



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: **CEVE s.r.o., IČ: 251 64 988**, se sídlem Praha 7, Letohradská 711/10, zastoupen Ing. Jiřím Sedlákem, patentovým zástupcem, se sídlem České Budějovice, Husova 5, **za účasti: CWE a.s., v likvidaci, IČ: 270 94 502**, se sídlem Praha 5, U Klikovky 118/4, zastoupen Mgr. Viktorem Rossmannem, advokátem v Praze 6, Na Ořeškovce 580/4, 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-428105/58244/2006/ÚPV ze dne 9. 4. 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

Žalobce se podáním ze dne 27. 5. 2010 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-428105/58244/2006/ÚPV ze dne 9. 4. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24. 8. 2006 o zamítnutí námitek proti zápisu kombinovaného označení „CWE PORADENSTVÍ“ do rejstříku ochranných známek, jehož přihlašovatelem je společnost CWE a.s., IČ: 270 94 502.

Napadené kombinované označení bylo s právem přednosti ode dne 14. 7. 2005 zveřejněno dne 16. 11. 2005 ve znění „CWE PORADENSTVÍ“ přihlášeno pro výrobky a služby zařazené do třídy 35: poradenská a expertní činnost pro rozvoj podnikání, průmyslu a obchodu, organizační a ekonomické poradenství, konzultační a poradenské služby v oblasti

správy, ekonomické činnosti, marketingu a komunikace, poradenské služby v oblasti řízení včetně řízení podniku, zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu, průzkum trhu a marketingové studie, reklamní činnost; do třídy 36: konzultační a poradenské služby v oblasti korporátního a projektového financování, projektové, plánovací a konzultační služby v oblasti finančního řízení, poradenské služby týkající se kontroly úvěrů, investic, dotací a financování půjček, finanční a ekonomické rozborů tvorby zisku, realitní činnost; do třídy 37: stavební práce v oborech inženýrského, průmyslového a pozemního stavitelství; do třídy 41: organizace školení, výchova a vzdělávání týkající se záležitostí v oblasti řízení podniku a financí, organizování konferencí, seminářů, symposií a setkání o obchodních, finančních a řídicích záležitostech; do třídy 42: technické a projektové poradenství v oblasti vodárenství, energetiky a dopravy včetně přípravy a vypracování technických návrhů, konzultační a poradenská činnost v oblasti komunálního, municipálního a regionálního rozvoje, technické poradenství v oblasti stavebnictví a architektury včetně přípravy a vypracování technických návrhů, inženýrská činnost ve výstavbě, projektová činnost ve výstavbě podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června



1957.

Namítaná kombinovaná ochranná známka č. 257633 ve znění „CEVE“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 10. 1. 2003 a zapsána do rejstříku ochranných známek dne 29. 9. 2003 pro výrobky a služby zařazené do třídy 35: analýzy nákladů, posuzování efektivnosti provozu podniků, ekonomické prognózy, poskytování obchodních a podnikatelských informací, marketingové studie, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, obchodní management, podnikové poradenství, krizový management, vyhodnocení podnikatelských plánů, poradenství v oblasti organizačního uspořádání podniků, činnost organizačních, ekonomických a účetních poradců, dražby; do třídy 36: finanční analýzy, finanční informace, finanční obchody, odhady a oceňování, finanční poradenství, kapitálové investice, jednatelství, kauce, záruky, ručení, financování koupě na splátky (leasing), makléřství, obchodování s nemovitostmi, daňové oceňování a odhady nemovitostí, správa a pronájem nemovitostí, daňové oceňování a odhady, příprava akvizic, prodejů, transformací a fúzí obchodních firem, investiční poradenství, financování podnikatelských aktivit, zprostředkování úvěrů, konzultační činnost ve výše uvedených oblastech, zastavárny, činnost realitní kanceláře; do třídy 41: služby v oblasti výchovy, vzdělávání a zábavy, organizování a vedení přednášek, seminářů a kursů, lektorská činnost, zejména v oblasti služeb ve třídách 35



a 36 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

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 „CWE PORADENSTVÍ“ do rejstříku ochranných známek bude přiznána právní ochrana označení, které je v kolizi s jeho starším zákonem chráněným právem. Domáhal se ochrany své starší ochranné známky, když se podle jeho názoru jedná o podobná označení, jakož i podobné přihlášené služby ve třídách 35, 36 a 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího, neboť přihlašované kombinované označení „CWE PORADENSTVÍ“ není shodné ani podobné s namítanou kombinovanou ochrannou známkou č. 257633 ve znění „CEVE“, neboť stupeň vizuální nepodobnosti porovnávaných označení je dostatečně vysoký, aby průměrný spotřebitel i přes nepatrnou podobnost fonetickou byl schopen tato označení od sebe odlišit, neboť je nepochybné, že zrakový vjem se na trhu uplatňuje více, než vjem sluchový. Přihlašované označení není shodné ani podobné namítané ochranné známce, takže jeho zápisem do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího, i přes zjištěnou podobnost některých služeb, na něž se porovnávaná označení vztahují.

Na základě těchto skutečností byly rozhodnutím ze dne 24. 8. 2006 podané námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zamítnuty. Proti tomuto rozhodnutí podal namítající rozklad napadající nesprávné vyhodnocení zaměnitelné podobnosti porovnávaných označení a nesprávnou aplikaci pravděpodobnosti jejich záměny. Dovolával se rozsudku Soudního dvora Evropských unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-39/97 Canon. Současně omezil své námitky na rozsah služeb přihlášených ve třídách 35, 36 a 41 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Tyto námitky Úřad průmyslového vlastnictví svým rozhodnutím ze dne 24. 8. 2006 zamítnul a toto rozhodnutí napadnul namítající rozkladem ze dne 21. 9. 2006. První rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví o tomto rozkladu č. j. O-428105 ze dne 18. 12. 2007 bylo zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2009 a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

Podruhé o rozkladu namítajícího ze dne 21. 9. 2006 rozhodoval předseda Úřadu průmyslového vlastnictví dne 9. 4. 2010, a to tak, že rozkladu opětovně zamítnul.

V odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí žalovaný mj. uvedl, že přihlašované kombinované označení je tvořeno slovním prvkem „CWE“, který je zkratkou, a dále slovním prvkem „PORADENSTVÍ“, který je umístěn pod zkratkou a proveden výrazně menším písmem. Pozadí tvoří stínovaný kruh vyvolávající dojem koule. Namítaná kombinovaná ochranná známka č. 257633 je tvořena slovním prvkem „CEVE“ na obdélníkovém pozadí a obrazovým prvkem, vloženým nad slovní prvek a přesahujícím z půlky pozadí, ve tvaru oblouku s tečkou v jeho středu. Slovní prvek „CWE“ se skládá ze tří písmen tvořících zkratku, která je pro český jazyk svým složením neobvyklá, tuto zkratku doplňuje slovní prvek „PORADENSTVÍ“, který vzhledem k přihlašovaným službám postrádá rozlišovací způsobilost. Slovní prvek „CEVE“ je rovněž zkratkou, je snadno vyslovitelný a ničím

neobvyklý. Namítaná ochranná známka se dále liší od přihlašovaného označení obrazovým prvkem v podobě oblouku s tečkou.

Žalovaný dále uvedl, že průměrný spotřebitel se bude orientovat zejména podle slovních prvků, jež jsou tvořeny písmeny „CWE“ a „CEVE“. Obě slova obsahují shodné počáteční písmeno „C“ a poslední písmeno „E“. Odlišná jsou písmena prostřední, tj. písmeno „W“ u napadeného označení a písmena „E“ a „V“ u namítané ochranné známky. Uvedl, že písmeno „W“ je v českém jazyce poměrně neobvyklé, a proto více upoutá pozornost spotřebitele. Dospěl k závěru, že přihlašované označení a namítaná ochranná známka jsou dostatečně odlišné z hlediska vizuálního, a proto je nelze považovat z tohoto hlediska za shodná či podobná.

K fonetickému hledisku žalovaný uvedl, že průměrný spotřebitel bude vyslovovat přihlašované označení jako „cévé poradenství“ a slovní prvek namítané ochranné známky bude vyslovovat „ceve“. K hledisku fonetickému konstatoval, že lze určitou podobnost rozpoznat.

K sémantickému hledisku žalovaný uvedl, že porovnávaným označením nelze přisoudit z hlediska českého spotřebitele žádnou významovou podobnost.

Žalovaný potom uzavřel s tím, že nebyl zjištěn dostatečný stupeň podobnosti napadeného označení s namítanou ochrannou známkou a odkázal na závěr rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 90/2006-123.

Přestože nebyla shledána podobnost přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou, žalovaný se dále zabýval přihlášenými službami, které namítající rovněž označil za kolizní. Žalovaný ve shodě se správním orgánem prvního stupně uvedl, že seznam služeb zařazených ve třídách 35, 36 a 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, pro něž je přihlašované označení nárokováno, je nutno považovat za shodný nebo podobný se službami, pro které je zapsána namítaná ochranná známka.

Žalovaný dospěl k závěru, že je třeba brát v úvahu podobnost označení a podobnost předmětných služeb v souvislosti a řídit se při zkoumání, zda existuje pravděpodobnost záměny na straně spotřebitelské veřejnosti, kompenzační zásadou formulovanou SDEU v rozsudku ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

V daném případě byl shledán vysoký stupeň podobnosti služeb, postačil by tedy i nižší stupeň podobnosti mezi porovnávanými označeními. Protože žalovaný ve shodě s prvostupňovým správním orgánem dospěl k závěru, že porovnávaná označení podobná nejsou, nelze v tomto případě kompenzační princip uplatnit, neboť v daném případě podobnost služeb nevyváží odlišnost označení.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti s tím, že bylo vydáno na základě rozsudku Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 8 Ca 50/2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví zn. sp. O-428105 ze dne 18. 12. 2007, přičemž žalovaný se podle jeho názoru v novém rozhodnutí neřídil právním názorem soudu.

Žalobce namítal závěr žalovaného o neexistenci záměny přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou, namítal chybné posouzení z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického.

Žalobce se dovolával v rozsudku SDEU ve věci C-39/97 – Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 17. 9. 2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 9. 4. 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 je důvodná.

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše 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.

Prezkum 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 nezapiše 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 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 kterém případě rozhodných hledisek. Pokud jde o prioritu je nesporné, že je rozhodující datum přihlášení ochranné známky, nikoliv až zápis do rejstříku ochranných známek, jak se snažil spekulovat žalovaný v napadeném rozhodnutí.

Zákon o ochranných známkách jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapíše, 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 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.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 9 As 37/2012-59 ze dne 19. 7. 2012 konstatoval, že soudní 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.

K pojmu zaměnitelnosti ochranných známek ve smyslu článku 4 odst. 1 písm. b), resp. článku 5 odst. 1 písm. b) obou citovaných směrnic, existuje bohatá judikatura SDEU, která definuje relativně objektivní kritéria, která je nutno uplatnit při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek (viz např. rozsudky ve věcech C-251/95, *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn- Mayer Inc.*, C-342/97,

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, C-425/98, *Marca Mode CV v. Adidas AG a Adidas Benelux BV*, C-120/04, *Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, C-102/07, *Midas AG a Midas Benelux BV v. Marca Mode CV a další*). V návaznosti na tato kritéria naopak nelze z judikatury SDEU dovodit, že by posuzování zaměnitelnosti ochranných známek příslušným orgánem mělo být věcí volné úvahy. Naopak, aplikující orgán by měl za použití zmíněných objektivních kritérií aplikovat právní rámec vyložený ve světle judikatury SDEU (viz blíže citované usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2011-103).

Jak bylo již konstatováno, Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. listopadu 2009 zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-428105 ze dne 18. 12. 2007, jímž bylo rozhodováno rozkladu žalobce ze dne 21. 9. 2006. Toto rozhodnutí zrušil podle § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů a vrátil věc zpět žalovanému k dalšímu řízení. Současně vyslovil, že právním názorem, který soud v tomto rozsudku vyslovil je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 soudního řádu správního).

Městský soud v Praze v odůvodnění svého rozsudku mj. konstatoval, že žalovaný i správní orgán prvního stupně chybně posoudily zaměnitelnost střetnuvších se ochranných známek, neboť závěr žalovaného není odůvodněn přezkoumatelně, pečlivě, přesvědčivě, logicky bezvadně. Žalovaný totiž učinil svůj úsudek o nezaměnitelnosti, aniž by řádně zhodnotil všechna relativní kritéria. Napadené rozhodnutí je založeno na nedostatečně učiněných skutkových zjištěních. Žalovaný se tedy nevypořádal s kritériem vnímání inkriminovaných ochranných známek průměrným spotřebitelem z hlediska vizuálního podobnosti těchto ochranných známek, když žalovaný nejprve sice slovní prvek „poradenství“ označil jako prvek postrádající rozlišovací způsobilost, nicméně posléze přisoudil přítomnosti tohoto prvku roli zásadní. Žalovaný *expressis verbis* v napadeném rozhodnutí označil význam celkového dojmu, jakým předmětná označení působí na spotřebitele s tím, že pro konstatování podobnosti může být rozhodující podobnost pouze v jediném z těchto aspektů. Nicméně vyhodnocením tohoto kritéria celkového dojmu na průměrného spotřebitele se ve svém rozhodnutí vůbec nezabýval.

Městský soud v Praze se tedy nejprve musel zabývat otázkou naplnění závěrů citovaného rozsudku zdejšího soudu ze dne 23. listopadu 2009 a musel jako nedůvodnou odmítnout žalobní námitku, podle níž se žalovaný v novém rozhodnutí, jež bylo vydáno na základě rozsudku Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 8 Ca 50/2008, neřídil právním názorem soudu.

Žalovaný v novém rozhodnutí postupoval v souladu se zákonem o ochranných známkách, striktně se držel interpretačních pomůcek stanovených ustálenou citovanou judikaturou SDEU. Zabýval se vnímáním porovnávaných označení z hlediska průměrného českého spotřebitele dotčených výrobků nebo služeb. Ustálená výkladová pravidla SDEU pro posuzování zaměnitelnosti ochranných známek tedy byla respektována rovněž žalovaným v průběhu správního řízení v inkriminované věci.

Pokud žalobce namítal chybné posouzení porovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Napadené označení je kombinované označení, které je tvořeno nejen slovními prvky „CWE“ a „PORADENSTVÍ“, nýbrž i kruhem na pozadí, jehož světlá barva postupně přechází do barvy tmavší a v důsledku tohoto vystínování působí plastickým dojmem koule.



Zatímco namítaná ochranná známka obsahuje jediný slovní prvek „CEVE“ složený z písmen bílé barvy, jehož pozadí tvoří tmavý horizontální obdélník a dalším prvkem je výseč elipsy ve světlé barvě s malým oválkem, napolo přesahujícím vně obdélníku.



Je nesporné, že z vizuálního hlediska nelze porovnávaná označení označit za shodná nebo podobná, a to i přes shodnost prvního a posledního písmene, tedy „C“ a „E“. Žalovaný v tomto svém hodnocení nepochybil. Rovněž závěr žalovaného z hlediska sémantického, konstatující, že obě porovnávaná označení jsou bez konkrétního významu, a tudíž jim nelze přisoudit žádnou významovou podobnost, musel soud považovat za bezchybný. Pokud jde o fonetické hledisko, bylo ze strany žalovaného vzato v úvahu více variant výslovnosti srovnávaných označení, jak česká, tak i anglická. Podle názoru Městského soudu v Praze žalovaný správně analyzoval fonetickou podobnost obou označení s tím závěrem, že i při určité variantě předpokládané výslovnosti obou označení byla seznána určitá podobnost. Nicméně rozhodující v známkoprávním řízení je celkový dojem, který vyvolává ochranná známka u průměrného spotřebitele

Žalovaný správně v této souvislosti poukázal na závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 90/2006-123, jímž byla zamítnuta o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 239/2005-49. Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku judikoval, že zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb. Nepříčí se principům známkoprávní ochrany samo o sobě, dospěje-li správní orgán k závěru o různém stupni rozlišovací způsobilosti ochranných známek; rozlišovací způsobilost ochranných známek nelze paušálně považovat za identickou.

Pokud žalobce namítal, že byla zjištěna podobnost přihlášených služeb ve třídách 35, 36 a 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, musel soud poukázat na kompenzační princip dle rozsudku SDEU ve věci SDEU ve věci C-39/97 – Canon

Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Při aplikaci tohoto principu v žalobcem požadovaném rozsahu by bylo možno dojít k závěru, že pokud jsou výrobky či služby shodné, podobnost označení může být minimální k tomu, aby bylo možno konstatovat pravděpodobnost záměny. V inkriminované věci však bylo konstatováno, že porovnávaná označení jsou dostatečně odlišná, že ani jejich zápis pro shodné výrobky nemůže u průměrného spotřebitele těchto výrobků vést k záměně. Soud proto musel tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

Závěr žalovaného o posouzení celkového dojmu, jakým porovnávaná označení působí ve vztahu k dotčeným službám, je dále v souladu se závěry žalobcem namítaného rozsudku SDEU ve věci C-39/97 – Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. („Podle správného výkladu čl. 1 odst. 4 písm. b) První směrnice Rady 89/104/EHS z 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, je nutné při posuzování, zda míra podobnosti mezi výrobky či službami, jež jsou chráněny jednotlivými ochrannými známkami, je taková, že vzniká nebezpečí záměny, zohledňovat rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a zejména její dobré jméno“).

V inkriminované věci atribut dobrého jména namítaného označení žalobce/namítající v řízení před správním orgánem netvrdil a neprokazoval. Žalovaný usoudil, že i přes zjištěnou shodnost nebo podobnost v části služeb, na základě hodnocení o nepodobnosti porovnávaných označení záměna napadeného označení s namítanou ochrannou známkou není pravděpodobná, ani nehrozí nebezpečí asociace přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou. Městský soud v Praze proto musel přisvědčit vyjádření žalovaného, že samotná existence kompenzačního principu, jenž byl vyjádřen v citovaném rozsudku SDEU neznamená, že bude namítajícím vždy vyhověno.

S ohledem na zjištění nepravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou nezbylo Městskému soudu v Praze než konstatovat, že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku nedojde k zásahu do starších práv namítajícího.

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). Případně-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 20. listopadu 2013

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová