplývající z téhož rozsudku. *„Soud tak nevyžadoval důkaz užívání starších ochranných známek jako takový, ale výlučně užívání dostatečného*

počtu z nich způsobilého vytvořit sérii ochranných známek, a tudíž prokázat existenci této série pro účely posouzení nebezpečí záměny“.

Nicméně podle Nejvyššího správního soudu v projednávané věci nelze přisvědčit tvrzení osoby zúčastněné, neboť pro posouzení nebezpečí záměny z důvodu existence známkové řady není rozhodné časové období, kdy byla která ochranná známka zapsána. Nelze rovněž ztotožnit ani se závěrem Městského soudu v Praze, dle kterého je žalobce majitelem známkové řady založené na ochranné známce společenství „RED“, a má tedy právo na zvýšenou ochranu. Z výše citované judikatury SDEU vyplývá, že majitel známkové řady má nárok na zvýšenou ochranu při posuzování nebezpečí záměny dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, nicméně musí prokázat výlučně užívání dostatečného počtu ochranných známek, způsobilého vytvořit sérii ochranných známek, a prokázat existenci série pro účely posouzení nebezpečí záměny. Z námitek proti přihlašovanému označení „REDMAX“, které uplatnil žalobce u Úřadu průmyslového vlastnictví, vyplývá, že je mj. majitelem kombinované ochranné známky „Red Bull“, slovní ochranné známky „RED BULL“ a slovní ochranné známky „RED“. Námitku vlastnictví známkové řady, z jejíž existence by dovozoval nebezpečí záměny přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek, žalobce vůbec ve správním řízení neuplatnil. Závěr Městského soudu v Praze, že je žalobce majitelem známkové řady založené na ochranné známce společenství „RED“, je poněkud zjednodušený a nemá oporu ve spisové dokumentaci. V žalobě žalobce pouze konstatoval, že ze slovního prvku „RED“ mohou spotřebitelé vyvozovat, že jde o další ochrannou známku známkové rodiny žalobce, jež je na tomto slovním prvku založena. Žalobce nejen, že neuvedl, o jakou konkrétní známkovou řadu se v jeho případě jedná, ale zejména neprokázal přítomnost dostatečného počtu známek způsobilých vytvořit skupinu na trhu, tj. skutečné užívání jím tvrzené řady známek na trhu. Nejvyšší správní soud dospěl proto k závěru, že nedošlo ke kumulativnímu naplnění podmínek předpokládaných v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, a to konkrétně k naplnění předpokladu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu v projednávané věci nelze uplatnit tzv. kompenzační princip, protože ten nelze uplatnit při zjištěné nepodobnosti porovnávaných ochranných známek. Z uvedeného vyplývá, že v případě porovnávaných označení nedojde k pravděpodobnosti záměny na straně relevantní veřejnosti. Věcný závěr o zamítnutí námitek žalobce proti zápisu přihlašovaného označení dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, ke kterému došel žalovaný, považuje zdejší soud za správný.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu neměl žalovaný jakoukoli povinnost se zabývat dobrým jménem ostatních slovních namítaných ochranných známek („RED BULL“ a „RED“). Tuto povinnost měl totiž pouze ve vztahu k namítané kombinované ochranné známce č. 791989, kterou žalobce sám jako ochrannou známku s dobrým jménem ve svých námitkách označil. Nejvyšší správní soud považuje výše zmíněné výtky městského soudu za zcela neopodstatněné.

V této souvislosti Nejvyšší správní soud konstatoval, že ve správním řízení bylo konstatováno, že namítaná kombinovaná ochranná známka dobré jméno má, avšak není rozmělněna a napadené označení nepoctivě netěží z dobrého jména namítané ochranné známky. Současně odmítnul závěr Městského soudu v Praze, že žalobce prokázal dobré jméno kombinované ochranné známky a je pravděpodobné, že si spotřebitel vytvoří spojení

mezi přihlašovaným označením a namítanou kombinovanou ochrannou známkou, neboť obě označení mají identickou předponu „RED“ a vztahují se ke stejným nebo podobným výrobkům. Z ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách vyplývá, že „*přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je 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 v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu*“. Z judikatury SDEU vyplývá, že výše citované ustanovení předpokládá jistý stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, kvůli níž dotčená veřejnost pocítuje mezi označením a ochrannou známkou souvislost, jinak řečeno si mezi nimi vytvoří spojení, třebaže je nezaměňuje. Nepožaduje se tedy, aby podobnost mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením používaným třetími osobami dosáhla takového stupně, při němž by u dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny. Postačí, že si dotčená veřejnost v důsledku stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením vytvoří mezi tímto označením a ochrannou známkou spojení (k tomu srov. rozsudek SDEU ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. C-102/07, ve věci Adidas AG a Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV).

Nejvyšší správní soud se potom dále zabýval otázkou existence **asociace** (spojení) v právě projednávané věci přihlašovaného označení „REDMAX“ a namítané kombinované ochranné známky s dobrým jménem „Red Bull“ v mysli relevantní veřejnosti (spotřebitelů), což je nutnou podmínkou při aplikaci § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. V případě přihlašovaného označení „REDMAX“ a namítané kombinované ochranné známky „Red Bull“ dospěl k závěru, že porovnávání označení si nejsou z celkového dojmu podobná, když hodnotil zejména hledisko vizuální, fonetické a významové. Z tohoto závěru je možné vycházet, avšak při posuzování zvýšené známkoprávní ochrany ochranné známky s dobrým jménem, je nutné zhodnotit všechny relevantní okolnosti. U kombinovaných ochranných známek je pro posouzení shodnosti či podobnosti rozhodující celkový vizuální vjem užitých slovních a obrazových prvků. Poukázal na skutečnost, že přihlašované označení „REDMAX“ žádný obrazový prvek neobsahuje. Nelze dospět k závěru, že obrazový prvek dvou zápasících býků je v namítané kombinované ochranné známce prvkem podružným. Existenci potřebného spojení by tak bylo možné shledat pouze ve shodné první slabice „RED“. Tou zásadní okolností, která vedla Nejvyšší správní soud k závěru, že jedna shodná slabika nevyvolá potřebné spojení mezi přihlašovaným označením a namítanou kombinovanou ochrannou známkou je, že shodná slabika „RED“ představuje obecné označení červené barvy v anglickém jazyce. Nelze automaticky předpokládat, že pokud bude slabika „RED“ součástí jakéhokoliv fantazijního označení, tak průměrný spotřebitel bude mít ihned v mysli asociaci s namítanou kombinovanou ochrannou známkou. Slabika „RED“ nedisponuje takovou rozlišovací způsobilostí, aby na trhu nealkoholických nápojů v podstatě vyloučila konkurenci mezi soutěžiteli, kteří by chtěli mít jako součást názvu svých produktů tuto slabiku. Nelze tak aprobovat závěr, že existence pouze shodné slabiky „RED“ by automaticky znamenala, že si průměrný spotřebitel tuto slabiku spojí (asociuje) pouze s kombinovanou ochrannou známkou „Red Bull“, jejíž součástí je i obrázek dvou zápasících býků. 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 mimo jiné zapsány i pro výrobky zařazené do třídy 32 mezinárodního třídění výrobku a služeb. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v projednávaném případě nebyla

naplněna nutná podmínka jisté podobnosti přihlašovaného označení a namítané kombinované ochranné známky s dobrým jménem. Pokud nebyla v projednávaném případě naplněna podmínka **asociace** (spojení) v mysli veřejnosti, tak nebylo nutné zkoumat existenci jednoho ze zásahů, tj. újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí ochranné známky, anebo újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, případně protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky.

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 žalobu podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního zamítnul 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 29. srpna 2014

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

Za správnost vyhotovení: Kotlanová