



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 **žalobce: AB style s.r.o.** se sídlem ulice Křižíkova 1774 Frýdek- Místek, IČ: 258 41 084 proti **žalovanému : Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o žalobě na přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1.12.2009, zn. Sp. O-454517, č.j.: O-454517/68838/2008/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 se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1.12.2009, zn.sp. O-454517, č.j. O-454517/68841/2008/ÚPV jímž bylo k rozkladu podaným společností RUDOLF JELÍNEK a.s. změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20.10.2008 o zamítnutí námitek proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení „AB STYLE MORAVSKÁ SLIVOVICE CZECH REPUBLIC PREMIUM QUALITY“, zn. sp. O-454517, jehož přihlašovatelem je žalobce. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo změněno tak, že ve výroku pod bodem I. se přihláška kombinované ochranné známky ve znění AB STYLE MORAVSKÁ SLIVOVICE CZECH REPUBLIC PREMIUM QUALITY k námitkám dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. zamítá a ve výroku pod bodem II.se námitky podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) citovaného zákona proti zápisu předmětné přihlášky ochranné známky zamítají.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel žalovaný ze zjištění, že námitky společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. proti přihlášce předmětné ochranné známky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a) a g) cit. zákona byly zamítnuty proto, že u přihlašovaného označení neexistuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny s namítanou prioritně starší

kombinovanou ochrannou známkou č. 233544 ve znění „R.JELÍNEK SLIVOVICE JEMNÁ SPIRIT DISTILLET FROM PLUMS“ zapsanou pro shodné nebo podobné výrobky (§ 7 odst. 1 písm. a)) a že se namítající společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. nepodařilo předloženými doklady prokázat, že zápisem zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek dojde k zásahu do jeho starších práv k jinému - staršímu namítanému nezapsanému označení (§ 7 odst. 1 písm. g).

Žalovaný se v napadeném rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., která jako namítající byla toho názoru, že přihlašované označení je natolik podobné namítané ochranné známce, že spotřebitel může být uveden v omyl o původu výrobků. Namítající uvedl, že etiketa obou srovnávaných označení má tvar kruhu a že nejvýraznějším prvkem je vyobrazení švestek a slovní prvek SLIVOVICE . U přihlašovaného označení je to rovněž vyobrazení švestek a slovní spojení „MORAVSKÁ SLIVOVICE.“. Podle namítajícího je slovní prvek „SLIVOVICE“ u namítané ochranné známky proveden velmi podobným typem písma a je umístěn podél horního okraje etikety. Namítající souhlasil také s tím, že nikomu nevzniká právo výlučného užívání vyobrazení švestek i označení SLIVOVICE, nicméně i přesto se domnívá, že s ohledem na podobnost obou označení zde hrozí pro spotřebitele nebezpečí záměny, neboť se v tomto případě jedná o shodné známkové motivy. Ostatní slovní prvky u předmětných označení nemohou vést k odlišení srovnávaných označení. Poukázal také na to, že přihlašované označení je přihlašováno v černobílém provedení, takže v případě zápisu předmětného označení do rejstříku ochranných známek je přihlašovatel oprávněn užívat toto označení v jakémkoliv barevném provedení. Namítající společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. rovněž nesouhlasila s tvrzením správního orgánu, že neprokázala užívání nezapsaného označení „R.JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“ na trhu ve větším než místním dosahu. Poukázala na to, že v den vydání napadeného rozhodnutí vydal správní orgán 1. stupně ve věci pod sp. zn. O-454514 rozhodnutí, že uvedené označení bylo užíváno ve větším než místním dosahu.

. K uvedeným námitkám žalobce jako přihlašovatel uvedl, že u interpretace pojmu zaměnitelnost se nelze zaměřit pouze na srovnání údajně dominantních prvků kombinovaného označení, poněvadž může být sporné, jaký prvek je dominantní. Rozdíly u posuzovaných označení jsou dány tím, že namítaná ochranná známka je tvořena třemi etiketami, takže je i nepravdivé tvrzení namítajícího, že etiketa obou značení má tvar kruhu. Namítající také účelově vypustil slovní prvek „MORAVSKÁ“ u přihlašovaného označení, protože údajně nemůže přispět k odlišení tohoto označení od namítané ochranné známky. Přihlašovatel také nikterak nedal najevo, že by vyhotovoval přihlašované označení v barvách, jak se domnívá namítající.

Žalovaný k uvedeným rozkladovým námitkám vyšel z ust. § 26 odst. 4, § 7 odst. 1 písm. a) a písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., srovnal přihlášky obou předmětných označení s tím, že přihlašované kombinované označení bylo přihlášeno dne 11.12.2007 se zveřejněním dne 23.1.2008 pro alkoholické nápoje ve třídě 33 a služby ve třídě 33 a 35. Namítaná barevná kombinovaná ochranná známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 23.5.2001 s právem přednosti dne 2.6.1999 pro alkoholické nápoje, zejména slivovice ve třídě 33. Z uvedeného vyplynulo, že namítaná ochranná známka má dřívější právo přednosti, a proto se žalovaný nejprve dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona zabýval otázkou pravděpodobnosti záměny ochranných známek z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Předestřel, že u kombinovaných ochranných známek je některý z prvků chráněného označení zvýrazněn, ostatní prvky označení potlačuje a stává se tak prvkem dominantním. Oproti tomu je přihlašované označení tvořeno etiketou ve tvaru pergamenu se svinutými a roztřepenými okraji, uprostřed etikety se nacházejí tři slovní prvky. Slovní prvek „MORAVSKÁ“ je napsán

v horní části etikety do oblouku velkými tiskacími ozdobnými písmeny, pod tímto je umístěn obrazový prvek tří švestek visících na větvičce s lístkem, přičemž na jedné ze švestek se vyskytuje logo společnosti přihlašovatele, tj. písmena „AB“ doplněná v horní části korunkou a slovem „STYLE“, které je umístěno přes výše uvedená písmena. Pod obrazovým prvkem je třetí slovní prvek „SLIVOVICE“ napsán do oblouku velkými tiskacími písmeny. V horní části etikety se na svitku nachází slovní spojení „CZECH REPUBLIC“ a v dolní části etikety na svitku pak slovní spojení „PREMIUM QUALITY“. Přihlašované označení obsahuje dva výrazné prvky slovní spojení „MORAVSKÁ SLIVOVICE“ a grafický prvek zpodobňující větvičku se třemi švestkami..

Žalovaný z vizuálního hlediska zhodnotil, že přihlašované označení obsahuje dva výrazné prvky a to slovní spojení „MORAVSKÁ SLIVOVICE“ a grafický prvek zpodobňující větvičku se třemi švestkami. Ačkoliv se jedná o obvykle užívané prvky ve spojení s označováním destilátů, zaujmou spotřebitele na prvním místě. Ostatní prvky samy o sobě nijak nepřispívají k distinktivitě označení a protože označení je přihlašováno v černobílém provedení, byl by přihlašovatel oprávněn takto zapsanou ochrannou známkou užívat v jakémkoliv barevném provedení, tedy i v barevné kombinaci totožné s namítanou ochrannou známkou. Žalovaný dále u namítané ochranné známky uvedl, že je tvořena kruhovou etiketou výrazné žluté barvy s černým lemováním a dominantním grafickým vyobrazením větvičky se čtyřmi visícími švestkami a několika lístky, kdy v horní části etikety je po vnitřním obvodu kruhu umístěn nápis „SLIVOVICE“ provedený v červené barvě velkými písmeny, zbylé nápisy informují o původu výrobku (PRODUCT OF CZECH REPUBLIC) a o druhu nápoje (SPIRIT DISTILLET FROM PLUMS). Tyto informace však nepřispívají k distinktivitě označení, jednak protože jsou provedeny drobným písmem, jednak protože jsou v anglickém jazyce a uvedené informace nemusí být pro běžného českého spotřebitele plně srozumitelné. Namítaná ochranná známka je doplněna dvěma nálepkami červené barvy umístěnými nad a pod kruhovou etiketou a obsahujícími nápis „R. JELÍNEK“ provedený žlutými písmeny velké tiskací abecedy v horní nálepce a nápis „DISTILLED AND BOTTLED BY RUDOLF JELÍNEK DISTILLERIES VIZOVICE – CZECH REPUBLIC“ v dolní nálepce, rozdělený do tří řádků a provedený černým a žlutým písmem velké tiskací abecedy.

Z uvedeného srovnání žalovaný dovodil, že z vizuálního hlediska jsou obě označení tvořena shodně etiketami obsahujícími jako dominantní grafický prvek obrázek švestek a významově shodný nápis SLIVOVICE s podobným stylem písma. Byť je přihlašované označení tvořeno etiketou ve formě pergamenu, je nicméně také kulatého tvaru a byť obsahuje navíc slovní prvek MORAVSKÁ, ten vypovídá pouze o oblasti, ze které destilát pochází. Prioritní úvahou je, které elementy označení jsou shodné, nikoliv úvaha o tom, které jsou odlišné, neboť vůdčí ideou známkového práva je volba takového známkového motivu a prvku označení, které nemohou evokovat příbuznost s označeními již zapsanými. Motivem se rozumí rozhodující složky porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení. Sourodé známkové motivy mohou způsobit zaměnitelnost ochranných známek. Zkoumání podobnosti tak nemůže být založeno jen na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale musí se zakládat na porovnání známkových motivů. Vedoucí známkový motiv pak upoutá pozornost průměrného spotřebitele jako první. Ačkoliv jsou výrazné prvky obou označení ve vztahu k destilátům prvky popisnými a s nízkou rozlišovací způsobilostí, lze konstatovat, že s ohledem na své umístění a velikost upoutají pozornost spotřebitele tak, jak je uvedeno i v rozhodnutí Evropského soudu I. stupně T-6/01 ve věci Matratzen.

Při porovnávání označení z fonetického hlediska žalovaný konstatoval, že dominantní slovní prvek obou označení ve znění „SLIVOVICE“ bude spotřebitel vyslovovat tak, jak se

píše, výslovnost ostatních slovních prvků je rozdílná, avšak tyto ostatní slovní prvky nijak nepřispívají k distinktivitě označení. Proto fonetické hledisko v tomto případě není rozhodné. Z hlediska konečného spotřebitele je relevantním hledisko vizuální. Jsou-li výrobky označené předmětnými označeními prodávány v obchodech, pak i dle rozhodnutí Evropského soudu T-292/01 ve Bass versus Pash bylo konstatováno, že stupeň fonetické podobnosti je méně významný, jestliže je relevantní veřejnost při jejich nákupu obvykle vnímá ochrannou známku vizuálně.

Z hlediska významového žalovaný shledal, že slovo „SLIVOVICE“ představuje označení pro pálenku ze švestek, přičemž pálenka je ovocný destilát, takže slovo SLIVOVICE představuje označení druhu alkoholického nápoje, takže je údajem popisným a slovní prvek MORAVSKÁ představuje pouze původ destilátu z Moravy. Proto i zde žalovaný dospěl k závěru, že významové hledisko není v tomto případě rozhodné.

S ohledem na uvedené dospěl žalovaný k závěru, že porovnávaná označení si jsou podobná z hlediska vizuálního, především jako celky, kdy průměrný spotřebitel zaznamená etiketu jako takovou s výraznými prvky, které ovládají vyobrazení obou porovnávaných označení a které si zapamatuje. V uvedené souvislosti žalovaný považoval za nutné zmínit rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci C-39/97- CANON, podle kterého menší podobnost mezi výrobky a službami může být kompenzována větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z důvodu konstatované podobnosti přihlašovaného kombinovaného označení a namítané kombinované ochranné známky tedy dle žalovaného existuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny obou označení.

Žalovaný se dále zabýval posouzením oprávněnosti námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., kdy zkoumal namítané nezapsané označení užívané namítající společností, kterým je etiketa obdélníkového tvaru, jejímiž dominantními prvky jsou označení namítajícího „R. JELÍNEK“ ve žluté barvě na červeném podkladu, které se nachází v horní části etikety a obrazový prvek, jež tvoří větvíčka se čtyřmi švestkami a několika lístky a dále slovní spojení „MORAVSKÁ Švestka“, kde první slovo je napsáno velkými tiskacími písmeny a druhé psacím ozdobným písmem s velkým počátečním písmenem. Slovní spojení je pak ztvárněno v modré barvě. Při porovnání namítaného nezapsaného označení a přihlašovaného označení žalovaný konstatoval, že obě označení mají shodný slovní prvek „MORAVSKÁ“ a podobné grafické ztvárnění švestek, liší se pouze tvarem etikety a výrazným označením namítajícího „R. JELÍNEK. Dle žalovaného bude konečný spotřebitel vnímat rozdíl ve tvaru etiket a bude schopen odlišit výrobky označené namítaným nezapsaným označením, neboť umístění názvu namítajícího na etiketě je velmi nápadné. Proto žalovaný dospěl k závěru, že z hlediska vizuálního si nejsou porovnávaná označení podobná. Nicméně v rámci třídy 33 mezinárodního třídění výrobků a služeb žalovaný nad rámec uvedeného ještě posuzoval, zda namítajícímu k nezapsanému označení vzniklo přede dnem podání předmětné přihlášky právo užívání v míře přesahující místní dosah. Žalovaný zkoumal doklady namítajícího, které tvořily většinou reklamní letáky z let 2003-2006 a výpis z internetových stránek z dubna 2008 a rozebíral tyto jednotlivé doklady. Zčásti zjistil, že jde o nedatovaný reklamní materiál, z něhož nelze vyvodit, zda se vztahuje do období před podáním přihlášky, že odkaz na internetové stránky mají pouze podpůrnou hodnotu a z dokladů není zřejmé, u jak velkého okruhu spotřebitelů vešly na nich zveřejňované informace ve známost a z jak velkého území tito potenciální spotřebitelé pocházeli. Dle žalovaného šest reklamních letáků v období zhruba dvou let před podáním napadené přihlášky nemůže prokázat užívání označení ve větším než místním dosahu. Z reklamních letáků nelze vyvodit, v jakém množství se dostaly ke konečným spotřebitelům,

v jakém územním rozsahu byly distribuovány, v jakém objemu pak na základě těchto reklamních letáků byly alkoholické nápoje prodávány spotřebitelské veřejnosti. Žalovaný proto konstatoval, že se namítajícímu předloženými podklady nepodařilo prokázat užívání namítaného nezapsaného označení v obchodním styku ve větším než místním dosahu. Zápisem zveřejněného označení do rejstříku do ochranných známek by nedošlo k zásahu do starších práv namítajícího, a proto byly námitky podané dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) shledány jako neopodstatněné.

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

Žalobce v podané žalobě uplatnil následující žalobní body.

1) Žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, neboť žalovaný bez jakéhokoliv faktického zdůvodnění, byť vycházel ze shodného skutkového stavu věci, přehodnotil původní závěry volného hodnocení důkazů prvoinstančním orgánem a nahradil jeho závěry diametrálně odlišnými vlastními závěry a nezdůvodnil, proč se jeho závěry od původních závěrů správního orgánu odchylují. Zdůraznil, že podle judikatury správních soudů i Evropského soudního dvora je posouzení zaměnitelnosti otázkou skutkovou a je věcí volného hodnocení důkazů. Vyjádřil, že v odvolacím rozhodnutí, jímž bylo změněno prvostupňové rozhodnutí, bylo třeba především zdůvodnit nezbytnost změny a to vyložení důkazního a právního stavu a vypořádat se s rozpory mezi důvody rozhodnutí prvostupňového správního orgánu a orgánu odvolacího. V dané věci nedošlo k doplnění skutkového stavu věci a tedy šlo pouze o výklad neurčitěho právního pojmu zaměnitelnost ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 441/2003 Sb. Domníval se, že při rozhodování o pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky sehrály značnou roli i subjektivní kritéria. To vyžaduje přesvědčivé odůvodnění každého vydaného rozhodnutí. Nelze připustit libovůli správního orgánu a pouze nahrazení skutkových závěrů Úřadu novými skutkovými závěry nadřízeného orgánu, aniž by se změnil důkazní stav věci.

2) Žalobce vytýkal, že žalovaný při posuzování zaměnitelnosti označení zjevně pominul podstatné právní skutečnosti, které mají rozhodný význam pro závěr o zaměnitelnosti srovnávaných označení.

První a podstatnou právní skutečností je vymezení chráněného označení. Žalobce vytýkal, že žalovaný vymezil ochranné známky pouze v rozsahu hlavní etikety a nikoliv včetně dalších dvou etiket, které tvoří nedílnou součást chráněného označení. Namítal vadný postup žalovaného, který odlišil u kombinovaných ochranných známek některé zvýrazněné prvky a ostatní prvky označení potlačil. Vytýkal, že žalovaný srovnával obě kombinovaná označení v určených dominantních prvcích a nezabýval se prvky, které obě kombinovaná označení odlišují. Vyzdvihl jako výrazné prvky - nápis SLIVOVICE a vyobrazení švestek, kterých si má spotřebitel všimnout nejdříve, přitom Evropský soudní dvůr k otázce shodnosti či podobnosti označení uvedl, že posouzení zaměnitelnosti ochranných známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterým známky působí, při úvaze o jejich distinktivních a dominantních prvcích. Žalovaný odkázal na historický výklad ochranných známek (např. Boh.a10.915/33-II, Sb. Boh.a12.403/36) a na zaměnitelnost z hlediska Slovníku veřejného práva československého z roku 1948 s poukazem na to, že v paměti spotřebitele utkví pouze všeobecné znaky známek, jejich celkový dojem, vytvářející tzv. pamětní obraz, a to proto, že kupec nemá zpravidla před očima oboje označení, ale kupuje-li výrobek podle značky, činí tak jen po paměti, jak mu utkvěly v mysli výrazné, charakteristické znaky s označením tohoto zboží. Zaměnitelnou podobnost však mohou zakládat jen takové prvky ve starší známce, které

samy o sobě jsou způsobilé založiti známkovou ochranu. Proto obsahují-li obě srovnávaná označení prvek např. nedistinktivní nebo deskriptivní, není tu z tohoto důvodu zaměnitelné podobnosti. V tomto směru žalobce odkázal rovněž na rozsudek Městského soudu v Praze sp.zn. 9Ca 8/2004. Z těchto důvodů žalobce vytýkal vyhodnocení důkazů na straně žalovaného, který pominul zásadní distinktivní prvek jako je označení výrobce na obou označeních. Na to, že žalovaný vymezil pouze dominantní prvky, bez toho, že by k nim přidružil distinktivní prvky, což je v rozporu s principem komplexního posuzování vyvolaného dojmu s označením. Obecně se považují za distinktivní ty prvky, které jsou způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobku a služeb jiné osoby. Pouze tyto prvky mohou být považovány za tzv. dominantní. Bez doplnění prvků distinktivních ovšem nelze hovořit o jedinečnosti označení.

Za další rozhodnou právní skutečnost žalobce považoval výklad neurčitého právního pojmu „zaměnitelnost“ a namítal sporné nahrazení závěrů prvoinstančního rozhodnutí o zaměnitelnosti. Tvrdil, že k rozlišovací způsobilosti ochranné známky nestačí jen, aby se odlišovala od ostatních známých označení, ale je třeba, aby svou formou a obsahem byla do té míry originální, že její svérázné znaky mají schopnost individualizovat zboží, které jí má být označeno. Nelze srovnávat údajně dominantní prvky přihlašovaného označení, tj. výraz „SLIVOVICE“ či vyobrazení švestek, ale je nutno posuzovat nezaměnitelnost obou kombinovaných ochranných známek v jejich celkovém kontextu. Rozhodujícím faktorem je zejména rozpoznávací schopnost průměrného spotřebitele, která není ovlivněna jenom cenou lihovin, ale především také celkovým vzhledem výrobku. Žalobce zastává názor, že u obou označení je počet jedinečných prvků a jejich odlišností tak dostatečný, že přihlašované označení je právě díky součtu všech těchto prvků odlišitelné od starší známky.

Podle žalobce další právní skutečností rozhodnou pro závěr o zaměnitelnosti předmětných označení je dána tím, že nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoliv podobností s registrovanou ochranou známkou, ale toliko podobností závadnou. Žalobce s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4As 90/2006 zdůraznil, že závadnou podobností srovnávaných označení je podobnost, jenž vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců. Zaměnitelnost tak nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku či služby za jiné, ale i v zaměnitelnosti výrobců, výrobků a služeb stejného druhu.

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

Ve svém vyjádření k podané žalobě žalovaný považoval tvrzení žalobce za nepodložená. Uvedl, že svoje rozhodnutí řádně zdůvodnil, pečlivě přihlédl ke všemu, co vyšlo v řízení najevo a k vlastní otázce zaměnitelnosti uvedl, že přihlašované označení i namítaná ochranná známka se posuzují především z hlediska průměrného spotřebitele. Přihlašované označení posoudil ze všech hledisek s přihlédnutím ke všem důležitým faktorům ve vztahu k okolnostem daného případu a v souladu s judikaturou Soudního dvora EU. Odkázal na rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-3/03 Matratzen Concord versus Ohim a zdůraznil, že je na místě provádět srovnání ochranné známky každé ve svém celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který takováto ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více složek. Žalovaný tedy dotčená označení posoudil jak z hlediska jednotlivostí, tak i z hlediska jejich celku, vycházel z toho, že se jedná o ochranné známky kombinované, které obsahují jednak část obrazovou, vzbuzující určitý dojem zrakový, jednak část slovní. Uvedl, že celkový dojem známky může

vytvořit buď jen obrazová nebo slovní část, každá sama o sobě nebo obě společně. Na podobnost známky je tedy třeba usuzovat i podle toho, co vytváří celkový dojem známky. Žalovaný vzal v úvahu i kompenzační pravidla obsažené v rozhodnutí Soudního dvora EU C-39/97 ve věci Canon Kabushiki Kaisha versus Metro-Goldwyn-Mayer inc, tj. že menší podobnost mezi výrobky a službami může být kompenzována větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Žalovaný nesouhlasil s tím, že by bez odůvodnění nahradil závěry prvoinstančního rozhodnutí k zaměnitelnosti. Žalovaný posuzoval zaměnitelnost porovnávaných označení velmi pečlivě, zabýval se porovnáním všech prvků přihlašovaného kombinovaného označení s namítanou ochrannou známkou a zvážil všechny relevantní faktory. Zopakoval, že i podle judikatury ve věci C-251/95 ve věci SABEL BV versus PUMA AG, celkové posouzení vizuální, fonetické nebo významové musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí a ve shodě s touto judikaturou žalovaný postupoval. Pro konečného spotřebitele vzal u kombinovaných ochranných známek za rozhodující hledisko vizuální, neboť výrobky označené předmětnými označeními jsou obvykle prodávány v obchodech, kde si spotřebitel sám vybírá výrobek. Výklad pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky, jak ji provedl žalovaný není ani v rozporu s rozsudkem NSS ve věci sp.zn. 4As 90/2006, žalovaný ani nevidí rozpor mezi jím vydaným rozhodnutím a tímto rozsudkem a ostatně žalobce ani neuvádí, v čem tento údajný rozpor spatřuje.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. s.ř.s. v mezích žalobních námitek, týkajících se důvodů proti zápisu přihlášeného označení dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

V dané věci bylo z hlediska namítaných důvodů dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., které by postačovaly pro vyloučení zápisu přihlášeného kombinovaného označení „AB STYLE MORAVSKÁ SLIVOVICE CZECH REPUBLIC PREMIUM QUALITY“, prioritně posoudit, zda přihlašované označení je shodné či podobné s prioritně starší kombinovanou ochrannou známkou ve znění „R.JELÍNEK SLIVOVICE JEMNÁ SPIRIT DISTILLET FROM PLUMS“ a zda jsou shodné či podobné i výrobky, ke kterým se srovnávaná označení vztahují. Takové posouzení vyžaduje ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., podle kterého byly především vzneseny námitky namítajícího.

Podle § 7 odst. 1 písm. a) přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") v 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.

Zjištění zaměnitelnosti (pravděpodobnosti záměny) zapsané ochranné známky s přihlašovaným označením je otázkou skutkovou.

Vlastní posouzení zaměnitelnosti (pravděpodobnosti záměny) je věcí volného uvážení správního orgánu a soud může v rámci přezkumu napadeného rozhodnutí pouze zkoumat, zda rozhodnutí obsahuje úvahu, na základě níž správní orgán dospěl k závěru o zaměnitelnosti či nezaměnitelnosti zapsané ochranné známky a přihlášeného označení, zda

tato úvaha neodporuje podkladům správního řízení, skutkovým zjištěním a zásadám logického usuzování 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.

Smyslem ochrany dle zákona č. 441/2003 Sb. je rozlišitelnost označení výrobků spotřebitelskou veřejností a představa spotřebitele o původu výrobků (aby záměnou výrobků nebyl spotřebitel uveden v omyl).

Dbající smyslu uvedeného zákona bylo proto pro otázku zaměnitelnosti rozhodující posoudit, jak starší ochranná známka i přihlašované označení *působí* na průměrného spotřebitele a zda jsou v tomto působení shodné či si podobné tak, že by mohlo dojít k jejich záměně, samozřejmě ve vztahu ke shodným či podobným výrobkům ve třídě 33, pro kterou je zápis požadován.

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. Tento náhled na výchozí hledisko zaměnitelnosti je společný oběma účastníkům řízení. Oba účastníci řízení totiž shodně apelují na nezbytnost posouzení celkového dojmu označení, rozcházejí se toliko v tom, jaké prvky ve srovnávaných označeních jsou dle jejich názoru určující pro celkový vjem označení průměrným spotřebitelem, tedy i pro asociaci pravděpodobnosti záměny. Zatímco žalovaný nahlíží na označení z pohledu prvků, které v celkovém vjemu označení *dominují*, žalobce upřednostňuje vjem průměrného spotřebitele z pohledu prvků, které obě označení *odlišují* a tyto prvky považuje za distinktivní. Distinktivními prvky jsou prvky, jimiž se určité označení specificky vyznačuje a zároveň odlišuje od jiného, nicméně distinktivnost ve známkovém právu je třeba posuzovat ve spojení s příznačností, která je *vlastní* či *typická* určitému označení pro určitý výrobek, která je určující pro vjem ochranné známky v hlavním upoutávajícím motivu a nemůže tak spočívat v prvcích okrajových. Příznačným prvkem v označení výrobku tak bude zpravidla prvek dominantní, a pokud jeho příznačnost natolik dominuje nad ostatními odlišujícími prvky, že určuje celkový dojem označení, bude i prvkem distinktivním.

Ve smyslu uvedeného se žalovaný v dané věci zabýval pravděpodobností záměny obou označení v souladu s českou i evropskou judikaturou, to znamená z vizuálního, fonetického i sémantického (významového) vjemu těchto označení, a to jak v jejich jednotlivých prvcích, tak i v jejich celku. Nelze přitakat žalobci, že tak žalovaný činil s nedostatečným odůvodněním a postupem, kdy některé z prvků neopodstatněně zdůraznil a jiné potlačil a ponechal stranou vjemu, odděleně od ostatních.

Žalovaný především, byť vycházel ze stejného skutkového stavu, opodstatněně a s relevantními důvody nahradil závěry správního orgánu 1. stupně odlišnými, vlastními závěry. Hodnotil totiž přihlašované označení se starší ochranou známkou za situace, kdy v rejstříku ochranných známek je již zapsána řada označení s podobnými motivy, jejichž zápisu nebránilo, že jde o zapsání výrobku – slivovice s motivy švestek. Žalovaný si tedy nepočínal tak, jak to učinil správní orgán 1. stupně, který přihlašované označení posuzoval především z hlediska zápisné způsobilosti jeho některých prvků (slova „slivovice“ a vyobrazení švestek), tedy v podstatě z pohledu ust. § 1 zákona a toto hodnocení pak použil pro hodnocení podobnosti obou srovnávaných označení dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona. Správní orgán 1. stupně právě na posouzení, že výraz „slivovice“ a vyobrazení švestek jsou natolik běžnými a popisnými prvky, postavil své hodnocení podobnosti srovnávaných označení jako celku a výraz „slivovice“ a vyobrazení švestek - tyto bezesporu hlavní motivy,

nejvíce paměťově zapamatovatelné, vyloučil z jejich posouzení jako relevantních a dominantních znaků označení ve vnímání průměrného spotřebitele. Tedy zkombinoval posouzení zápisné způsobilosti v prvcích týkajících se švestek, ač tato obstála u zápisu jiných obdobných ochranných známek, tyto prvky zcela vyloučil ze srovnávání podobnosti s odkazem na běžné výrazy, a tím neshledal podobnost předmětných označení. Takto ovšem průměrný spotřebitel označení nevnímá. Žalovaný oproti tomu šel správnější cestou - své závěry o kombinovaných označení nevyvozoval z otázky zápisné způsobilosti jen některých prvků přihlašovaného označení jako popisných, běžných slov a motivů (slivovice, vyobrazení švestek), nýbrž tyto závěry založil na posouzení podobnosti označení jako celku, je-li již řada označení takových motivů zapsána v rejstříku ochranných známek. V tomto směru správně kvalifikoval předmět sporu a uplatnění důvodů proti zápisu namítatelem dle § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona. V uvedeném je zřejmý jiný přístup žalovaného k posouzení shodného skutkového stavu věci a soud shledává tento přístup v souladu se zákonem i s předmětem sporu.

Při posuzování podobnosti žalovaný vycházel ze stejného skutkového stavu věci, jen jinak, dle své úvahy, hodnotil, jaké prvky se mu jeví být prvky výraznými, ovládajícími vyobrazení obou porovnávaných označení, totiž, jaké zanechávají ve vědomí spotřebitele tzv. paměťovou stopu. V tomto směru zcela dostatečně odůvodnil svůj názor odlišný od správního orgánu 1. stupně, když vyšel z přesných popisů všech prvků, které tvoří srovnávaná označení, a správně v jejich působení jako celku upřednostnil zcela transparentně zachytitelný prvotní vjem podobností a až následně se vyrovnával s odlišnostmi. Tyto odlišnosti, spočívající zejména v identifikaci producenta, právě u přihlašovaného označení jen nevýrazně doplňují hlavní paměťový obraz – nápis „SLIVOVICE“ a vyobrazení švestek. Soud přisvědčuje žalovanému, že při srovnání obou kombinovaných označení, a to i při úvaze, že nemusejí být při výběru spotřebitelem umístěna vedle sebe, tato označení bezpochyby zanechávají paměťovou stopu v prvcích nápisu: „SLIVOVICE“ a ve vyobrazení švestek s větvičkou včetně možného vjemu obloukového provedení etikety. Nápis – u přihlašovaného označení „AB“, a „Style“ uprostřed motivu a dále „CZECH REPUBLIC“ a „PREMIUM QUALITY“ na okrajích etikety jsou sice odlišujícími prvky, ale natolik méně vizuálně a spíše složitěji zachytitelnými běžným spotřebitelem (jen při bližším čtení a zájmu), že nemohou být oproti výrazným prvkům označení distinktivními prvky, dávajícími přihlašovanému označení odlišný, specifický výraz. Hlavní příznačnost totiž dávají výrobku výrazné prvky - slovo „SLIVOVICE“ a vyobrazené švestky, vyjadřující materiální podstatu výrobku – slivovici (pálenku, destilát) a to, že je vyrobena ze švestek, tedy vlastnosti průměrně lehce a běžně zapamatovatelné. U starší ochranné známky je tato příznačnost stejná, totiž i u starší ochranné známky je pro výrobek, jímž je označena, příznačné, že jde o SLIVOVICI s vyobrazením švestek a že jde rovněž o etiketu do oblouku, přičemž ne zcela stejně hodnotně zřetelným je vnímání ostatních prvků „SPIRIT DISTILLET FROM PLUMS“, DISTILLED AND BOTTLED BY RUDOLF JELÍNEK DESTILLERIES VIZOVICE – CZECH REPUBLIC“, napsaných méně viditelným způsobem a v cizím jazyce, zčásti na místech doplňkové etikety, umístěné rovněž do podoby oblouku. Nápis umístěné v částech horního a dolního oblouku asociují i podobnost umístění doplňujících nápisů u přihlašované známky. Pro obě označení jsou tak příznačné takové hlavní vnímatelné prvky, které jsou zaměnitelné či asociují nemalou pravděpodobnost záměny, ostatní prvky, byť označení odlišují, jsou z hlediska všeobecného vjemu průměrného spotřebitele okrajové. Vzhledem k tomu, že jde o ochranu známku u výrobků stejné třídy 33 mezinárodního třídění – pro alkoholické nápoje s výjimkou piv a o výrobky, s nimiž se průměrný spotřebitel setká na trhu spíše při vizuálním kontaktu, je vizuální hledisko posouzení zaměnitelnosti rozhodující a převažuje. Jakákoliv míra fonetické podobnosti je pak méně významná. Soud na rozdíl od

žalovaného shledává za rozhodující i porovnání podobnosti z hlediska sémantického, neboť obsahují-li srovnávaná označení jako výrazné prvky ty prvky, které značí pálenku či destilát ze švestek, pak i v tomto směru jsou obě označení podobná a zaměnitelná, neboť obě nesou nápisy vyjadřující druh výrobku. Zde hodnocení žalovaného, že slovo „SLIVOVICE“ je údajem popisným, nemůže na uvedeném významu označení a výrobku nic měnit - žalovaný se zde svými úvahami spíše odklání od významu přihlašovaného označení do hodnocení jeho zápisné způsobilosti z hlediska textu, nadto pouze u jednoho z jeho prvků.

Na uvedeném nic nemůže změnit ani to, že dalším výrazným prvkem na přihlašovaném označení je slovo „MORAVSKÁ“, a to proto, že tento pouhý atribut hlavního slova „SLIVOVICE“ nemůže při celkovém vjemu označení být způsobilý distinktivně odlišit přihlašované označení. Lze souhlasit se žalovaným, že v tomto pohledu si bude průměrný spotřebitel spíše uvědomovat původ destilátu z Moravy, než že by jen z tohoto nápisu rozlišil výrobek a jeho výrobce.

Soud nemohl vejít ani na námitky žalobce, které se opírají o historický výklad hledisek zaměnitelnost ochranných známek či o výklad učiněný Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 4As 90/2006, a to proto, že žalobcovy odkazy na tyto výklady nejsou v rozporu se závěry žalovaného. Žalobce se s odkazem na sbírku Boh.A 10.915/33-II a Boh.A 12.403/36 dovolává výkladu, jímž se právě žalovaný řídil. Řídil se právě vjemem obvyčejného „kupce“ bez vynaložení zvláštní pozornosti a bližšího zkoumání označení s tím, že tato označení srovnává kupec „po paměti“, když zpravidla nemá obě označení ke srovnání vedle sebe. Žalobce si uvedeným odkazem na historický výklad také protirečí, dovolává-li se toho, že zaměnitelnou podobnost mohou zakládat jen takové prvky, které jsou samy způsobilé založit známkovou ochranu. V dané věci známkovou ochranu u starší ochranné známky založily i prvky „SLIVOVICE“ a vyobrazení švestek, tedy prvky příznačné z hlediska destilátu ze švestek, i když nijak zvlášť fantazijní, a to logicky vzhledem k povaze alkoholického nápoje. Žalobce si rovněž obdobné prvky právě vzhledem k povaze alkoholického nápoje na označení vyobrazil a přihlásil, proto se stěží může dovolávat nezpůsobilosti – nefantazijnosti tohoto označení pro účely zápisu do rejstříku ochranných známek.. Jestliže lze zapisovat označení typická pro švestkové destiláty s uvedením nápisu „SLIVOVICE“ s vyobrazením plodů švestek, z nichž pochází, pak, aby takové označení bylo dostatečně distinktivní, je třeba je vybavit takovými převažujícími prvky, které z výrazně – tvarově, barevně či i slovně dají přihlašovanému označení v jeho celku takovou odlišnost a specifikum, že i za situace celé řady označení švestkových destilátů jiných výrobců bude ve vjemu průměrného spotřebitele rozlišitelný jak výrobek sám, tak i jeho výrobce. Skutečnost, že lze fantazijně obměnit označení pro tentýž druh výrobku – pálenky ze švestek od různých výrobců, svědčí i výsledky rešerše z rejstříku ochranných známek, kde existuje více ochranných známek v různém vyobrazení používajících také nápis „SLIVOVICE“ či vyobrazení švestek. Ostatně žalovaný správně zhodnotil i nepodobnost přihlašovaného označení žalobce s jiným – nezapsaným označením namítatele, které bylo z hlediska důvodu dle § 7 odst. 1 písm. g) cit. zákona srovnáváno ve vyobrazení odlišném jak tvarově, tak i v jeho textovém a grafickém obsahu.

Odkaz žalobce na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v otázce „závadné“ zaměnitelnosti není v kontextu jeho obrany proti odmítnutí zápisu ochranné známky srozumitelný. Závěr Nejvyššího správního soudu v citovaném rozhodnutí zcela zřejmě klade důraz na posouzení zaměnitelnosti ochranných známek nejen z hlediska výrobků, ale i výrobců. To je ovšem principem známkoprávní ochrany, který tento soud vyložil. Žalovaný právě tím, že posuzoval celkový vjem přihlášeného označení a srovnával jej s vjemem starší ochranné známky, přispíval i k ochraně původce výrobků. Učinil tak i aplikací zásady CANON (rozhodnutí ESD C-39/97), která je právě pro shodnost výrobků vysoce aplikovatelná na daný případ znamená, že větší podobnost mezi výrobky (zde vysoká

podobnost ve stejné třídě 33 - alkoholický nápoj a nadto destilát ze švestek) vyžaduje větší míru rozlišitelnosti chráněného označení. Ze strany žalovaného byly tedy z hlediska zásady CANON kladeny vyšší nároky na podobu přihlašovaného označení zcela oprávněně.

Z výše uvedených důvodů dospěl Městský soud v Praze k závěru, že žalovaný správní orgán náležitě posoudil skutkový stav věci, ve svém správním uvážení nevybočil z mezí stanovených zákonem a svůj odlišný názor řádně odůvodnil. 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 žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné náklady v 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 21. srpna 2013

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.