



**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: Deutsche Bank AG, se sídlem Frankfurt am Main, Taunusanlage 12, Německo, zastoupen JUDr. Karlem Čermákem, jr., Ph.D., advokátem v Praze 1, Národní 32, 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-468383/24994/2010/ÚPV ze dne 17. 8. 2010,

t a k t o:

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 8. 2010 č. j. O - 468383/24994/2010/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 7.808 Kč, k rukám zástupce žalobce JUDr. Karla Čermáka, jr., Ph.D., advokáta, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se podáním ze dne 18. 10. 2010 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-468383/24994/2010/ÚPV ze dne 17. 8. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 4. 2010 o zamítnutí námitek proti zápisu přihlášky kombinované ochranné známky ve znění „VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU“ do rejstříku ochranných známek, jejímž přihlašovatelem je společnost VŠEM, s.r.o., se sídlem Praha 5, Nárožní 6.

Napadené kombinované označení ve znění „VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU“ bylo s právem přednosti ode dne 2. 6. 2009 zveřejněno dne 19. 8. 2009

přihlášeno pro výrobky a služby zařazené do třídy 16: učebnice všeho druhu, sešity, skripta, školní potřeby spadající do této třídy, psací a kancelářské potřeby všeho druhu uvedené v této třídě, periodické a neperiodické tiskoviny – odborná literatura, knihy, časopisy, fotografie, letáky, brožury, kalendáře, diáře, psací a kancelářské potřeby k reklamním účelům spadající do této třídy, papír a výrobky z papíru, kartón a kartonážní výrobky, lepenka a výrobky z lepenky, výrobky z vlnité lepenky, papír pro kancelář – xerografický, papír pro tisk a obalový papír, obalové lepicí pásy a fólie, etikety, samolepicí fólie a papíry, obaly a fólie z PE, Pp nebo jiných platových hmot pro balení a obalení tiskovin – knih, učebnic, sešitů apod., magnetické tabule; ve třídě 35: činnost ekonomických a organizačních poradců, služby a poradenství v oblasti managementu, řízení firmy, marketingová a reklamní činnost, průzkumy trhu, daňové a účetní služby a poradenství, personální služby a poradenství, provoz elektronického obchodu (internetového e-shopu) s výrobky uvedenými ve třídě 16, automatizované zpracování dat, zprostředkování v oblasti obchodu s výrobky uvedenými ve třídě 16, pořádání komerčních a reklamních seminářů, veletrhů a výstav; do třídy 41: školící a vzdělávací činnost, lektorská činnost, výuka se zaměřením na ekonomii, management a jazyky, pořádání školení různého charakteru, jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy, manažerské a obchodní kurzy, vydavatelská a nakladatelská činnost, odborné publikování, elektronické publikování, provoz vzdělávacího zařízení – vysoké školy, provoz elektronického, internetového vzdělávacího portálu, služby v oblasti zajištění studia v zahraničí, studijní programy, studijní stipendia, spolupráce a kooperace s tuzemskými i zahraničními vzdělávacími zařízeními, pronájem vzdělávacích a kulturních zařízení, pořádání vzdělávacích a kulturních seminářů, veletrhů a výstav, pořádání a organizování kulturních, společenských, zábavních nebo sportovních akcí, agenturní činnost a informační služby v oblasti vzdělávání, zprostředkování v oblasti vzdělávání, půjčování a pronájem knih, filmů, hudby a vzdělávacích pomůcek, umělecká, filmová a hudební produkce podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek uplatnil žalobce námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Zásah do práv spatřoval namítající ve skutečnosti, že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek bude přiznána právní ochrana označení, které je v kolizi s jeho starším zákonem chráněným právem. Namítal pravděpodobnost záměny napadeného označení ze strany veřejnosti s jeho staršími ochrannými známkami.

První namítaná mezinárodní obrazová ochranná známka č. 438468 byla přihlášena s právem přednosti ode dne 20. 3. 1978 a zapsána do rejstříku ochranných známek Mezinárodního úřadu OMPI dne 14. 7. 1978 pro výrobky a služby zařazené do třídy 16: šeky, šekové knížky, tiskoviny; do třídy 35: reklama a obchodní činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti průmyslových a obchodních podniků, poradenství, informace a průzkum pro obchodní činnost, účetnictví podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná obrazová ochranná známka Společenství č. 6672315 byla přihlášena s právem přednosti ode dne 5. 2. 2008 a zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), dne 13. 8. 2009 pro výrobky a služby zařazené do třídy 16: papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, zařazené do třídy 16, fotografie, papírenské zboží, šeky, šekové knížky; do třídy 35: reklama,

služby v oblasti obchodního plánování a řízení průmyslových a nemovitostních stavebních projektů pro bytovou výstavbu, pokud jde o organizační hledisko podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 1148386 ve znění „DEUTSCHE SECURITAS“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 21. 4. 1999 a zapsána do rejstříku ochranných známek OHIM dne 16. 8. 2000 pro výrobky a služby zařazené do třídy 16: papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené v jiných třídách, tiskoviny, materiál pro vázání knih, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro účely papírenského zboží nebo pro domácnost, materiál pro výtvarníky, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku), instruktážní a výukové materiály (kromě přístrojů), platové materiály pro obaly (nezahrnuté v jiných třídách). Hrací karty, tiskařské typy, štočky; do třídy 35: reklama a služby v oblasti obchodního řízení, podnikové řízení, kancelářské funkce, poradenské a expertní služby, pokud se týkají společností a obchodů, obchodní oceňování, poskytování obchodních informací, obchodní průzkum, účetnictví, sestavování vyúčtování, analýzy výrobních cen, fixní oceňování, poradenské a expertní služby v oblasti obchodního řízení, pomoc v obchodním řízení, obchodní průzkum, poskytování obchodních informací, ekonomické prognózy, poskytování statistických obchodních informací, marketingový průzkum a marketingové studie, průzkum trhu podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Čtvrtá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 6950786 ve znění „Deutsche Shipping“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 2. 6. 2008 a zapsána do rejstříku ochranných známek OHIM dne 25. 3. 2009 pro služby zařazené do třídy 36 a 38 a pro zařazené do třídy 35: poskytování obchodních informací, obchodní poradenství, obchodní průzkum, shromažďování statistických informací, obchodních prognóz, informací a poradenství ve vztahu k výše uvedeným službám, získávání a poskytování obchodních informací (třetím stranám) podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Pátá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 6982508 ve znění „Deutsche Card Services“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 12. 6. 2008 a zapsána do rejstříku ochranných známek OHIM dne 10. 11. 2009 pro výrobky a služby zařazené do třídy 16: publikace, zejména v oboru programů pro marketing, marketingové průzkumy, programů věrnosti zákazníků, včetně bonusových a prémiových systémů, reklamních programů a s použitím vizuálních a/nebo strojově čitelných nosičů dat pro zapisování bonusových a prémiových transakcí, zejména kreditních a šekových karet obsahujících strojně čitelné identifikační údaje a/nebo informace, zejména magnetické a čipové karty (Smart karty), všechny výše uvedené nosiče dat s integrovanými platebními a/nebo telekomunikačními funkcemi, přístroje pro čtení výše uvedených nosičů dat, počítačový software pro zákaznické věrnostní programy (systémy premií), zejména pro bonusové a prémiové systémy, pro elektronické obchodní aplikace, pro online reklamu a online prodeje, reklamní programy a informační programy, software pro databáze a řízení databází, včetně všeho výše uvedeného software, převážně pro globální počítačové sítě, včetně internetu; do třídy 35: reklama, obchodování (podpora prodeje), obchodní poradenství při organizování zákaznických věrnostních systémů, zejména v oboru bonusových a prémiových systémů, marketingové služby, zejména zakládání a podpora programů zákaznických věrnostních systémů pro propagování věrnosti zákazníků pro obchod, včetně komplexních bonusových a prémiových systémů pro segmenty a podniky, marketing pro věrnost zákazníků, sjednávání a vydávání premií všeho druhu ve formě věcí a/nebo služeb, obchodní poradenství, pokud jde o zákaznické věrnostní systémy, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa,

kancelářské práce, včetně všech výše uvedených služeb prostřednictvím celosvětových počítačových sítí, včetně internetu, online informace o marketingu, bonusových, reklamních a/nebo prémiových systémech, včetně prostřednictvím internetu, ukládání individuálních zákaznických dat ze všech obchodních oborů, řízení databází, zejména zpracování, analyzování a poskytování individuálních zákaznických dat ze všech obchodních oborů, koordinace a propagace zákaznických věrnostních systémů, zejména bonusové a prémiové systémy, technické obchodní poradenství pro zákaznické věrnostní systémy, zejména bonusové a prémiové systémy, zpracování dat a řízení databází v souvislosti se zákaznickými věrnostními programy, včetně výše uvedených služeb, převážně prostřednictvím celosvětové počítačové sítě, včetně internetu; do třídy 41: poskytování online publikací v oblasti marketingu, marketingového průzkumu, zákaznických věrnostních programů, včetně bonusových a prémiových systémů, reklamních programů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Všechny namítané ochranné známky jsou v porovnání s přihlašovaným označením staršími ochrannými známkami ve smyslu § 3 zákona o ochranných známkách.

Správní orgán prvního stupně zamítnul námitky uplatněné žalobcem s tím, že v případě namítané mezinárodní obrazové ochranné známky č. 438468, obrazové ochranné známky Společenství č. 6672315, kombinované ochranné známky Společenství č. 1148386, kombinované ochranné známky Společenství č. 6950786, kombinované ochranné známky Společenství č. 6982508 a přihlašovaného označení neexistuje ze strany veřejnosti pravděpodobnost jejich záměny ani asociace, a to ani přes zjištěnou částečnou shodu či podobnost výrobků a služeb.

Žalobce napadnul rozkladem rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 4. 2010 o zamítnutí námitek a mj. uváděl, že v případě přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek je obrazový prvek dominantní, přičemž je velmi podobně graficky ztvárněn jako obrazový prvek u namítaných ochranných známek, a že i pouhá podobnost obrazového prvku může vyvolat u spotřebitelů dojem, že přihlašované označení patří ke známkové řadě namítajícího, resp. Že přihlašovatel je vlastníkem licence k namítaným ochranným známkám či s namítajícím jinak spolupracuje.

Žalovaný v odůvodnění zamítavého rozhodnutí odmítnul rozkladové námitky žalobce. K přihlašovanému označení uvedl, že je označením kombinovaným a je tvořeno obrazovým prvkem a čtyřmi slovními prvky. Obrazový prvek je tvořen silně zvýrazněným čtvercem, od jehož středu je vedena linka k pravému rohu čtverce tak, že obrazový prvek může vzdáleně evokovat písmeno Q. Vedle obrazového prvku je vyveden slovní prvek „VŠEM“, jehož forma písma odpovídá stejné grafice, v jaké je vytvořen obrazový prvek. Na pravé straně označení se nachází po sobě slovní prvky „VYSOKÁ“, „ŠKOLA“, „EKONOMIE“, „A“, „MANAGEMENTU“ napsané velkou tiskací abecedou a podtrženy linkami. Velikostně se jedná o méně výrazné slovní prvky oproti obrazovému a slovnímu prvků „VŠEM“.

První a druhá namítaná obrazová ochranná známka jsou tvořeny stejným obrazovým prvkem znázorňujícím čtverec s linkou uprostřed vedenou z pravého horního rohu k levému spodnímu rohu. Vše je vyvedeno tlustou výraznou tmavou linkou. Třetí, čtvrtá a pátá namítaná ochranná známka obsahují jednak obrazový prvek shodný s první a druhou namítanou ochrannou známkou, a jednak slovní spojení „DEUTSCHE SECURITES“,

„Deutsche Shipping“ a „Deutsche Card Services“, přičemž obrazový prvek se nachází vpravo od slovního spojení. Všem namítaným ochranným známkám je společný popsany obrazový prvek, který tvoří stěžejní motiv celé známkové řady namítajícího.

Žalovaný uvedl, že porovnal napadené označení s namítanými ochrannými známkami v souladu s kritériem relevantního spotřebitele a odkázal na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky gegen Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung.

K vizuálnímu hledisku potom žalovaný uvedl, že lze shledat určitou podobnost obrazového prvku přihlašovaného označení a obrazového prvku namítaných ochranných známek. Je zde ale rozdíl spočívající v jiném vedení linky uprostřed čtverce, když u namítaných ochranných známek je umístěna uprostřed a je vedena vzestupně, zatímco u přihlašovaného označení je vedena opačným směrem a protíná pravý spodní roh. Přihlašované označení obsahuje další slovní prvky, zejména pak slovní prvek „CES“, který je znázorněn stejně výrazně jako obrazový prvek. Žalovaný uzavřel s tím, že porovnávaná označení jsou si částečně podobná v obrazových prvcích, avšak z hlediska celkového vizuálního dojmu podobnost porovnávaných označení neshledal a odkázal na rozhodnutí SDEU ve věci C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport.

K fonetickému hledisku žalovaný uvedl, že se jedná o označení z tohoto hlediska zcela odlišná, když přihlašované označení se bude vyslovovat jako „CES CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ“, první dvě namítané ochranné známky jsou bez slovního prvku a další namítané známky bude spotřebitel vyslovovat jako Deutsche Securites“, „Deutsche Shipping“ a „Deutsche Card Services“.

K sémantickému hledisku žalovaný uvedl, že první dvě namítané ochranné známky nebudou u spotřebitelů vyvolávat žádný konkrétní význam, zbývající namítané známky budou u spotřebitelské veřejnosti dostatečně jazykově vybavené evokovat spojitost s bankovníctvím a finančními službami, a to pocházejícími z Německa. Přihlašované označení vyvolává spojitost se vzdělávacím programem zaměřeným na studium ekonomiky, resp. se vzdělávacím střediskem takto zaměřeným. Žalovaný proto u porovnávaných označení neshledal žádnou významovou podobnost.

Žalovaný potom uzavřel s tím, že neshledal podobnost srovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického ani sémantického, a ani z hlediska daných označení jako celku.

Přestože nebyla shledána podobnost přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou, žalovaný se dále zabýval přihlášenými službami, které namítající rovněž označil za kolizní. Žalovaný potom konstatoval ve shodě se správním orgánem prvního stupně, že zjistil shodnost a podobnost některých výrobků a služeb u přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek, nicméně dospěl k závěru, že na straně veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách neexistuje nebezpečí záměny či asociace přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami, neboť v takovém případě musí dojít ke kumulativnímu splnění obou podmínek daných citovaným ustanovením.

Žalovaný dospěl k závěru, že nelze uplatnit žalobcem namítaná rozhodnutí SDEU ve věci C-120/04 Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, ani nelze

uplatnit rozhodnutí ve věci C-425/98 *Marca Mode CV v. Adidas AG und Adidas Benelux BV*.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí s tím, že rozhodnutí nebylo vydáno na základě zákonem povolené volné úvahy správního orgánu. Žalovaný při rozhodování neměl správně posoudit otázku, zda existuje pravděpodobnost záměny/asociace předmětných ochranných známek na straně veřejnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Žalobce dokazoval na rozhodnutí SDEU ve věci C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*, jakož i ve věci C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*.

Žalobce namítal, že žalovaný nedostatečně zohlednil tzv. „kompenzační princip“ uvedený v rozhodnutí SDEU ve věci C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn- Mayer Inc.*, odkazoval na rozhodnutí Soudu I. stupně ve věci T-6/01 *Matrazen Concord GmbH v. OHIM*, bod 25, resp. rozhodnutí SDEU ve věci C-3/03 *P Matratzen Concord GmbH, früher Matratzen Concord AG, v. OHIM*, a ve věci T-325/06 *Boston Scientific v. OHIM – Terumo (CAPIO)*, bod 72.

Žalobce namítal, že žalovaný pochybil při porovnání podobnosti z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, jakož i celkového dojmu.

Žalobce namítal, že žalovaný při svých závěrech nesprávně interpretoval pojem průměrného spotřebitele.

Žalobce namítal, že žalovaný nepřihlédl k prvkům se samostatnou rozlišovací rolí. Podle žalobce je grafický prvek čtverce s linkou uvnitř významným známkovým motivem, který nelze při posouzení předmětných ochranných známek opomenout a odkazoval na rozhodnutí ESD C-120/04 *Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*.

Žalobce namítal, že žalovaný nevzal v úvahu skutečnost, že žalobce nemá pouze jedinou ochrannou známku, ale vlastní skupinu ochranných známek, tzv. známkovou řadu založenou právě na grafickém prvku čtverce s linkou uvnitř, k němuž si jen přidává další více méně popisné slovní prvky a odkazoval na rozhodnutí ESD C-234/06 *P Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM (Bainbridge)*.

Žalobce namítal, že žalovaný nedostatečně a nesprávně posoudil zejména podobnost služeb ve třídě 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb a odkazoval na rozhodnutí SDEU ve spojených věcech C-108/97 a C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*.

Žalobce namítal, že žalovaný nepřihlédl k vysoké míře rozlišovací způsobilosti starších namítaných ochranných známek.

Žalobce namítal, že se žalovaný nevypořádal s odkazy žalobce na konkrétní judikaturu SDEU, směrnici a nařízení, a že rozhodnutí žalovaného považuje proto za nedostatečně odůvodněné.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 1. 2. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 18. 8. 2010.

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

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

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

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

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu Boh. A 6439/27 u každého přihlašovaného označení je žalovaný povinen posoudit zaměnitelnost přihlášeného označení s ochrannou známkou, či s přihlášeným označením s dřívějším právem přednosti na základě skutkových zjištění učiněných v průběhu řízení komplexně, ze všech, v tom kterém případě rozhodných hledisek.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 41/2012-46 pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141). Při posuzování podobnosti slovních označení pro účely § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory: (1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím; (2) průměrný spotřebitel při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná; a (3) průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní. Tato kritéria však nelze aplikovat mechanicky.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 971/2011 při posuzování zaměnitelnosti je třeba vycházet z pohledu průměrného spotřebitele a rozhodující je celkový dojem, který průměrnému spotřebiteli utkví v paměti, což většinou je určitá dominující část označení. Hledisko průměrného spotřebitele vychází z toho, že jde o „spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory. Od průměrného zákazníka je tedy třeba požadovat určitý stupeň pozornosti, a tím lze

od něho očekávat, že náležitě přihlédne k podstatným rozdílům mezi značkami, označením výrobku apod. Lze tedy vycházet z celkového dojmu, kterým posuzované označení především vizuálně působí na průměrného zákazníka a nepostačuje pouze odvolávat se na shodné prvky označení; dále je zapotřebí též přihlížet ke všem relevantním okolnostem.

Přezkum správních rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v plné jurisdikci je v souladu se soudním řádem správním. Posouzení zaměnitelnosti může být jen obtížně věcí správního uvážení. To je zřejmé již jen ze znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle něhož se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Zákon jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmito pojmy je pak otázkou výkladu práva a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem volného správního uvážení. Ve vztahu ke zjištěnému skutkovému stavu je pak třeba podotknout, že z hlediska právního rámce je podstatná možná zaměnitelnost, nikoliv to, zda k záměně skutečně dochází. Zákon o ochranných známkách byl přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Zaměnitelnost ochranných známek, regulovaná v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, má předobraz v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS, Ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES, Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. (viz blíže usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2011-103).

Podle nálezu Ústavního soudu V. ÚS 2170/08 judikatura nemůže být bez vývoje a není vyloučeno, aby (a to i při nezměněné právní úpravě) byla nejen doplňována o nové interpretační závěry, ale i měněna. Každá změna rozhodovací soudní praxe, zvláště jde-li o praxi nejvyšší soudní instance povolané i k sjednocování judikatury nižších soudů, je ovšem jevem ve své podstatě nežádoucím, neboť takovouto změnou zjevně je narušen jeden z principů demokratického právního státu, a to princip předvídatelnosti soudního rozhodování. To je prioritním důvodem, proč platná právní úprava předepisuje pro soudy nejvyšších instancí i pro Ústavní soud zvláštní a závazná pravidla přijímání rozhodnutí v situacích, kdy jimi má být jejich dosavadní judikatura překonána. Dokonce, i kdyby takovéto procedury nebyly pro uvedené případy pozitivním právem zakotveny, nic by to neměnilo na povinnosti soudů přistupovat ke změně judikatury nejen opatrně a zdrženlivě (tj. výlučně v nezbytných případech opodstatňujících překročení principu předvídatelnosti), ale též s důkladným

odůvodněním takového postupu; jeho součástí nezbytně by mělo být přesvědčivé vysvětlení toho, proč, vzdor očekávání respektu k dosavadní rozhodovací praxi, bylo rozhodnuto jinak.

V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu, jakož i Nejvyššího soudu byl tedy žalovaný povinen posoudit zaměnitelnost přihlášeného označení s namítanými ochrannými známkami s dřívějším právem přednosti na základě skutkových zjištění učiněných v průběhu řízení komplexně, ze všech, v tom případě rozhodných hledisek. V inkriminované věci především skutečnost, že průměrný spotřebitel nebude u přihlašovaného kombinovaného označení za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní.

Zákon o ochranných známkách jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapiše, existuje-li pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmito pojmy je pak otázkou výkladu práva a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem volného správního uvážení. Z hlediska právního rámce je podstatná možná zaměnitelnost, nikoliv to, zda k záměně skutečně dochází. Žalovaný správní orgán tedy v inkriminované věci vůbec neměl prostor pro správní uvážení, kterým se rozumí oprávnění správního orgánu rozhodnout za určitého skutkového stavu různým způsobem. Pravděpodobnost záměny je neurčitým právním pojmem a soud je oprávněn výklad tohoto pojmu v celém rozsahu přezkoumat. Při svém přezkumu rozhodování je povinen se striktně držet interpretačních pomůcek stanovených ustálenou citovanou judikaturou SDEU.

Podle ustálené judikatury SDEU představuje nebezpečí záměny ochranných známek nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek C 39/97 Canon, bod 29, C 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 17). Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Otázku, zda existuje nebezpečí záměny ochranných známek, je třeba činit z pohledu průměrného spotřebitele. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá.

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

Žalovaný správní orgán se v žalobou napadeném rozhodnutí částečně zabýval ustálenými výkladovými pravidly SDEU pro posuzování zaměnitelnosti ochranných známek, když citoval rozhodnutí SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide a ve věci C-251/95 SABEL BV.

Nicméně Městský soud v Praze musel přisvědčit žalobní námitce týkající se nesprávné interpretace pojmu průměrného spotřebitele žalovaným, když bez další úvahy pouze odkázal vlastně na průměrného spotřebitele vajec („6-Korn-Eier“). Zatímco v inkriminované věci je nesporné že v případě přihlašovatele napadeného označení se nebude jednat o takového průměrného spotřebitele, neboť cílovým konečným spotřebitelem bude se jednat o kvalifikovaného spotřebitele, zájemce o další vzdělávání ve formě vysokoškolského studia. Bylo tedy na místě, aby žalovaný zohlednil žalobcem namítané rozhodnutí SDEU ve věci ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, podle něhož hraje vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem kategorie dotčených výrobků nebo služeb určující úlohu při celkovém posouzení nebezpečí záměny (bod 25). Za účelem posouzení stupně podobnosti existující mezi dotyčnými ochrannými známkami je tak zejména namístě určit jejich stupeň vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti a případně zhodnotit význam, který je třeba přisoudit těmto jednotlivým prvkům, s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (bod 27). Za účelem celkového posouzení nebezpečí záměny je namístě přihlédnout zejména ke skutečnosti, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb (bod 26).

Městský soud v Praze proto musel přisvědčit žalobní námitce, že žalovaný při svých závěrech nesprávně interpretoval pojem průměrného spotřebitele. Nezbyval se dostatečně námitkou, že vizuální podobnost mezi porovnávanými označeními by mohla vyvolat u spotřebitelů mylnou představu, že přihlašovatel je např. majitelem licence k namítaným ochranným známkám (logu), či že s žalobcem jinak spolupracuje, zvláště když Centrum ekonomických studií již svým názvem předurčuje spojení se světem financí, tedy i s bankami.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný nedostatečně zohlednil tzv. „kompenzační princip“ uvedený v rozhodnutí SDEU ve věci C-39/97 Canon, v němž SDEU formuloval zejména nutnost posuzovat zaměnitelnost samotných označení a podobnost výrobků a služeb nikoliv izolovaně, ale ve vzájemné souvislosti, přičemž v případě, kdy je stupeň podobnosti samotných označení vysoký, postačuje pro konstatování nebezpečí i případný nižší stupeň podobnosti výrobků a služeb a naopak. U porovnávaných označení žalovaný shledal nižší podobnost z hlediska vizuálního. Současně však konstatoval shodnost a podobnost některých výrobků a služeb u přihlašovatele označení a namítaných ochranných známek. Jedná se zvláště o nárokové služby ve třídě 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb napadeného označení. Jestliže tedy žalovaný konstatoval, že nižší stupeň podobnosti označení u jednoho ze zkoumaných hledisek a to hlediska vizuálního, měl se tedy v souladu s ustálenou judikaturou SDEU zabývat otázkou, zda je v tomto případě vykompenzován vysokým stupněm podobnosti služeb, a tudíž mezi přihlašováním označením a namítanými ochrannými známkami existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Městský soud v Praze musel z uvedených důvodů i této žalobní námitce přisvědčit. Žalovaný se s touto rozkladovou námitkou žalobce, že nebyl zohledněn kompenzační princip, vypořádal v rozhodnutí nedostatečným způsobem, když pouze konstatoval, že v tomto případě

nebyla shledána podobnost porovnávaných označení ani částečná, a tudíž kompenzaci v tomto případě nelze uplatnit. Nicméně současně na předcházejících stránkách napadeného rozhodnutí k vizuálnímu hledisku potom žalovaný uvedl, že lze shledat určitou podobnost obrazového prvku přihlašovaného označení a obrazového prvku namítaných ochranných známek a současně konstatoval shodnost a podobnost některých výrobků a služeb u přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek. Způsob, jakým se žalobce vypořádal s žalobní námitkou uplatnění kompenzačního principu, je zcela nesrozumitelný.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný nedostatečně a nesprávně posoudil zejména podobnost služeb ve třídě 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, musel soud přisvědčit i této námitce. V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný provedl podrobný rozbor týkající se podobnosti výrobků a služeb porovnávaných označení, včetně porovnání služeb ve třídě 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Současně *expressis verbis* konstatoval shodnost a podobnost některých výrobků a služeb u přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek, nicméně závěry žalovaného nelze považovat za logicky nerozporné a jen stěží lze nalézt jejich oporu v ustálené rozhodovací praxi SDEU. Žalovaný ze zjištění shodnosti a podobnosti některých výrobků a služeb u přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek nevyvodil žádné závěry. Za této situace je zřejmé, že měl následně zabývat konstatovanou shodností a podobností služeb nárokováných u porovnávaných označení, nicméně tak neučinil. Význam rozhodnutí SDEU ve věci C-39/97 Canon je především ve zdůraznění vzájemné závislosti při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků a shodnosti a podobnosti označení. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. V inkriminované věci přitom žalovaný konstatoval shodnost a podobnost některých výrobků a služeb u přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek

Žalobce se ve svém rozkladu dovolával rozhodnutí Tribunálu ve věci T-6/01 Matrazen Concord, bod 19, podle něhož posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami musí být založeno na celkovém dojmu, který vyvolávají, s přihlédnutím k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Složená ochranná známka je považována za podobnou s jinou ochrannou známkou, která je shodná nebo podobná s jedním z prvků složené ochranné známky pouze tehdy, jestliže tento prvek tvoří dominantní prvek celkového dojmu, který složená ochranná známka vyvolává. To je v případě, kdy tento prvek je schopný ovládnout vyobrazení této ochranné známky, které si relevantní veřejnost zapamatuje tak, že všechny ostatní prvky této ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolaném touto ochrannou známkou zanedbatelné. Tento přístup neznámá pouhé zohlednění jednoho prvku složené ochranné známky a jeho srovnání s jinou ochrannou známkou. Na druhou stranu takové srovnání je namístě při průzkumu dotčených ochranných známek, přičemž každá z nich je zkoumána jako celek. Nicméně v celkovém dojmu, který složená ochranná známka vyvolává u relevantní veřejnosti, může za určitých okolností převládat jeden nebo více jejích prvků. Při hodnocení dominantního charakteru jednoho nebo více prvků složené ochranné známky je nutno vzít v úvahu základní vlastnosti každého z těchto prvků ve srovnání s vlastnostmi ostatních prvků. Vedle toho je třeba vzít v úvahu vzájemné postavení jednotlivých prvků složené ochranné známky.

Žalovaný se touto rozkladovou námitkou však v žalobou napadeném rozhodnutí vůbec nevypořádal, vypořádání s touto námitkou učinil až ve svém vyjádření k žalobě, a to tvrzením, že jeho rozhodnutí není v rozporu s namítaným ustanovením, ani s bodem 25 tohoto

rozhodnutí, neboť v daném případě obrazový prvek není dominantním prvkem přihlašované ochranné známky. Toto své tvrzení však ani dodatečně nijak nedoložil. Stejně tak žalovaný postupoval i v případě námitek žalobce uplatněných v rozkladu ohledně rozhodnutí Tribunálu ve věci T-325/06 Boston Scientific (CAPIO).

Pokud žalobce namítal, že žalovaný pochybil při porovnání podobnosti předmětných ochranných známek z vizuálního hlediska, které bylo rozhodující pro posouzení schopnosti vyvolat pravděpodobnost záměny, a na jehož výsledku je založeno napadené rozhodnutí, musel Městský soud v Praze přisvědčit důvodnosti této námitky. Žalovaný rozhodl, že z vizuálního hlediska se jedná o označení, která si jsou částečně podobná v obrazových prvcích, avšak z hlediska celkového vizuálního dojmu podobnost srovnávaných označení neshledal. Tento závěr žalovaného je nesrozumitelný. Soud potom musel přisvědčit i tvrzení žalobce, že pro pravděpodobnost záměny je dostatečná podobnost i v jediném aspektu, tj. z hlediska vizuálního, fonetického či významového, v inkriminované věci z hlediska vizuálního. Za pravděpodobnost záměny je ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách považována i pravděpodobnost asociace. Tuto skutečnost však žalovaný opomněl. Žalovaný svůj úsudek o neexistenci pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení řádně neodůvodnil a jeho závěr tak odporuje zásadám známkového práva, jakož i ustálené judikatuře SDEU.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný nepřihlédl k prvkům se samostatnou rozlišovací rolí, když grafický prvek čtverce s linkou uvnitř je významným známkovým motivem, který nelze při posouzení předmětných ochranných známek opomenout, musel důvodnosti této námitky Městský soud v Praze opět přisvědčit. K vizuálnímu hledisku žalovaný totiž uvedl, že lze shledat určitou podobnost obrazového prvku přihlašovaného označení a obrazového prvku namítaných ochranných známek s rozdílem spočívajícím v jiném vedení linky uprostřed čtverce, když u namítaných ochranných známek je umístěna uprostřed a je vedena vzhledem, zatímco u přihlašovaného označení je vedena opačným směrem a protíná pravý spodní roh. Městský soud v Praze musel v této souvislosti znovu poukázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 41/2012-46, podle něhož posuzování podobnosti slovních označení pro účely § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory: (1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím; (2) průměrný spotřebitel při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná; a (3) průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní. Tato kritéria však nelze aplikovat mechanicky. Z rozhodnutí žalovaného je zcela zjevné, že se těmito zásadami neřídil, když přikládal zásadní důležitost rozdíl spočívajícím v jiném vedení linky uprostřed čtverce.

Žalobce v této souvislosti odkazoval na rozhodnutí SDEU, nicméně žalovaný rozkladové námitky ohledně rozhodnutí SDEU ve věci C-120/04 Medion AG a ve věci C-425/98 Marca Mode CV odbyl tvrzením, že tato rozhodnutí nelze uplatnit, aniž by toto své tvrzení nějak odůvodnil. Přitom v namítaném rozhodnutí SDEU ve věci C-102/07 Marca Mode CV SDEU mj. uvedl, že podle desátého bodu odůvodnění první směrnice 89/104 o ochranných známkách Společenství posouzení nebezpečí záměny „závisí na mnoha faktorech, a zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením

a mezi označeným zbožím nebo službami“. Nebezpečí záměny tedy musí být posuzováno celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávané věci. Okolnost, že existuje potřeba dostupnosti označení pro ostatní hospodářské subjekty, mezi uvedenými relevantními faktory není. Jak totiž vyplývá ze znění čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice, odpověď na otázku, zda existuje nebezpečí záměny, musí být založena na vnímání, ze strany veřejnosti, jednak výrobků, na které se vztahuje ochranná známka majitele, a jednak výrobků, na které se vztahuje označení používané třetími osobami. Krom toho označení, která musí v zásadě zůstat dostupná pro všechny hospodářské subjekty, mohou být zneužita s cílem zmást spotřebitele. Pokud by se v takovém případě mohly třetí osoby dovolávat požadavku dostupnosti za účelem volného užívání označení podobného ochranné známce, aniž by tomu její majitel mohl bránit uplatněním nebezpečí záměny, bylo by ohroženo účinné uplatňování pravidla stanoveného v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice. (viz body 29–31)

SDEU dále v tomto rozhodnutí uvedl, že vnímání ze strany veřejnosti označení jako dekorace nemůže být překážkou ochrany poskytované čl. 5 odst. 1 písm. b) první směrnice 89/104, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, jestliže označení navzdory své dekorativní povaze vykazuje takovou podobnost se zapsanou ochrannou známkou, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Jak vyplývá z desátého bodu odůvodnění směrnice, toto posouzení nebezpečí záměny nezávisí pouze na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, ale rovněž na tom, jak snadno může vzniknout asociace mezi označením a dotčenou ochrannou známkou, zejména s ohledem na povědomí o ochranné známce na trhu. Čím více je totiž ochranná známka známá, tím vyšší bude počet hospodářských subjektů, které budou chtít užívat podobná označení. Přítomnost velkého počtu výrobků nesoucích podobná označení na trhu by mohla porušit práva z ochranné známky, neboť by mohla snížit rozlišovací způsobilost ochranné známky a ohrozit její základní funkci, kterou je zaručit spotřebitelům původ dotčených výrobků. (viz body 34, 36)

Žalovaný se ovšem otázkou asociace, která může vzniknout mezi přihlašováním označením a namítanými ochrannými známkami, zejména s ohledem na povědomí o ochranné známce na trhu, vůbec v napadeném rozhodnutí vůbec nezabýval.

Městský soud v Praze musel přisvědčit i žalobní námitce, že žalovaný nevzal v úvahu skutečnost, že žalobce nemá pouze jedinou ochrannou známku, ale vlastní skupinu ochranných známek, tzv. známkovou řadu založenou právě na grafickém prvku čtverce s linkou uvnitř, k němuž si jen přidává další více méně popisné slovní prvky. Pravděpodobnost záměny porovnávaných označení je tak vyšší, přičemž žalobce odkazoval na rozhodnutí SDEU ve věci C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM (BAINBRIDGE). V tomto rozhodnutí SDEU judikoval: ačkoliv je pravda, že v případě námitek proti přihlášce k zápisu ochranné známky Společenství, které se zakládají na existenci pouze jedné starší ochranné známky ještě nepodléhající povinnosti užívání, se posouzení nebezpečí záměny provede na základě srovnání mezi oběma ochrannými známkami, jak byly zapsány, je tomu jinak v případě, že námitky se zakládají na existenci několika ochranných známek, které vykazují společné vlastnosti umožňující považovat je za součást téže „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek. V případě existence „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek totiž nebezpečí záměny vyplývá z možnosti, že spotřebitel se zmýlí 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, že při neexistenci užívání dostatečného počtu ochranných známek způsobilých vytvořit skupinu nebo sérii 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, že se veřejnost zmýlí, pokud jde o příslušnost ochranné známky, jejíž zápis je požadován, ke „skupině“ nebo „sérii“, musí být starší ochranné známky tvořící součást této „skupiny“ nebo „série“ přítomny na trhu. (viz body 62–64)

Z napadeného rozhodnutí je zjevné, že žalovaný posoudil nebezpečí záměny přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek, aniž by zohlednil, že žalobce je majitelem celé řady starších ochranných známek, založené právě na grafickém prvku čtverce s linkou uvnitř, podobnému u přihlašovaného označení, k němuž si jen přidává další více méně popisné slovní prvky, jakož to koneckonců učinil i přihlašovatel.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný nepřihlédl k vysoké míře rozlišovací způsobilosti starších namítaných ochranných známek, kterou namítané ochranné známky vykazují vysokou míru rozlišovací způsobilosti, zejména díky grafickému prvku, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou, neboť žalobce v podaném rozkladu nikterak vyšší rozlišovací způsobilost namítaných ochranných známek nenamítal ani neprokazoval. Svá tvrzení neprokazuje ani v žalobních bodech.

Městský soud v Praze ale musel přisvědčit důvodnosti žalobní námitky, že se žalovaný nevypořádal s odkazy žalobce na konkrétní ustálenou judikaturu SDEU, a proto je nutno rozhodnutí žalovaného považuje proto za nedostatečně odůvodněné.

Městský soud v Praze s ohledem na shora uvedené skutečnosti ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního zrušil pro nepřezkoumatelnost, spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný bude v novém rozhodnutí postupovat v souladu se zákonem o ochranných známkách a při vypořádávání všech rozkladových námitek striktně se držet interpretačních pomůcek stanovených ustálenou citovanou judikaturou SDEU.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč, tedy celkem 7.808 Kč včetně DPH ve výši 21%.

#### P o u č e n í:

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 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](http://www.nssoud.cz).

V Praze dne 11. dubna 2014

JUDr. Slavomír Novák, v.r.  
předseda senátu

za správnost vyhotovení:  
Simona Štěpinová