



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 žalobkyně: **L. H.**, zastoupena JUDr. Petrem Pečeným, advokátem v Praze 1, Purkyňova 2, 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-456494/20478/2010/ÚPV ze dne 21. 7. 2010,

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

Žalobkyně se podáním ze dne 22. 9. 2010 domáhala u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-456494/20478/2010/ÚPV ze dne 21. 7. 2010, kterým byl zamítnut její rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 3. 2010 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky v grafickém provedení ve znění „restart“ pro část přihlášených výrobků.

Žalobkyně podanou přihláška slovní ochranné známky v grafickém provedení ve znění „restart“ s právem přednosti ode dne 18. 2. 2008 si nárokovala ochranu pro výrobky a služby ve třídě 9: veškeré obrazové a zvukové nosiče; ve třídě 16: veškeré tiskárenské výrobky, plakáty, fotografie, reklamní výrobky na papírových nosičích, knihy; ve třídě 25: osobní prádlo, pánské, dámské a dětské oděvy, pánská, dámská a dětská obuv, pokrývky hlavy, šátky, šály, kravaty, opasky; ve třídě 35: reklama; ve třídě 38: rozhlasové vysílání, televizní vysílání, vysílání kabelové televize, počítačová komunikace elektronická pošta, telefonní

komunikace a ve třídě 41: umělecká činnost, kulturní tvorba včetně veřejných vystoupení, zprostředkovatelská činnost v oblasti kultury, organizování soutěží a estrád, zpravodajství, sportovní a kulturní aktivity, zábavní činnost podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Kombinovaná ochranná známka Společenství č. 4944419 ve znění „ReStart“ s právem přednosti ode dne 2. 3. 2006, jejímž majitelem je společnost M. & C. S.p.a. in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), Italy, je zapsána pro výrobky a služby ve třídě 18: kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů nezahrnuté do jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky; do třídy 25: oděvy, obuv, kloboučnické zboží podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Ze shora uvedených důvodů Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 15. 3. 2010 zamítnul přihlášku slovní ochranné známky v grafickém provedení ve znění „restart“ pro část přihlášených výrobků, a to výrobků zařazených do třídy 25: osobní prádlo, pánské, dámské a dětské oděvy, pánská, dámská a dětská obuv, pokrývky hlavy, šátky, šály, kravaty, opasky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Důvodem byla skutečnost, že přihlašované slovní označení v grafickém provedení ve znění „restart“ je podle § 6, podle něhož *do rejstříku se nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku*, ve spojení s § 22 odst. 2, podle něhož *Úřad přihlášku zamítne, obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou; Úřad přihlášku nezamítne, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku*, 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, vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek, neboť obsahuje slovní prvek „restart“ shodný s prioritně starší kombinovanou ochrannou známkou Společenství č. 4944419 ve znění „ReStart“ s právem přednosti ode dne 2. 3. 2006, jiného majitele, jež je zapsána pro shodné výrobky ve třídě 25 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že přihlašované slovní označení v grafickém provedení ve znění „restart“ se sestává z tmavých, tučně ztvárněných písmen malé tiskací abecedy, přičemž první slabika „re“ je tmavšího odstínu než slabika druhá. Konstatoval, že černobílé provedení zahrnuje i různé odstíny černé barvy, a proto je přihláška této ochranné známky vedena jako černobílá. Prioritně starší kombinovaná ochranná známka Společenství ve znění „ReStart“ je tvořena též jedním slovem, skládajícím se z písmen malé abecedy tmavé barvy, vyjma počátečního písmene „R“ a třetího písmene „S“, jež jsou písmeny velké abecedy. Označení zprava dotváří obrazový prvek, kruhová výseč přimknutá k poslednímu písmeni „t“.

Při porovnání z hlediska vizuálního konstatoval žalovaný, že obě porovnávaná označení jsou opticky rozdělena na dvě shodné části „re/Re“ a „start/Start“. Přihlašované

označení nemá výrazné grafické zpracování, jež by jej dostatečným způsobem odlišilo od prioritně starší ochranné známky Společenství. Přihlašované označení i kolizní ochranná známka obsahují shodný prvek, jenž bude na straně spotřebitelské veřejnosti vnímán jako stěžejní v označení prodáváných výrobků-

Při porovnání z hlediska fonetického konstatoval žalovaný, že obě porovnávaná označení bude průměrný spotřebitel vyslovovat shodně „restart“, obě označení jsou tedy foneticky naprosto shodná.

Při porovnání z hlediska sémantického konstatoval žalovaný, že prvek „re“ se užívá při tvoření slov, která označují opakování nějaké činnosti či procesu. Slovo „start“ značí dělat něco, co se předtím nedělalo, začít, začátek. Spojení obou částí do jednoho výrazu lze chápat ve významu „začít znovu“, „opětovné zapojení“. Ve vztahu k výrobkům ve třídě 25 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb mají tedy stejný význam „začít nosit něco, co se kdysi nosilo“ „retromóda“ apod.

S ohledem na skutečnost, že porovnávaná označení byla shledána podobná ze všech tří posuzovaných hledisek, dospěl žalovaný k závěru o jejich celkové podobnosti.

Žalovaný seznal rovněž podobnost nárokových výrobků ve třídě 25 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Pokud seznam výrobků a služeb starší ochranné známky obsahuje generický název (např. oděvy nebo obuv), který zahrnuje výrobky přihlášeného označení, jedná se zjevně o totožnost takových výrobků.

Žalobkyně se svým podáním domáhala zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti, neboť žalovaný zjištěný skutkový stav nesprávně právně vyhodnotil.

Žalobkyně namítala, že žalovaný nesprávně právně posoudil, resp. chybně vyložil, a aplikoval ustanovení zákona o ochranných známkách.

Žalobkyně dále namítala, že řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí, trpělo procesními vadami, které ji poškodily na jejích právech, především, že se teprve z prvostupňového rozhodnutí dozvěděla plný rozsah dotčených výrobků.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 24. 2. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 21. 7. 2010.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 28. 1. 2014, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

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

Podle § 6 zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapiše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

Podle § 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách Úřad přihlášku zamítne, obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou; Úřad přihlášku nezamítne, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

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 Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn- Mayer Inc., 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 relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele.

Konkurence výrobků a služeb není znakem, pro který by bylo/nebylo nutno odmítnout přiznání známkoprávní ochrany. Rozhodným znakem pro konstatování pravděpodobnosti záměny označení je okolnost, že příslušná spotřebitelská veřejnost, tak jak byla pro daný případ v souladu s příslušnou judikaturou vymezena, nebude pravděpodobně schopná odlišit výrobky a služby poskytované majitelem starší známky a přihlašovatelem. Rozhodný přitom pro posuzování střetu není faktický stav užívání, ale stav, který vyplývá z rejstříku ochranných známek, popřípadě z přihlášek ochranných známek. Ze známkoprávního hlediska je pak nerozhodné, zda k záměně přihlašovaného označení a starší ochranné známky, popřípadě výrobků takto označených, skutečně došlo, neboť zákonným znakem je pravděpodobnost, že by k takové záměně mohlo dojít.

Porovnávání označení je třeba posuzovat z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického a zejména z hlediska celkového dojmu, které označení vyvolává u průměrného spotřebitele. Žalovaný v napadeném rozhodnutí při zjišťování, zda na straně veřejnosti je záměna napadeného a namítaných označení pravděpodobná, správně konstatoval, že v průběhu správního řízení byla zjištěna taková podobnost u porovnávaných označení, že zásah do chráněných práv majitele starší ochranné známky Společenství nelze vyloučit právě ve vztahu k výrobkům ve třídě 25 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a

služeb. Z tohoto důvodu musel soud odmítnout jako neodůvodněnou námitku týkající se nesprávného vyhodnocení zjištěného skutkového stavu.

Městský soud v Praze uzavřel tuto námitku s tím, že žalovaným provedené hodnocení porovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického a zejména z hlediska celkového dojmu je zcela v souladu se závěry rozsudku Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-334/05 P Shaker di L. Laudato & C. Sas v. OHIM. SDEU v tomto rozsudku judikoval, že v rámci přezkumu existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství nedochází při posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami k tomu, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je třeba provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá ve svém celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek. V tomto ohledu je možné posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné. (viz body 41–42)

V inkriminované věci je nesporné, že dominantním prvkem u obou porovnávaných označení je slovní prvek „restart“ a jeho grafické provedení je tedy méně významné. Přihlašovaná ochranná známka ve znění „restart“, nepředstavuje sice úplnou reprodukci starší ochranné známky Společenství ve znění „ReStart“, nicméně nebezpečí záměny zejména z důvodu podobnosti označení a výrobků nebo služeb, kterých se označení týkají, a které žalovaný správní orgán shledal, je v souladu se zákonem o ochranných známkách, jakož i ustálenou judikaturou SDEU. Pro průměrného spotřebitele existuje nebezpečí záměny mezi slovním označením „restart“ a „ReStart“.

Pokud žalobkyně namítala nesprávné zařazení barvy v žalobou napadeném rozhodnutí, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. U obou označení se jedná o provedení v kombinaci černobílé, kam jsou zařazeny i různé odstíny černé. Žalovaný tedy nepochybil, když ve svém rozhodnutí uvedl, že tato označení lze užívat i v různé barevné kombinaci.

Pravomoc Úřadu průmyslového vlastnictví po podání přihlášky ochranné známky provést věcný průzkum, včetně rešerše v rejstřících ochranných známek tohoto Úřadu, Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a WIPO, vyplývá jak ze zákona, tak i dalších právních předpisů, jimiž je Česká republika vázána. V rámci tohoto věcného průzkumu ex offio bylo zjištěno, že ve zkoumaných rejstřících ochranných známek figuruje celá řada slovních ochranných známek ve znění „RESTART“, resp. „restart“, nicméně pouze kombinovaná ochranná známka Společenství č. 4944419 ve znění „ReStart“ s právem přednosti ode dne 2. 3. 2006, je zapsána pro výrobky třídy 25: oděvy, obuv, kloboučnické zboží podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. O této skutečnosti byla přihlašovatelka informována dopisem ze dne 13. 3. 2008 s tím, že její přihlášce pro tuto kategorii výrobků nebude lze vyhovět.

Je pravdou, že v tomto sdělení výsledku věcného průzkumu se uvádí *expressis verbis*: výrobky ve třídě 25: oděvy, polobotky, pokrývky hlavy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. V rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne

15. 3. 2010 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky v grafickém provedení ve znění „restart“ pro část přihlášených výrobků se potom uvádí, že kolizní ochranná známka Společenství je zapsána pro výrobky ve třídě 25: oděvy, obuv, pokrývky hlavy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Tento rozdíl vysvětlil správní orgán prvního stupně tak, že chybný překlad vznikl u českého překladu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, když ve francouzštině je uvedeno „chaussures“, angličtině „shoes“ a němčině „Schuhe“ tedy shodně „obuv“. V rozhodnutí o rozkladu potom žalovaný uvádí, že kolizní ochranná známka Společenství je zapsána pro výrobky třídy 25: oděvy, obuv, kloboučnické zboží podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Uvedl tedy do souladu s francouzským textem i poslední skupinu výrobků, tj. „chapellerie“.

Nicméně Městský soud v Praze musel odmítnout žalobní námitku, že tímto způsobem bylo odejmuto právo hájit se před vydáním rozhodnutí, jako nepatřičnou, a přisvědčit že žalovanému o účelovosti této námitky. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb je veřejně přístupná mezinárodní smlouva a seznam výrobků a služeb vydává a upravuje WIPO. V době rozhodování žalovaného byla používána již devátá verze tohoto seznamu. Autentické znění je francouzské a anglické. Záměna slova „obuv“ a „polobotky“ je bezvýznamná a neměla a ani nemohla mít na rozhodnutí žádný vliv.

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

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

P o u č e n í:

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

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

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

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

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

V Praze dne 28. ledna 2014

JUDr. Slavomír Novák, v.r.
předseda senátu

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová