



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobců : 1) Mgr. M. P., 2) Ing. T. A.,** (právní nástupci žalobce Babiččiny nudle s.r.o.), oba zastoupeni Ing. Jiřím Sedlákem, patentovým zástupcem se sídlem Husova 5, České Budějovice, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o žalobě na přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7.10.2010 zn.sp.: O-467665, č.j. O-467665/6258/2010/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í

Žalobce – společnost Babiččiny nudle s.r.o. (právní předchůdce žalobců označených v záhlaví tohoto rozsudku) se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7.10.2010, zn.sp.: O-467665 č.j.: O-467665/6258/2010/ÚPV, jímž byl zamítnut rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10.11.2009 o zamítnutí námitek proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení „Dobšické vaječné válcované těstoviny NUDLE OD BABIČKY“, jehož přihlašovatelem je společnost Dobšické těstoviny.

Žalovaný vyšel v napadeném rozhodnutí ze zjištění, že Úřadem průmyslového vlastnictví bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí námitek uplatněných žalobcem ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů, přičemž námítka podle § 7 odst. 1 písm. g) citovaného zákona byly v obsahově podány ve smyslu § 7 odst. 1 písm. j) citovaného zákona a tak je také prvostupňový správní orgán se souhlasem žalobce vypořádal. Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že namítaná

kombinovaná ochranná známka žalobce ve znění “Dobšické vaječné válcované těstoviny NUDLE OD BABIČKY”, není shodná ani podobná přihlašovanému kombinovanému označení „Babiččiny nudle ” z vizuálního hlediska, jenž je v tomto případě rozhodující. Správní orgán dospěl k závěru, že nehrozí záměna těchto srovnávaných označení a to i přes shodnost či podobnost srovnávaných výrobků a služeb, proto byly námitky podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona shledány jako neopodstatněné. Námitky posouzené jako podané ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. g) (uplatněny podle § 7 odst. 1 písm. j)) byly rovněž zamítnuty s tím, že označení, tj. obchodní firma namítajícího „Babiččiny nudle s.r.o.“ nemůže získat dostatečnou rozlišovací způsobilost pro výrobky jednoho subjektu, neboť dodatek s.r.o. je nedistinktivní a kmen „Babiččiny nudle“ je k označování těstovin užíván na trhu několika subjekty najednou. Pouhý slovní prvek „Babiččiny“ není dostatečným důvodem pro shledání podobnosti srovnávaných označení, zvláště pro výraznou grafickou podobu přihlašovaného označení. Námitky posouzené jako námitky dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) byly proto rovněž shledány jako neopodstatněné i přes zjištěnou podobnost srovnávaných výrobků a služeb a prokázání překonání místního dosahu namítaného označení.

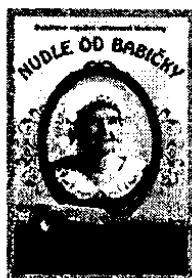
Žalovaný se v napadeném rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami žalobce.

Žalobce v podaném rozkladu vytýkal, že byl nesprávně vyložen a aplikován právní pojem pravděpodobnosti záměny. Uvedl, že nemá-li spotřebitel vždy možnost vzájemného srovnání obou označení najednou, pak postačuje ke shledání pravděpodobnosti záměny pouhá asociace mezi srovnávanými označeními. Podle žalobce se porovnávaná označení shodují jak v dominantním prvku “Babiččiny “ a “ OD BABIČKY”, slovním prvku “ nudle” resp. “ NUDLE”, tak i v obrazovém prvku těchto označení, který znázorňuje babičku v čepci a brýlích. Uvedl, že vzhledem k malému fontu písma není pravděpodobné, že by spotřebitel reflektoval na první část označení “ Dobšické vaječné válcované těstoviny”, které je minimalizované, zaujme ho na pohled spíše mnohonásobně větší nápis “ OD BABIČKY”. Ke stejnému závěru dospěl i správní orgán 1. stupně, aniž by tento závěr použil. Upozornil, že zkoumání podobnosti nemůže být založeno jen na porovnávání jednotlivých prvků, nýbrž je zapotřebí je zkoumat jako celek. Spotřebitel nebude vnímat druh a rozdíly slovních prvků označení a analyzovat její detaily. Nebude zkoumat, která z babiček je starší, jak je oblečená či jak je ztvárněná v grafickém vyobrazení, neboť spotřebiteli utkví pouze motiv babičky v čepci a nápis „Babiččiny nudle“, případně „dobroty“. Obrazové prvky mají shodný významový obsah a nelze vejít na to, že fonetické hledisko má mizivý význam. Žalobce je toho názoru, že u kombinovaných označení hrají slovní prvky zásadnější roli než prvky grafické. Žalobce nesouhlasil s fonetickým posouzením označení. Uvedl, že spotřebitel nebude vyslovovat napadené označení jako “ Dobšické nudle” z důvodu nevýraznosti specifikace produktu v celém označení, ale jako “ babiččiny nudle” nebo “ nudle od babičky.” Shoda těchto jedinečně relevantních prvků je téměř absolutní. Podle žalobce nastává zřejmá shoda v dominantním slovním prvku obou označení foneticky shodném. Uvedl, že při porovnávání je prioritní úvahou, které elementy označení jsou shodné, nikoliv odlišné, neboť vůdčí ideou známkového práva jsou široké možnosti každého přihlašovatele ve volbě známkového motivu a prvku označení, které nemohou evokovat příbuznost a shodnost s označeními již zapsanými. Protože srovnávané výrobky a služby jsou u přihlašovaného označení a namítané ochranné známky shodné či podobné, mělo by být hodnocení shodnosti či podobnosti prováděno velmi striktně ve světle rozhodnutí Evropského soudního dvora C-39/97 ve věci „Canon Kabushiki Kaisha“. Žalobce v rozkladu souhlasil s překvalifikováním jeho námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. j) na námitky ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. g), neztotožnil se však s názorem Úřadu, že obchodní firmě žalobce chybí distinktivní prvek, který by je odlišil od jiných ekonomických subjektů nabízející stejný druh výrobku.

V obchodním rejstříku jsou zapsány pouze dvě obchodní firmy obsahující slovní prvek „Babiččiny“ a to Babiččiny nudle s.r.o. (žalobce) a Babiččiny kočárky s.r.o. Žalobce je nositelem tohoto označení s větším než místním dosahem působnosti a proto lze předpokládat, že jeho obchodní firma je zapsána v myslech spotřebitelů a nelze vyloučit možnost zásahu do zákonem chráněných starších práv žalobce.

Žalovaný v rozhodnutí přihlédl i k vyjádření přihlašovatele kombinovaného označení, který souhlasil s hodnocením správního orgánu 1. stupně, že slovní prvky “babiččiny” a “od babičky” a “nudle” jsou prvky nedistinktivními. Uvedl, že tyto slovní prvky hovorově používají pro těstoviny i jiní výrobci. Přihlašovatel nesouhlasil s názorem žalobce, že spojení „Dobšické vaječné válcované těstoviny” nebude spotřebitel vnímat, neboť těstoviny jsou většinou dodávány v balení po 1 kg a toto spojení je na etiketě provedeno dostatečným nepřehlédnutelným písmem, Spotřebitel dle jeho názoru nebude vnímat nedistinktivní slovní prvky a bude se zaměřovat na jiné slovní či grafické prvky, t.j. i na ty informace o původu výrobků. Přihlašovatel dále polemizoval s názorem žalobce na shodnost grafických prvků označení a poukázal na odlišný vizuální dojem označení s tím, že jediným shodným je nedistinktivní slovní prvek “nudle”. Argumentaci žalobce z hlediska § 7 odst. 1 písm. g) zákona považoval za nesprávnou a zavádějící a souhlasil se závěry správního orgánu 1. stupně.

Při posuzování rozkladových námitek žalobce a vyjádření přihlašovatele žalovaný vyšel ze zjištění, že přihlašované kombinované označení **“Dobšické vaječné válcované těstoviny NUDLE OD BABIČKY”**,



bylo přihlášeno s právem přednosti od 29.4.2009 a zveřejněno dne 10.6.2009 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd 30 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Namítaná kombinovaná ochranná známka **“Babiččiny nudle”**



byla přihlášena s právem přednosti ode dne 20.7.2007 a zapsána do rejstříku ochranných známek dne 18.6.2008 pro seznam výrobků zařazených do třídy 29, 30 a 31 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Z uvedeného vyplynulo, že namítaná ochranná známka má dřívější právo přednosti než přihlašované označení.

Při posuzování pravděpodobnosti záměny namítané ochranné známky a přihlašovaného označení dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) žalovaný nejprve vymezil, kdo je průměrným spotřebitelem, který přijde s přihlašovanými výrobky do styku. Žalovaný shledal, že se bude jednat o nijak ohraničenou skupinu spotřebitelů, o běžnou spotřebitelskou veřejnost, která si kupuje různé druhy potravin a dále všechny subjekty, které poptávají zprostředkovatelskou činnost v obchodu, reklamu, inzerci apod. Vzhledem k tomu, že žalobce neměl žádné námitky proti posouzení shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, žalovaný přezkoumával hlediska podobnosti porovnávaných označení, přičemž je pojímal jak v celku, tak z hlediska jejich jednotlivých prvků. Při porovnání a posouzení těchto označení umístěných vedle sebe popsal, že napadené kombinované označení je tvořeno spojením slovních prvků “NUDLE OD BABIČKY” psaným tmavým tiskacím písmem abecedy do tvaru obloučku, nad tímto je umístěno proporcionálně menší slovní spojení “Dobšické vaječné válcované těstoviny” psané tmavými tiskacími písmeny, přičemž první písmeno je velké a ostatní jsou malá. Pod těmito prvky je umístěn grafický a v něm obrazový prvek, který je tvořen motivem oválu tvořeným červenou linkou s černým okrajem s ozdobnými konci na vrcholu a ornamenty po stranách, takže působí celkovým dojmem medailonu. Do tohoto grafického prvku je vsazen obrazový prvek busty ženy důchodového věku s bílým čepcem a límcem, jež působí jako součást kroje či tradičního oděvu. Tento obrazový prvek je doplněn motivem válečku a dvou vajec. Celé označení je barevně rámováno. Oproti tomu namítané ochranné známky jde o spojení slovních prvků Babiččiny nudle psanými tučnými tiskacími písmeny abecedy prvním velkým a ostatními malými a nad ním umístěným obrazovým prvkem. Ten se skládá z prvku stařenky s tmavými vlasy, bílým čepcem, mašlí, jenž je oblečena v dobovém, na dnešní poměry nemoderním oděvu a je skloněna nad válem, drží v obou rukách váleček a připravuje těsto, přičemž je vyobrazena jen od pasu nahoru.

Po rozboru všech prvků porovnávaných označení žalovaný shledal, že nejpodstatnější pro posouzení pravděpodobnosti záměny je hledisko vizuální, neboť obě označení jsou přihlašovaná v kombinované podobě, tj. ve spojení s obrazovými prvky, které si spotřebitel bude snadněji pamatovat. Slovní prvky “Babiččiny” a “OD BABIČKY” a slovní prvek “NUDLE” stejně tak jako obrazový prvek babičky nejsou dle žalovaného nadány nijak vysokou mírou distinktivity a mají zřejmě navozovat představu domácí poctivé výroby těstovin. Konkrétní vyobrazení babičky u obou označení je odlišné. V případě napadeného označení je jím obrazový prvek ženy lehce baculaté a oblečené zřejmě v kroji či v tradičním oděvu, zatímco u namítané ochranné známky je použit obrazový prvek babičky ztvárňující slabou stařenku, jakožto ženu velmi pokročilého věku, tradiční babičku, která je sice upravená, ale oblečená do šatů na dnešní dobu nemoderních. Tato postava vzbuzuje dojem letité stařenky, která sice nejde s dobou, ale umí dobře vařit. Obrazový prvek babičky je ve vztahu k slovnímu prvku “OD BABIČKY” či “BABIČČINY” nadán velmi nízkou rozlišovací způsobilostí. Odlišnost žalovaný shledal i ve slovním spojení “Dobšické vaječné válcované těstoviny”, byť jde o proporcionálně menší velikosti, a to proto, že toto spojení bude spotřebitel vnímat jako informaci o původu výrobku. Ostatní prvky jsou jen popisné a proto k nim nelze přihlédnout. Srovnávaná označení shodně obsahují motiv válečku, který nelze považovat za distinktivní s ohledem na způsob výroby chráněných výrobků. Napadené označení se výrazně odlišuje i barevným provedením. Žalovaný vyslovil názor, že jak přihlášené označení, tak i namítaná ochranná známka jsou vzhledem k nedistinktivním prvkům, které obsahují, způsobilé k zápisu toliko pro provedení obrazového prvku babičky, které je odlišné. Ztvárnění tohoto prvku babičky ve srovnávaných případech je navzájem odlišné, neboť působí odlišným celkovým dojmem. Z tohoto důvodu nebyla zjištěna shodnost ani podobnost srovnávaných označení z vizuálního hlediska a nebyla zjištěna ani z fonetického hlediska, když označení budou vyslovována jako : dobšické nudle či dobšické

nudle od babičky a babiččiny nudle, přičemž odlišnost bude dána pomocí výrazu „dobšické“. Fonetické hledisko nemůže hrát u porovnávání označení rozhodující úlohu, když obrazové prvky nebudou nijak reprodukovány. Z hlediska sémantického žalovaný uvedl, že vyobrazení obrazového prvku babičky sice představuje v obou případech babičku, ale odlišně pojatou, takže obrazový prvek má sice shodný význam, ale odlišný sémantický obsah v tom, jak byly odlišnosti takto ztvárněny žen popsány.

Žalovaný ve svých úvahách vycházel z toho, že u kombinovaných označení je nutno upřednostnit hledisko vizuální, před hledisky ostatními, zvláště mají-li srovnávaná označení nízkou rozlišovací způsobilost. Srovnávaná označení v tomto případě jsou si jako celky nepodobná a neshodná.

Při posuzování podmínek stanovených v ust. § 7 odst. 1 písm. a) žalovaný zvážil i rozsudek Evropského soudního dvora C-251/95 ve věci „Sabel“, v němž bylo konstatováno, že vnímání ochranné známky průměrným spotřebitelem hraje rozhodující úlohu v celkovém hodnocení pravděpodobnosti záměny a že spotřebitel obvykle vnímá označení jako celek a nepřistupuje k analýze jeho jednotlivých detailů. Za situace, kdy rozlišovací způsobilost srovnávaných označení jako celku byla shledána jako nízká, bylo nutno posuzovat celkové vyobrazení obrazového prvku babičky v tom rozsahu, v jakém bude vnímáno průměrným spotřebitelem. Vyloučil, že by se spotřebitel zaměřoval na dílčí obrazové prvky, ale na celkové vyobrazení babičky. Žalovaný vyloučil i v dané věci aplikovat stanoviska rozhodnutí ESD ve věci „Canon“, neboť zmíněný rozsudek lze vykládat jen v případě, kde je mezi srovnávanými označeními shledána určitá míra podobnosti a může být konstatováno nebezpečí záměny mezi oběma označeními, což zde v posuzovaném případě nebylo shledáno, takže kompenzační princip nelze uplatnit. Nadto žalovaný k otázce vjemu spotřebitele uvedl, že v případě, kdy srovnávané výrobky jsou potravinami, u nichž je spotřebitel konfrontován s oběma označeními přímo, např. na regálu v obchodě, takže možnost přímého srovnání je poměrně častá a v myslích spotřebitelů označení vyvolávají celkový odlišný vjem.

Při přezkoumání námitek uplatněných ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona bylo pro žalovaného podstatné zjištění, zda je žalobce uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, tj. namítané obchodní firmy žalobce, k němuž žalobci vzniklo právo přede dnem podání napadené přihlášky. I přestože se žalobci podařilo doklady prokázat, že je jím namítané označení nemá jen místní dosah a že je užíváno pro shodné či podobné výrobky jako přihlašované označení, žalovaný odmítl tvrzení žalobce, že jeho obchodní firma je zapsána v myslích spotřebitelů tak, že by si spotřebitele začali toto nedistinktivní spojení, užívané více subjekty, spojovat pouze se žalobcem. Obdobnost použití slovních prvků, posrádajících rozlišovací způsobilost není dostatečným argumentem pro konstatování shodnosti či podobnosti srovnávaných označení, když napadené označení se odlišuje sklovním prvkem „Dobšické“ přičemž napadené označení, co do vizuálního hlediska, které je nutno upřednostnit, ještě obsahuje obrazový prvek. Proto žalovaný shledal námitky žalobce uplatněné materiálně dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. za neopodstatněné.

Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

Proti uvedenému rozhodnutí směřuje podaná žaloba.

Žalobce v podané žalobě namítal nezákonnost napadeného rozhodnutí, neboť zápisem označení „Dobšické vaječné válcované těstoviny NUDLE OD BABIČČKY“ do rejstříku ochranných známek je přiznána ochrana takovému označení, které je v kolizi se starším chráněným právem žalobce.

- A. Žalobce zásadní pochybení žalovaného při vydání rozhodnutí z hlediska § 7 odst. 1 písm a) zákona spatřuje:
- 1) v posouzení rozlišovací způsobilosti slovního prvku „Babiččiny“ a v porušení zásady předvídatelnosti rozhodování
 - 2) v posouzení zaměnitelnosti obrazových prvků označení
 - 3) v chybném posouzení označení jako celku

Ad 1) žalobce v tomto směru žalovanému vytkl, že slovní prvek „babiččiny“ hodnotí jako prvek popisný, jako určení druhu nudlí určité kvality – domácí výroby, proto odmítl i zápis ochranné známky žalobce ve znění „BABIČČINY NUDLE“. Tato správní úvaha žalovaného je však chybná, neboť neodpovídá skutkovému stavu, když slovní prvek „babiččiny“ neoznačuje druh potravin určité kvality, ani tradičně po domácku vyráběné potraviny podle originální receptury, jak je uvedeno v napadeném rozhodnutí, neboť tyto potraviny se vyrábějí jako všechny srovnatelné produkty, průmyslovou automatizovanou výrobou a toho faktu si je spotřebitel plně vědom. Jestliže žalovaný považuje označení „babiččiny“ za označení popisné jen na základě chybného určení tohoto prvku jako synonyma pro tradiční domácí výrobu, pak jeho úvaha je nesprávná a je v rozporu s komunitární registrací slovních označení s prvkem „BABIČČINY“, neboť Evropský úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu – OHIM posoudil rozlišovací způsobilost slovních označení nejen „Babiččiny nudle“, ale i „Babiččiny těstoviny“ a „Babiččin čaj“ jako dostatečnou. Žalovaný byl seznámen se skutečností, že OHIM zapsal slovní ochrannou známku „Babiččiny nudle“, tedy že OHIM ohodnotilo rozlišovací způsobilost označení „Babiččiny nudle“. Žalovaný také shledal dostatečnou rozlišovací způsobilost u slovních ochranných známek „BABIČČINA ZELENINOVÁ SMĚS“ s prioritou ode dne 27.8.2002, dále „MAMINČINA“ s prioritou od dne 20.9.2002 a „BABIČČINA POLÉVKA“ s prioritou ode dne 18.1.2006 a dále „Babiččina sekaná v bránci“ s prioritou ze dne 17.12.2008, které jsou registrovány v rejstříku ochranných známek. Žalobce v tomto směru poukazuje na princip předvídatelnosti rozhodnutí ve skutkově a právně obdobných případech, kdy má správní orgán dospívat ke stejným správním závěrům a žalovaný měl tedy v této věci rozhodovat stejně, když označení, která jim byla již zapsána pro obdobné výrobky, které obsahovaly shodný jednotlicí prvek „babiččin“ resp. „maminčiny“. Žalobce se proto domnívá, že rozlišovací způsobilost slovního prvku „Babiččiny“ je dostatečná a že v celkové kompozici napadeného označení tvoří dominantní prvek, který utkví v paměti spotřebitele, neboť slovní prvek „dobroty“ je pouze popisný.

Ad 2) K podobnosti obrazového prvku označení – babičky žalobce trval na tom, že nejsou provedeny natolik odlišně, aby mohla být vyloučena pravděpodobnost záměny mezi běžnými spotřebiteli. Žalobce odmítl argument žalovaného, že spotřebitel bude mít možnost srovnání označení přímo, neboť se jedná o běžné zboží- potraviny, neboť takový argument odporuje běžné rozhodovací praxi Úřadu, která předpokládá, že spotřebitel nebude mít možnost přímého srovnání označení. Žalobce odmítl tvrzení žalovaného, že obrazové prvky babiček mají odlišný sémantický význam. Jde totiž o jednoduchý vjem vyobrazení babiček, aniž by je spotřebitel podroboval rozboru z pohledu modernosti či dobovosti oděvu nebo umístění obrázku babičky do rámečku, neboť právě analýza detailů odporuje běžně aplikované zásadě vnímání označení spotřebitelem jako celku bez analýzy detailů. Rozhodnutí tak porušuje jednu ze základních zásad posuzování zaměnitelnosti s ohledem na vnímání běžného spotřebitele.

K těmto námitkám žalobce připojil, že v tomto případě je navíc shodný i obrazový prvek válečku na těsto, který žalovaný neposuzoval vzhledem k jeho popisnosti, ačkoliv ve vztahu k jiným výrobkům a službám, pro které je označení přihlašováno, kde nejde o

těstoviny, ale např., o maso, ryby, ovoce, se tak žalovaný dopustil mylné správní úvahy a nesprávně posouzeného stavu věci.

Ad 3) žalobce namítal chybné posouzení podobnosti označení jako celku, když neprovedl srovnání těchto označení jako celku, ale naopak konstatoval nepodobnost porovnávaných označení pouze na základě odlišného grafického ztvárnění obrazového prvku. Navíc jako odlišnost shledává žalovaný i barvu označení, ačkoliv namítané označení je černobílé a tedy registrované pro všechny barevné kombinace a varianty. Žalobce poukázal na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci T-6/01 MATRATZEN, které se zabývalo hodnocením dominantního charakteru jednoho nebo více prvků s přihlédnutím k vlastnostem každého z prvků a uvedl, že v daném případě je převládajícím slovní prvek „BABIČČINY“/„OD BABIČKY“, na druhém místě je to pak obrazový prvek babičky, tedy další významově shodný obrazový prvek, bez ohledu na detaily jeho zpracování. Žalobce namítal, že v celkovém vnímání spotřebitele tedy zaměnitelnost porovnávaných označení zcela objektivně existuje na rozdíl od závěru žalovaného, které vychází ze skutkové i právně vadných východisek.

B.K námitkám žalobce uplatněným dle § 7 odst. 1 písm. j) a g) známkového zákona žalobce namítal nesprávné hodnocení podobnosti nezapsaného označení „Babiččiny nudle“ a obchodní firmy „Babiččiny nudle s.r.o.“, kdy úvaha žalovaného o nepodobnosti těchto označení je postavena na nesprávné správní úvaze o popisnosti prvku babiččiny jako prvku označujícího druh či kategorii potravin.

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

Ve svém vyjádření k podané žalobě žalovaný odkázal na to, že předmětem rozhodnutí nebylo posuzování rozlišovací způsobilosti prvku „babiččiny“, když tento prvek přihlašované označení neobsahuje. Uvedl, že není zřejmé, proč žalobce oproti přihlášenému označení namítá komunitární zápis své slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“ a poukázal na nezávislost a autonomii komunitárního systému ochranných známek.

K námitce zaměnitelnosti označení žalovaný uvedl, že proti sobě stála dvě označení kombinovaná, z nichž každá má jiný obrazový prvek a jiné znění. Poukázal na to, že hodnocení nepodobnosti obou označení je založeno na vizuálním hledisku, když každé z porovnávaných označení má kromě slovního prvku „Dobšické“ nízkou rozlišovací způsobilost a je schopné zápisu jen díky celkovému ztvárnění obrazového prvku, který hraje u kombinovaných označení zásadnější roli. Žalovaný setrval na názoru, že spotřebitelé si výrobek označený srovnávanými označeními budou právě více pamatovat z důvodu grafických prvků a jejich provedení.

K námitkám vyobrazení prvků „babičky“ a „válečku“ na těsto žalovaný uvedl, že jde o vyobrazení, která jsou kompozičně odlišná a jen z okolností, že na obrázcích jsou dvě ženy a shodné kuchyňské náčiní, nelze shledat podobnost těchto vyobrazení. S odkazem na odůvodnění svého rozhodnutí poukázal na vnímání označení spotřebitelem jako celku a uvedl, že žalobce používá svou starší ochrannou známku mimo jiné i v barevném provedení, takže průměrný spotřebitel toto zboží odliší.

Ke kolizi přihlášeného označení s názvem obchodní firmy žalobce žalovaný poukázal na to, že žalobce v podané žalobě uvádí námitkové důvody dle § 7 odst. 1 písm. j) a g) zákona, ačkoliv v řízení souhlasil s překvalifikací námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. j) na námitkový důvod dle písm. g) a namítal pouze nesprávné vyhodnocení, že název firmy

žalobce neobsahuje žádný distinktivní prvek. K tomu žalovaný poukázal na znění obou označení s tím, že přihlašované označení a to zejména proto, že jde o kombinované označení s grafickým a obrazovým provedením, není shodné ani podobné namítanému označení, které používá žalobce jako název své firmy. Pokud tedy Úřad ve své pravomoci rozhodl, že slovní označení „Babiččiny nudle“ nemá rozlišovací způsobilost k tomu, aby mohlo být zapsáno do rejstříku ochranných známek, nemá tuto rozlišovací způsobilost, ani pokud jej má být užito jako namítaného nezapsaného označení užívaného v obchodním styku. V tomto směru žalovaný odkázal na rozsudek NSS sp.zn. 1As 22/2008, který vyslovil, že nezapsané označení, které má být užito jako namítací materiál musí mít nad rámec požadovaný zákonem rovněž atributy požadované obecně pro ochrannou známku.

Žalobce v replice k vyjádření žalovaného uvedl, že jeho námitky k posouzení nedistinktivnosti prvků poznačení jsou bezesporu relevantní. Žalobce uvedl, že na posouzení rozlišovací způsobilosti slovního prvku „babiččiny“ (analogicky tedy i „od babičky“) bylo založeno napadené rozhodnutí o zamítnutí námitek, proto nelze souhlasit stvrzením žalovaného, že posouzení rozlišovací způsobilosti tohoto prvku nemůže být předmětem soudního přezkumu v dané věci. Naopak, posouzení rozlišovací způsobilosti slovního prvku „babiččiny“ je zcela zásadní skutečnost pro zhodnocení správnosti napadeného rozhodnutí. K argumentaci, že napadená ochranná známka prvek „babiččiny“ ani neobsahuje je třeba opakovaně uvést, že v námitkovém řízení se posuzuje zaměnitelnost porovnávaných označení, nikoli jejich shodnost!

Žalobce uvedl, že slovní spojení „Od babičky“ a v rámci přihlašovaného označení a „Babiččiny“ v rámci namítaného označení „navozují z hlediska potřebitele stejnou představu, jsou tedy nade vší pochybnost zaměnitelné a z hlediska jejich distinktivnosti by měly být posuzovány obdobně. Žalobce odmítá, že by si činil monopol na užívání slovního prvku „babiččin“, avšak zdůraznil, že žalovaný ale nemá ve svém rozhodnutí posuzovat shodnost označení, ale jejich zaměnitelnost a nepřítomnost totožného označení neznamená, že porovnávaná označení nemohou být zaměnitelná, jak vyplývá z postoje žalovaného v jeho vyjádření žalobě. Odkazy na zápis či nezápis jiných ochranných známek byly uplatněny ve správním řízení jako argumentační podpora v rozkladu a ve správní žalobě proti argumentům žalovaného a nelze je tedy odmítnout s poukazem na koncentraci řízení, která se prakticky nemůže vztahovat na argumenty v opravných prostředcích, které reagují na rozhodnutí žalovaného, jehož odůvodnění samozřejmě nelze předem předvídat.

Žalobce argumentuje tím, že dominantní prvek označení jsou právě slovní prvky „babiččiny“ a od „babičky“, neboť v kombinovaných označeních hrají obvykle slovní prvky větší roli ve vnímání spotřebitele než prvky obrazové. To zejména za předpokladu, že obrazový prvek bude popisný k prvku slovnímu, jak je tomu v tomto případě, kdy obě označení obsahují vyobrazení babičky.

Tvrzení žalovaného, že obrazové prvky jsou dominantními prvky v porovnávaných označeních, je v rozporu s evropskou judikaturou, kdy např. v rozhodnutí ESD č. T-312/03 z 14. 7. 2005, Selenium Ace, je uvedeno, že slovní prvky označení jsou obecně vnímány jako více distinktivní než grafické prvky, protože průměrný spotřebitel snadněji identifikuje zboží vyslovením slovního prvku než složitým popisem grafického prvku. Nesprávná úvaha žalovaného je ještě markantnější díky tomu, že obrazové prvky označení jsou popisné ve vztahu ke slovním prvkům, tedy „babiččiny“ a „od babičky“.

Žalobce poukázal na tržní praxi s tím, že konkurenční výrobky nebývají distribuovány v jedné a těch samých obchodech, ale výrobce konkurenčního výrobku často podmiňuje možnost prodeje a dodávek výrobku do určitého obchodu právě tím, že daný obchod nebude prodávat zároveň konkurenční výrobek.

Žalobce žalovanému vytkl, že, žalovaný nepochopitelně uvádí pro srovnání barevnou mutaci namítaného označení, kterou nelze vůbec brát v úvahu, neboť namítané označení je registrováno v černobílé podobě.

Dále uvedl, že s překvalifikováním námitek § 7 odst. 1 písmeno g) na písm. j) žalobce souhlasí. K odkazu na rozhodnutí NSS č.j. 1 As 2/2008 uvedl, že rozhodnutím Městského soudu ze dne 17. 3. 2011 bylo rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochr. známky zn. sp. 425949 „Babiččiny nudle“ zrušeno a věc vrácena žalovanému k dalšímu projednání. Pokud bude tomuto označení přiznána rozlišovací způsobilost, analogicky bude disponovat i slovní označení společnosti žalobce rovněž rozlišovací způsobilostí. Nelze tedy tvrdit, že namítané slovní označení „babiččiny nudle“ a priori nemá rozlišovací způsobilost, neboť o této skutečnosti je vedeno řízení nyní před žalovaným. To, že je vedeno řízení o správní žalobě proti rozhodnutí o zamítnutí přihlášky „Babiččiny nudle“ před správním soudem, žalovaný věděl a musel by být vědom relativnosti své výše uvedené argumentace.

Žalobce v dalším podání předložil soudu rozsudek Městského soudu v Praze sp.zn. 8Ca 259/2009, jímž bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14.7.2009 ve věci zamítnutí rozkladu žalobce proti rozhodnutí Úřadu o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky žalobce ve znění Babiččiny nudle (sp.zn. O-425949).

Přihlašovatel neuplatnil v řízení práva osoby zúčastněné na řízení.

Žalobce na podporu svých námitek o zaměnitelnosti označení předložil soudu notářský zápis ze dne 1.10.2012 s fotografiemi ze dne 1.10.2012, které mají stvrzovat, že v prodejně MAKRO v Českých Budějovicích došlo k záměně při nabízení výrobků žalobce a výrobků přihlašovatele pod předmětnými označeními, kdy výrobky přihlašovatele byly prodejcem prodávány jako „BABIČČINY NUDLE“, tedy pod označením žalobce.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

V dané věci jsou mezi účastníky řízení sporné důvody zamítnutí námitek žalobce proti zápisu přihlašovatele kombinovaného označení do rejstříku ochranných známek:

- uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. a
- uvedené v § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., neboť žalobce souhlasil s překvalifikací jeho námitek (původně uplatněných nepřípadně s odkazem na § 7 odst. 1 písm. j) zákona).

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

Soud ve vztahu k uvedenému zákonnému ustanovení považuje za vhodné nejprve zmínit některé základní principy, jimiž se dle konstantní judikatury řídí posuzování

zaměnitelnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou (či známkami) namítajícího.

Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle § 1 cit. zákona je za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.7.2008 č.j. 4 As 90/2006 – 123).

Mezi dvěma ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č.j. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudky ESD ze dne 29. 9. 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29; a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17).

Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č.j. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudek ESD ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23).

Se známkoprávní ochranou je pojmově spjato, že různé ochranné známky mají různý stupeň rozlišovací způsobilosti, neboli že míra pravděpodobnosti záměny se u každé z ochranných známek odlišuje a nelze ji paušálně považovat za identickou, v důsledku čehož se nutně různí i úroveň ochrany, které se jednotlivé ochranné známky těší. Ostatně z takového pojetí známkoprávní ochrany vychází i ESD, když kupř. judikuje, že čím vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny (např. rozsudek ze dne 11. 11. 1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 24) nebo že známky, jež mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti ať už samy o sobě nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, požívají větší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí (rozsudek ze dne 29. 9. 1998, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97, bod 18).

Podle názoru soudu zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností. Z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. a/ zákona jednoznačně plyne, že zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení indikuje jen podobnost závadná, tj. podobnost zaměnitelná, tedy jen taková podobnost mezi přihlašovaným označením a starší ochrannou známkou (popřípadě mezi výrobky či službami, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují), jež působí pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (zaměnitelnost) ohledně původu výrobků či služeb (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.7.2008 č.j. 4 As 90/2006 – 123).

Posouzení pravděpodobnosti záměny je v odvětví správního práva tradičně otázkou skutkovou (viz např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 147/1999 – 35, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008, č. j. 5 As 69/2006 - 92, a řada jiných). Proto je, shodně jako jiné skutkové otázky vyskytující se v různých správních řízeních, věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem. Namítá-li proto žalobce nesprávnost hodnocení pravděpodobnosti záměny známky, může soud rozhodnutí Úřadu o této otázce zkoumat v mezích žalobních bodů jen z hlediska toho, zda obsahuje úvahu, na základě níž správní orgán dospěl k závěru o pravděpodobnosti záměny, zda tato úvaha neodporuje skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak vadná. Pojem „zaměnitelnost“ v kontextu citovaného zákona není tímto zákonem definován ani není

potřeba nárokovat jeho definici jako neurčitého právního pojmu, neboť postačí vlastní významový obsah tohoto slova v rámci smyslu známkoprávní ochrany.

Dbající smyslu známkoprávní ochrany, bylo proto pro otázku zaměnitelnosti rozhodující posoudit, jak přihlašované označení *působí* na průměrného spotřebitele a zda si jsou porovnávána označení v tomto působení shodná či si podobná tak, že by mohlo dojít k jejich záměně ve vztahu k podobným výrobkům ve třídách 29 a 30, pro které je zápis požadován.

V dané věci je pro vjem průměrného spotřebitele rozhodné, že obě srovnávaná označení jsou označeními *kombinovanými* obsahujícími jak slovní, tak obrazové prvky a že průměrným spotřebitelem je každý, kdo s přihlašovanými výrobky přichází do styku běžně na trhu potravin, v potravinových obchodech, neboť jde o označení potravinářských výrobků. Podstatné také je, že běžná veřejnost se při styku s prodejem potravin setkává s výrobky různých výrobců a distributorů, jejichž označení může nést podobné prvky např. Tam, kde takové prvky definují povahu potraviny, která je nabízena k prodeji.

Při uvědomění si shora uvedeného, soud přistoupil k posouzení žalobních námitek.

Soud předně z hlediska námitek podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona neshledal důvodnou žalobní námitku nesprávného hodnocení slovního prvku “Babiččiny”. Tato námitka včetně odkazu na komunitární registraci slovních označení s prvkem “Babiččiny” mylně zavádí posouzení vjemu přihlašovaného označení, které je *kombinované* do roviny posuzování přihlášek *slovních* označení obsahujících prvek “Babiččiny”, a to bez uvědomnění si jiného významu úsudku, který učinil žalovaný o nedistinktivitě tohoto slovního prvku. Žalobce v tomto žalobním bodě ani nezdůvodnil, proč on, na rozdíl od žalovaného, považuje tento slovní prvek za fantazijní a pouze neguje názor žalovaného, že označení “babiččiny” je označením popisným. Distinktivnost, zvláštnost či fantazijní výraz označení nelze dovozovat z výkladu, že předmětná potravina není vyráběna po domácku, ale průmyslově.

Soud přisvědčuje žalovanému v tom, že slovní prvek “babiččiny” je sám o sobě prvkem popisným, který znamená, že je něco “babičky” či od “babičky”. Soud rovněž považuje za logický úsudek, že ve spojení s určitou potravinou může právě u průměrného spotřebitele vyvolávat dojem tradiční, pečlivé domácí výroby, tedy určení potraviny (u přihlašovatele “dobroty”, u žalobce “nudlí”) určité kvality. Přitom není podstatná realita, že i takové nudle jsou vyráběny průmyslově, nikoliv babičkou, jde jen o to, že takový přívlastek je běžným slovem a jen vytváří dojem kvalitnější potraviny či potraviny známé již z dob našich babiček. Proto soud v uvedeném hodnocení tohoto slovního prvku žalovaným neshledal pochybení v úvaze, že slovní prvek “babiččiny” je popisného charakteru a nedisponuje zvláštní rozlišovací způsobilostí, ostatně žalobce ani neuvedl, v čem spatřuje fantazijnost a distinktivitu tohoto označení. Na uvedeném nic nemění ani námitky žalobce rozhodováním Evropského úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), když uvedl příklady potravin, které tento úřad zapsal jako ochrannou známku při posouzení dotatečné distinktivnosti. Tento úřad totiž posuzoval distinktivitu nikoliv toliko slovního prvku “babiččiny”, ale spojení tohoto prvku s dalšími slovními prvky, stejně tak, jak to učinil i žalovaný při zápisech jiných ochranných známek (“BABIČINA ZELENINOVÁ SMĚS-priorita r. 2002, BABIČČINA POLÉVKA”- priorita 2006 a “Babiččina sekaná v bránici”- priorita 2008 apod.) K okolnostem zápisu některých ochranných známek obsahující předmětný prvek se zdejší soud již vyjádřil v rozsudku pod sp. zn. 9 Ca 202/2010, v níž byla žalobci zamítnuta přihláška ochranné známky “BABIČČINY FLEKY” a to z pohledu okolností zápisu v době, kdy byly přihlášky podány oproti pozdějšímu masivnějšímu rozvojem trhu a širší nabídce výrobků označených stejnou metodikou, z pohledu jiného typu

výrobků a jiného potravinového odvětví. Protože není úkolem soudu v tomto řízení přehodnocovat přihlášky ochranných známek z let 2002, 2006 a 2008 a vzhledem k tomu, že šlo o distinktivitu *slovních* ochranných známek jako *celku*, nikoliv pouhého slovního prvku “babiččiny”, tedy nikoliv o distinktivitu známek kombinovaných, které jsou v tomto řízení srovnávány z hlediska zaměnitelnosti jako slovní a grafický celek, nelze vejít ani na námitku žalobce, požadující stejné zacházení a posouzení rozlišovací způsobilosti slovního prvku “babiččiny” u srovnávaných označení.

V souvislosti s uvedeným a ve vztahu k námitce nesprávného posouzení obrazových prvků označení je nezbytné zdůraznit, v jakém smyslu byl úsudek o nedostatku rozlišovací způsobilosti slovního prvku “Babiččiny” a stejně tak i slovního prvku “OD BABIČKY” v souzené věci použit.

Při posouzení zaměnitelnosti označení je zcela rozhodujícím faktorem celkový dojem označení, tj. jak tato označení působí na spotřebitele nejen svými jednotlivými prvky, ale zejména vjemem takového označení jako celku. Zpravidla nerozhoduje to, co zdůrazňuje žalobce, totiž, zda se označení jako celek skládá z distinktivních či nedistinktivních prvků, neboť i celek složený z prvků, které samy o sobě nemají rozlišovací způsobilost (jsou druhové, popisné či co do významu běžně a obvykle používané), může v konečném ztvárnění a spojitosti těchto prvků vytvářet originální a osobitý celek. Záleží na způsobu umístění a ztvárnění jednotlivých, byť nedistinktivních detailů a na tom, zda tyto detaily jsou ve svém konečném výrazu jako celku schopné individualizovat zboží určitého původu či produkce. V dané věci u přihlášky napadeného označení a při posuzování námitek ze strany namítané ochranné známky, u nichž u obou jde o kombinované označení, v němž z hlediska vjemu spotřebitele budou hrát rozhodující úlohu obrazové prvky, je poukaz žalobce na nedistinktivitu slovního prvku “Babiččiny” nepodstatný. Posouzení zaměnitelnosti označení nezávisí zcela na distinktivní povaze prvků obsažených v označení. Pokud tedy žalovaný konstatoval nedistinktivnost slovního prvku “Babiččiny”, pak tento úsudek neměl za cíl posouzení zápisné způsobilosti přihlášeného označení či snad korekci zápisné způsobilosti u již dříve zapsaných ochranných známek, nýbrž toliko to, že mají-li slovní prvky (“babiččin”, ale i “dobroty”) nízkou rozlišovací způsobilost pro jejich popisnost a běžnost, pak se bude spotřebitel orientovat podle spojení tohoto slovního prvku s ostatními prvky, a jimi jsou prvky obrazové, které mu nepochybně utkví v podvědomí. Pouze v tomto směru mělo význam posouzení žalovaným, že slovní prvek “Babiččiny” (ale stejně tak to platí i pro spojení “NUDLE OD BABIČKY”) má nedostatečnou rozlišovací způsobilost a namítá-li žalobce bez uvedení důvodů opak, pak se tyto jeho námitky nijak nepodílejí na dosažení toho, čeho se vlastně domáhá, totiž dosáhnout zamítnutí zápisu přihlášeného označení. Nemá-li slovní prvek “Babiččiny” sám o sobě dostatečnou rozlišovací způsobilost a je-li spojen s dalšími výraznými obrazovými prvky, pak neobstojí ani námitka žalobce, že v celkové kompozici označení je z důvodu distinkivity slovní prvek “Babiččiny” vnímán spotřebitelem jako prvek dominantní.

S uvedeným je spojena i nedůvodnost námitek žalobce o chybném posouzení označení jako celku.

V daném případě záleží na zrakovém, sluchovém i významovém vjemu běžného spotřebitele, zda konkurující si označení vnímá jako zaměnitelně podobná. Spotřebitel vnímá označení v jeho celku tak, jak se mu otiskne v paměti a je-li označení složeno z více, byť nedistinktivních prvků, avšak výrazných a umístěných tak, že vytvářejí určitý paměťový a

zapamatovatelný obraz, pak při posouzení zaměnitelnosti porovnávaných označení není rozhodující, že dílčí prvky označení samy o sobě nemají rozlišovací způsobilost.

Žalovaný si v odůvodnění napadeného rozhodnutí neodporuje při hodnocení nedistinktivy prvků označení při současném posouzení podobnosti označení jako grafických, objektivně vnímatelných celků. Žalovaný správně odlišuje význam rozlišovací způsobilosti jednotlivých prvků na straně jedné (konstatuje jejich nedistinktivitu) a působení označení jako obrazu, vjemu do paměti běžného spotřebitele (zde není distinktivita či nedistinktivita dílčích prvků rozhodující). Nadto správně v souladu s působením označení vyzdvihuje grafické ztvárnění obou označení, neboť toto vytváří co do vjemu významovou podobu obou označení. Žalovanému tedy lze přisvědčit i v jeho metodice porovnávání – od popisu vyobrazení babiček v dílčích detailech těchto vyobrazení až po působení jejich obrazového zachycení a srovnatelnosti v jejich celku. Lze samozřejmě přijmout jednoduchou úvahu, že obě označení obsahují vyobrazení babiček, touto úvahou se však nelze ubírat vzhledem k množství výrobků na trhu označených slovem “babiččin, babiččina, babiččino”, u nichž lze předpokládat i použití obrazového ztvárnění babičky v různých možných provedeních, jako je tomu např. u kombinovaných ochranných známek odlišných výrobků – destilátů a jejich výrobců, kde se vřadě zapsaných ochranných známek vyskytuje shodný motiv švestek (Moravská slivovice) či jablek (Moravská jablkovice), přičemž tyto známky jako celek působí odlišně a rozeznatelně (viz např. rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 9A 21/2010, 9A 20/2010), neboť nikdo nemá na motiv zobrazující název výrobku jedinečný nárok a mohou jej využívat i další výrobci v rozličných vyobrazeních.

Žalovaný při porovnávání obou označení správně vzal za rozhodující hledisko vizuální a vyvodil logický a odůvodněný závěr, že z důvodů více odlišností v obrazovém ztvárnění babiček vytvářejících i jiný komplexní výraz označení, ale také i ve zcela jiném názvu výrobku obsahující další odlišná slova “Dobšické vaječné válcované těstoviny” si nejsou srovnávaná označení podobná. Působí tak nejen tím, že název výrobku je podstatně delší a užívá vlastnostní přívlastky, ale i tím, že v označení převažují jako dominantní prvky - vyobrazení a vzhled paní či babičky na obrázku, které jsou ztvárněny zcela jinak a v jiném výrazu (jednou jako tvář v medailonu, jednou jako babička při práci - válení nudlí), obě v jiném ustrojení a tato vyobrazení jsou doprovázena odlišnými grafickými prvky tak, jak je popsal v rozhodnutí žalovaný. Soud proto usuzuje na to, že srovnávaná označení jsou vybavena obrazovými prvky s odlišnými texty označujícími výrobek tak, že jako celek i za situace označení výrobků jedinným společným slovem “nudle” (nadto označující jen druh prodávané potraviny) a za situace ztvárnění babičky na uvedených označeních bude ve vjemu průměrného spotřebitele rozlišovat jak výrobek sám, tak i jeho výrobce. Spotřebitel se může zejména podle obrazového ztvárnění dobře orientovat, a to i při existenci doprovodného textu označující původ tohoto výrobku jako “Dobšické”. Uvedené umocňuje i úvaha žalovaného, že fonetické hledisko u ztvárnění obrazového prvku nehraje tak významnou roli, navíc namítané označení ve slovech užívá zvukově zcela odlišný a delší výraz. Hledisko vizuální pak vyvolává i odlišný sémantický obsah - totiž znázornění žen – babiček různého věku v jiné pozici, byť jejich vyobrazení doplňuje ještě vyobrazení stejného kuchyňského náčiní. V situaci, kdy budou jako výrobek s těmito označeními prezentována potravina - nudle, je průměrnému spotřebiteli zřejmé, že na trhu potravin není nabízen toliko jedinný typ nudlí od jednoho výrobce a bude výrobky srovnávat obdobně tak, jako srovnává jiné potraviny (rýži, mouku, čaj... apod). V případě, kdy označení budou používána na jiných, odlišných výrobcích ve třídách, pro které je každé z nich zapsáno či má být zapsáno, nelze si představit, že symbol válečku bude hrát významnou roli než jen tu, že je něco “babiččino” či “od babičky” nebo “spíše významově, že je něco od dobré kuchařky (půjde-

li o jinou potravinu a váleček zde bude spíše vyjadřovat kuchyňské náčiní, které charakterizuje zobrazenou ženu jako kuchařku.

Z uvedených důvodů proto zcela správně přistoupil jako k podstatnému zkoumání označení z hlediska vizuálního a sémantického, neboť jde-li o kombinovaná označení s určitou grafikou, pak vizuální a sémantické hledisko převažují nad sluchovým vjemem označení. Ze žalovaným posouzených důvodů tak obě označení vyvolávají spíše odlišný vjem, a proto *v rámci správního uvážení bylo možné* učinit závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, t.j. záměny z hlediska již judikované relevantní závadné podobnosti, kterou nelze dovodit pouze z toho, že odlišné subjekty používají stejný motiv, byť je jinak ztvárněný.

- Podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) cit. zákona uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky,

Ani posouzení zápisné způsobilosti předmětného označení podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona nebylo postaveno na nesprávné správní úvaze. Předně nebylo postaveno na pouhé úvaze o popisnosti prvku “babiččiny” v označení žalobcovy firmy, která je zde namítána jako jiné užívané označení, ale především na tom, že přihlašované označení je označení kombinované, u něhož se více uplatní vizuální hledisko srovnávání, a tedy obrazový vjem běžného spotřebitele, který je zcela jiný než vjem slovního názvu firmy žalobce “Babiččiny nudle, s.r.o.” Nadto, jak žalovaný poukázal i ve vyjádření k žalobě, se tento prvek ve slovním označení firmy žalobce nevyskytuje. Proto je správný i závěr žalovaného, že shodnost použití slovního prvku “Babiččiny” nemůže zakládat překážku zápisné způsobilosti pro shodnost či podobnost přihlašovaného označení s názvem firmy žalobce.

Z rozsudku Městského soudu v Praze sp. Zn. 8Ca 259/2009, který na podporu svých tvrzení o distinktivitě označení “Babiččiny nudle” žalobce předložil, je zřejmé, že soud nevešel na námitky žalobce, že slovní ochranná známka ve znění „Babiččiny nudle“ je fantazijní a má dostatečnou rozlišovací způsobilost a v podstatě stvrdil názor Úřadu, že přihlášená ochranná známka nemá schopnost pro svou druhovost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje. Tento soud zrušil rozhodnutí Úřadu nikoliv z důvodu vadnosti posouzení distinktivy označení žalobce, nýbrž z důvodu nezbytnosti posouzení správní praxe, při které Úřad vydával předcházející kladná rozhodnutí Úřadu s obdobným přívlastkem “babiččiny”.

Ani předložení notářského zápisu osvědčujícího fotodokumentaci o nesprávném postupu při prodeji výrobků žalobce a přihlašovatele v r. 2012 není způsobilé vést ke zrušení napadeného rozhodnutí, jímž byl posuzován stav zápisu přihlašovaného označení a činěn úsudek podle poměrů v r. 2010. Co je však podstatné je to, že úsudek žalovaného o nepodobnosti *označení*, jímž jsou opatřeny výrobky různých výrobců či distributorů nemůže zpochybnit způsob označování nikoliv zboží, ale reklamních vývěsek či upoutávek na zboží slevněné, které nejsou vjemem spotřebitele o povaze výrobku, který kupují, ale označením, která je formou cenové nabídky a upoutávky na určitý typ zboží. Skutečnost, že prodejce nezachová ochranu příznačnému označení na svých obchodních upozorněních, není důkazem o shodnosti či podobnosti výrobků a služeb ve smyslu známkoprávní ochrany a judikatury ESD.

Z výše uvedených důvodů dospěl Městský soud v Praze k závěru, že žalovaný správní orgán náležitě zjistil skutkový stav věci, ve svém správním uvážení nevybočil z mezí stanovených zákonem a judikaturou Evropského soudního dvora a nepochybil ani ve svém právním posouzení věci. Napadené rozhodnutí tak bylo vydáno v souladu se zákonem. Soud proto žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

Soud rozhodl ve věci bez jednání, neboť k tomu byly dány podmínky ust. § 51 s.ř.s. Účastníci k výzvě soudu nevyjádřili nesouhlas s projednáním věci bez nařízení jednání.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobci nebyli ve sporu úspěšní a žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

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

V Praze dne 28. března 2014

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.