



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: **INTERLACTO, spol. s r.o., IČ 45243701** se sídlem Koubkova 13228, Praha 2, zastoupen JUDr. Martinem Soukupem, advokátem se sídlem Římská 16, Praha 2, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti **osoby zúčastněné na řízení : TECo S.r.l. (dříve SAN LORENZO S.R.L.)** se sídlem Corso G. Matteotti 32, Torino, Itálie), zastoupena : Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem se sídlem Maiselova 15, Praha 1, o žalobě na přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8.6.2009, zn. sp. O-455728, č.j.: O-455728/3136/2009/ÚPV,

t a k t o :

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8.6.2009, zn. sp. O-455728. č.j.: O-455728/3136/2009/ÚPV se z r u š u j e a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 7.808,- Kč do 1 měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce JUDr. Martina Soukupa, advokáta.**
- III. Osoba zúčastněná na řízení 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 8.6.2009, zn. sp. O-455728, jímž byl zamítnut jeho rozklad podaný proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) ze dne 17.12.2008 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. O-455728 ve znění „SAINT LAURENT“.

Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel ze zjištění, že žalobce je přihlašovatelem slovní ochranné známky ve znění „SAINT LAURENT“ a že proti přihlášce

této ochranné známky uplatnila námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů společnost SAN LORENZO S.R.L. se sídlem v Itálii, a to s námitkou, že je vlastníkem prioritně zapsaných starších ochranných známek Společenství č. 1692300 a č. 1887819 ve znění „SAN LORENZO“ a „San Lorenzo“ s tím, že záměna přihlašovaného označení s těmito staršími ochrannými známkami je pravděpodobná, neboť slovní prvky, které je tvoří se dostatečně neodlišují z hlediska fonetického a významového a jsou chráněny pro shodné a podobné výrobky, pro které je označení „SAINT LAURENT“ přihlašováno. Úřad rozhodl o zamítnutí přihlašovaného označení s odůvodněním, že záměna těchto srovnávaných označení je pravděpodobná a zápisem by došlo k zásahu do zákonem chráněných práv namítajícího. Žalovaný, kterým je v této věci předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, se v napadeném rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami žalobce, že rozhodnutí o zápisu jím přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek je nesprávné, neboť správný orgán I. stupně si ust. § 7 zákona č. 441/2003 Sb. vyložil příliš extenzivně. Žalobce namítal, že přihlašované označení není s namítanými staršími ochrannými známkami podobné ani zaměnitelné. Podle žalobce z vizuálního hlediska mají obě označení nízkou podobnost, rozdíl shledal i z hlediska fonetického, neboť převážná část relevantních spotřebitelů bude číst přihlašované označení jako „sajnt laurent“ a namítanou ochrannou známku jako „san lorenzo“ s přízvukem na poslední slabiku „zo“. Za nesprávný považoval žalobce i výklad možné zaměnitelnosti z hlediska sémantického, neboť je toho názoru, že si naprostá většina české veřejnosti českou formu jména „VAVŘINEC“ s podobou tohoto jména v podobě „LAURENT“ či „LORENZO/Lorenzo“ do souvislosti nedává. Měl za to, že v ateistickém českém prostředí většina obyvatelstva nezná význam slova „SAINT“ či „SAN“, a proto bude předmětné označení považovat za fantazijní. Rozdílnost vyplývá i z toho, že toto demonstrují další jména svatých spojená s výrazy „SAINT“ a „SAN“. Nepodobnost přihlašovaného označení žalobce hodnotil i s ohledem na seznam výrobků a služeb, pro které je označení přihlašováno, kdy jistou podobnost shledal pouze v oblasti mléčných výrobků ve třídě 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Žalobce také z databáze ochranných známek zjistil, že řada ochranných známek s prvky „SAINT“ a „SAN“ jsou vztahována ke jménům osob, které jsou považované za svaté (např. „SAINT GEORGES“, „SAN GIORGIO“, „SAINT PAUL“, „SAN PAOLO“ apod.) Taky upozornil na skutečnost, že Úřad zapsal ochrannou známku ve znění „SVATÝ LORENZ“. Dále žalobce ohledně shodnosti a podobnosti výrobků přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek uvedl, že zatímco u namítaných ochranných známek jsou výrobky zařazené ve třídách 29 a 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb definovány velmi obecně, u přihlašovaného označení žalobce „SAINT LAURENT“ jsou výrobky v téže třídách vypsány konkrétněji.

Žalovaný dále v napadeném rozhodnutí přihlížel k vyjádření namítajícího, který z hlediska fonetického a sémantického hlediska posuzování zaměnitelnosti uvedl, že ke správnému vyslovení označení slova svatý a křestního jména není třeba znalosti příslušného jazyka, kdy běžný spotřebitel žije v prostředí plném cizojazyčných výrazů a je schopen přihlašované označení vyslovit správně jako „sén lorán“ či „sén lorén“, což je podobné namítaným ochranným známkám „SAN LORENZO/San Lorenzo“. Rovněž je běžnému spotřebiteli známa řada ekvivalentů křestních jmen v mnoha jazycích, aniž by těmito jazyky aktivně hovořil, tedy i toto z významového hlediska možnou záměnu či asociaci vyvrací. Namítající dále poukázal na to, že výrobky přihlašovaného označení a výrobky namítaných ochranných známek společenství jsou shodné a podobné.

K uvedeným námitkám žalobce i namítajícího žalovaný vyšel ze zjištění, že přihlašované slovní označení „SAINT LAURENT“ s právem přednosti ode dne 28.1.2008 bylo zapsáno dne 26.3.2008 pro seznam výrobků zařazených do třídy 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Oproti tomu první namítaná slovní ochranná známka Společenství

ve znění „SAN LORENZO“ byla zapsána u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu dne 8.11.2002 s právem přednosti pro území České republiky ode dne 1.5.2004 pro seznam výrobků zařazených do třídy 29 mezinárodního třídění a druhá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství „San Lorenzo“ byla zapsána u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu dne 31.3.2003 s právem přednosti pro území České republiky od 1.5.2004, pro seznam výrobků zařazených do třídy 29. 30 a 33 mezinárodního třídění, tzn. že namítané ochranné známky mají dřívější právo přednosti než přihlašované označení. Při posouzení shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami Společenství, žalovaný vyšel ze skutečnosti, že přihlašované slovní označení se sestává ze dvou slov „SAINT“ a „LAURENT“. Společnými slovními prvky obou namítaných ochranných známek jsou dva slovní prvky „SAN/San“ a „LORENZO/Lorenzo“. Namítaná kombinovaná ochranná známka má nadto oba slovní prvky graficky ztvárněny v podobně starobylého písma a nad tímto nápisem je pečeť tvořená dvěma kruhy s nápisem „SAN LORENZO“, uprostřed pečeti je postava krále. Oproti tomu přihlašované slovní označení je tvořeno dvěma slovními prvky o třech slabikách „SAINT- LAU-RENT“ a namítaná slovní ochranná známka je složená též ze dvou slovních prvků, které obsahují čtyři slabiky „SAN-LO-REN-ZO“. U namítané kombinované známky je výraz „San Lorenzo“ uveden dvojmo. Z toho žalovaný dovodil, že z vizuálního hlediska je podobnost těchto označení nižší, a to s ohledem na přítomnost většího počtu odlišných písmen u jednotlivých porovnávaných výrazů. Z hlediska fonetického mají porovnávaná označení určitou podobnost a mohou vzbudit u spotřebitelů podobný fonetický dojem, neboť přihlašované označení může být vyslovováno jako „sén“, resp. „sént“ a „lorán“ či „lorén“. Z významového hlediska se jedná o označení fantazijní. Výrazu „SAINT“ či „SAN“ průměrný spotřebitel nepřisoudí žádný konkrétní význam nebo ho spojí s výrazem „svatý“. Druhý slovní prvek „LAURENT“ či „LORENZO“ znamená v překladu „Vavřinec“ a jedná se tedy o dvě cizojazyčné mutace jednoho jména. Běžný spotřebitel by tak mohl považovat přihlašované označení za další z řady ochranných známek namítajícího. I ze sémantického hlediska zde tedy existuje jistá významová podobnost.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem dospěl žalovaný v souladu s orgánem I.stupně řízení k závěru, že z hlediska celkového dojmu přihlašované označení vzbuzuje pravděpodobnost asociace s namítanými prioritně staršími ochrannými známkami Společenství a jedná se tedy o označení podobná. Pro shodné nebo podobné výrobky tak existuje pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami Společenství. Z hlediska výrobků, pro které je předmětné označení přihlašováno, žalovaný porovnával seznam výrobků přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek a konstatoval, že v obou případech jsou výrobky shodně zařazeny ve třídách 29 a 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb, u namítaných ochranných známek i ve třídě 33. Nárokováné výrobky ve třídě 29 přihlašovaného označení jsou vesměs mléčnými výrobky obsahujícími mléko, tudíž jsou shodného a podobného druhu a určení. Ve třídě 30 jsou zařazeny potraviny obsahující mléko, tudíž jde o výrobky, které jsou podobné povahy a podobného složení a které mohou být nabízeny a prodávány na stejných místech. Žalovaný tedy shledal, že výrobky, pro něž je předmětné označení přihlašováno, jsou shodné a podobné s výrobky, pro něž jsou zapsány namítané ochranné známky. K námitce přihlašovatele, že pokud byly do rejstříku ochranných známek zapsány ochranné známky s podobným označením např. v jazykových mutacích pro shodné či podobné výrobky, lze předpokládat, že vlastníci prioritně starších ochranných známek se necítili dotčeni ve svých právech a nevyužili možnost podat námitky proti zápisu takto přihlašovaných označení. K výtce přihlašovatele, že jsou v napadeném rozhodnutí kladeny nepřiměřené nároky na běžného spotřebitele, neboť ten většinou nehovoří cizím jazykem, proto nerozpozná jméno Vavřinec

v označení „LAURENT“ či „LORENZO“, i proto, že svatý Vavřinec není pro českého spotřebitele mezi svatými osobou známou, žalovaný uvedl, že Vavřinec jinak Laurence, Laurent, Laurentius, Lawrence, Lorenzo patří mezi nejpůvodnější středověké mučedníky. Tomuto světcovi je zasvěceno asi 160 kostelů a kostelíků. Nejvýznamnější památkou zasvěcenou tomuto svatému je španělský palácový komplex Escorial s chrámem svatého Vavřince. Ten je patronem kuchařů, cukrářů hostinských, pivovarníků apod. Podle něj je také nazvána modrá odrůda vína, víno Svatovavřínecké. Ke dni svatého Vavřince se váže i značné množství lidových pranostik. Pokud by si část spotřebitelské veřejnosti nevybavila české jméno Vavřinec, najde určitou souvislost mezi označeními samotnými. Oba výrazy „LORENZO“ a „LAURENT“ jsou slova latinského původu znamenající „laurenský“, pocházející z města Lorenta. Předpokládala by tudíž, že se jedná o řadu ochranných známek stejného vlastníka, který si výrobky značí jazykovými mutacemi. K názoru přihlašovatele, že seznamy výrobků a služeb přihlašovaného označení a namítaných prioritně starších ochranných známek vykazují v produktu sýrů ve třídě 29 a zmrzlin, krémů, nápojů a pudinků ve třídě 30, žalovaný uvedl, že rozhodná jsou určitá kritéria, nikoliv zařazení relevantních výrobků či služeb podle mezinárodního třídění, které je upraveno pro administrativní účely a není hlediskem, podle kterého by se orientovala relevantní část veřejnosti. Proto je možné hodnotit podobnost výrobků a služeb i v těch případech, kdy jsou zařazeny v odlišných třídách mezinárodního třídění výrobků a služeb.

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

Proti uvedenému rozhodnutí směřuje podaná žaloba.

Žalobce v podané žalobě namítal nezákonnost napadeného rozhodnutí spočívající v nesprávném posouzení podobnosti či zaměnitelnosti přihlašovaného označení se staršími ochrannými známkami. Namítal, že Úřad vyložil ust. § 7 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, příliš extenzivně. Poukázal na dosavadní rozhodovací praxi úřadů i příslušných soudů vycházející z toho, že pravděpodobnost záměny se u ochranné známky v souladu s vytvořenou praxí posuzuje z hlediska shodnosti a podobnosti vizuální, fonetické a sémantické, přičemž v tomto směru Úřad vždy musí zohlednit vztah okruhu subjektů, u nichž ochranná známka dojem záměny může vyvolat. Rozhodující je hledisko běžného spotřebitele, tedy toho, komu jsou výrobky nebo služby určeny. Vzhledem k tomu, že předmětná ochranná známka je přihlašována a bude využívána výlučně na území České republiky, je nutné zkoumat, za jakých okolností by mohl být uveden v omyl průměrný český spotřebitel. Za závažnou vadu předmětného rozhodnutí považuje žalobce skutečnost, že v rozhodnutí se nepracuje s kategorií průměrný/běžný spotřebitel a na spotřebitele klade zcela nepřiměřené nároky, když předpokládá znalosti, které průměrný spotřebitel v České republice nemá a ani mít nemůže. Francouzština, event. angličtina, u označení „SAINT LAURENT“ a na druhé straně italština, respektive španělština u označení „SAN LORENZO“ mají natolik odlišnou podobu a výslovnost, že k záměně prostě nemůže dojít. Dle žalobce z hlediska vizuální podobnosti v posuzovaných známkách není dominantní první slovo „SAN“ či „SAINT“, neboť tato obě slova je třeba posuzovat v rámci sousloví „SAINT LAURENT“ a „SAN LORENZO“, a to společně. Namítaná označení jsou navíc registrovaná v jiném historizujícím písmu a u kombinované známky je registrováno logo (pečeť), které obě známky evidentně odlišují od přihlašeného označení. Pro posouzení zaměnitelnosti nemůže postačovat tvrzení, že se v prvním slově obou označení vyskytují tři stejné písmena z celkem pěti písmen u slova „SAINT“ a ve druhém slově čtyři stejná písmena z celkem sedmi písmen. Naopak při pouhém vizuálním srovnání obou označení je zřejmé, že první slova „SAINT“ a „SAN“ se shodují pouze v prvních dvou písmenech z pěti, další tři písmena, tj. „INT“ a „N“, jsou odlišná. Stejně

tak u druhých slov „LAURENT“ a „LORENZO“, kdy se shodují v podstatě jen první písmena, kořen slov i jeho závěrečné slabiky jsou odlišné. Vizuálně tedy obě označení dle žalobce podobná nejsou.

Žalobce namítal, že rozdíl je patrný i z hlediska fonetického. Žalobce poukázal na vyslovování slova „SAINT“ jako „sén“ či „sént“, slovo „LAURENT“ jako „lorán“ ve francouzštině, což platí pro úzkou skupinu české veřejnosti, která je obeznámena s francouzskou výslovností. Francouzština i italština však jsou v České republice rozšířeny mezi obyvatelstvem jen velmi málo. Z toho vycházel i žalobce, když předpokládal že převážná část české veřejnosti používá a bude číst předmětné označení jako „sajnt laurent“ u ochranné známky „SAN LORENZO“ budou první slovo číst jako „san“ a druhé pak jako „lorenzo“, a to bez ohledu na obeznámení s italskou výslovností. Při italské výslovnosti je navíc kladen výrazný důraz na poslední slabiku „ZO“ a je tudíž vyloučeno, aby se koncovky obou slov polykaly. Z hlediska fonetického jde tedy o zcela odlišná označení a závěr o možné fonetické zaměnitelnosti je nesprávný.

Žalobce za jednoznačně nesprávný považuje i výklad možné zaměnitelnosti z hlediska sémantického/jazykového. Úřad předpokládá, že česká veřejnost zná jméno a postavu svatého Vavřince, a to nejen v českém jazyce, ale i ve francouzštině, italštině a španělštině. Takový závěr je nepřipustně extenzivní, když nebere v úvahu opakovaně judikovanou kategorii průměrného spotřebitele. Žalobce rovněž namítal a ze studie GfK Praha ze dne 2.2.2006 srovnal, že většina české veřejnosti nehovoří cizími jazyky a že znalost cizích jazyků není příliš rozšířena, spíše ve větším procentu ve vztahu k němčině, ruštině a angličtině (51 %, 42 %, 35 %), přičemž francouzsky hovoří jen 2 % Čechů, 4 % Čechů má její znalost uspokojivou, situace u italštiny a španělštiny je horší, italsky hovoří plynně, či dobře jen 1 %, 2 % uspokojivě. Znalost ostatních jazyků včetně francouzštiny a španělštiny je okrajová. Nesprávným předpokladem napadeného rozhodnutí, že se průměrný spotřebitel může setkávat se jménem svatého Vavřince zejména při církevních příležitostech. Posuzovaná osoba svatého Vavřince je mezi svatými rozhodně osobou méně známou. Běžný český spotřebitel se církevních obřadů neúčastní. Žalobce odkázal na studii křesťanství, zveřejněné v magazínu ChristNet.cz, z níž vyplývá, že návštěvnost bohoslužeb v celorepublikovém průměru je cca 4,42 % populace České republiky. V tomto poměru jsou nadto zahrnuty i návštěvy nekatolických křesťanských bohoslužeb, kde se svatými osobnostmi v katolickém smyslu občan nesetká. Dle žalobce je tedy třeba vycházet z toho, že si v České republice naprostá většina veřejnosti nedává jméno Vavřinec do souvislosti s podobou jména Lorenzo, resp. Laurent. Z tohoto důvodu už nepůjde o svatého Vavřince, ale o nějakého „cizího“ svatého, popř. dokonce dva „cizí“ svaté. Je třeba vzít v úvahu ateistické prostředí České republiky a v tomto případě i slovní prvky „SAINT“ či „SAN“ považovat spíše za fantazijní. Žalobce tedy shrnul, že spojení slov „svatý“ a „Vavřinec“ bude vždy odlišeno ve slově jak „svatý“, tak i v samotné podobě jména „Vavřinec“, nadto v různých jazykových mutacích.

Žalobce dále namítal, že podobnost bylo třeba hodnotit i s ohledem na třídy výrobků a služeb, pro které je známka zapsána. Ve třídě 29 jde o omezenou podobnost pouze v oblasti mléčných výrobků, u ostatních výrobků se seznamy výrobků liší.

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

Ve vyjádření k podané žalobě žalovaný zopakoval své posouzení k otázce podobnosti a zaměnitelnosti ochranných známek, které učinil z hlediska vizuálního, kde zjistil, že podobnost je nižší, a dále z hlediska fonetického i významového, kde dovodil podobný fonetický dojem a jistou významovou podobnost, a to při shodnosti a podobnosti výrobků, pro které jsou zapsány namítané ochranné známky. Žalovaný uvedl, že ochranná známka

Společenství má jednotný obsah a má účinky ve všech členských státech Evropské unie. S ohledem na okolnost jednotného trhu Evropské unie, není možné z pohybu na Českém trhu vyloučit zboží namítajícího. Průměrným spotřebitelem je v podstatě každý konzument mléčných výrobků, popř. zmrzlin, a proto může při setkání se zbožím označeným „SAINT LAURENT“ vzniknout asociace se zbožím označeným „SAN LORENZO“. Úvahy o jazykových znalostech průměrného Čecha a o jeho znalostech svatých nemají dle žalovaného z hlediska známkoprávního valný význam. Význam má pouze to, že zde existuje starší právo, které má účinky na území České republiky. Žalovaný vycházel i z kompenzačního principu vysloveného Soudním dvorem Evropské unie ve věci C - 39/97 „CANON Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.“, podle něhož nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranné známky vztahují, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak“.

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

V řízení uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení dle § 34 s.ř.s. společnost TECo S.r.l. (dříve SAN LORENZO S.R.L.) se sídlem v Itálii, k věci se však nevyjádřila.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,

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

Vlastní posouzení zaměnitelnosti (pravděpodobnosti záměny) je však 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.

Soud má zato, že v dané věci se úvaha žalovaného odchýlila od podkladů správního řízení a vybočila z mezí logického hodnocení těchto důkazů. Žalovaný i správní orgán 1. stupně sice správně metodicky postupovali, když posuzovali shodnost nebo podobnost ochranné známky a přihlášeného označení podle hledisek, vytýčených evropským právem i soudní judikaturou, tj. z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, které ve svém souhrnu mohou dát relevantní odpověď na otázku zaměnitelnosti srovnávaných označení, nicméně pochybili ve svém skutkovém závěru o působení označení na průměrného spotřebitele.

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 zcela prioritní posuzovat, jak starší ochranné známky i přihlašované označení *působí* a je zřejmé, že tato označení působí na spotřebitele nejen svými jednotlivými prvky, ale zejména vjemem takového označení jako celku.

Soud přisvědčuje žalobci ve všech jeho námitkách směřujících proti posouzení označení dle jednotlivých dílčích hledisek a v jeho námitkách nesprávného vymezení průměrného/ běžného spotřebitele z důvodu nepřiměřených nároků správních orgánů na znalost a vnímání předmětných označení tímto spotřebitelem.

Předně žalovaný i správní orgán 1. stupně se v dané věci při právním hodnocení vizuálního vjemu přihlašovaného označení a starších ochranných známek z hlediska zaměnitelnosti odchýlili od skutkového zjištění, jak předmětná označení ve svých jednotlivých prvcích i jako celek působí, respektive přes skutkový závěr, že z hlediska vizuálního je podobnost srovnávaných označení nižší. Ačkoliv správně zjistili, že porovnávaná označení se vizuálně liší ve vjemech jednotlivých prvků „SAINT“ a „SAN“ a „LAURENT“ a „LORENZO“ jakož i v celku, když tyto odlišnosti z důvodu počtu písmen i porovnávaných výrazů jsou nadto dány i rozdíly ve slovním ztvárnění přihlašovaného označení a kombinovaného (grafického ztvárnění) starších ochranných známek, přesto závěr o nižší vizuální podobnosti nezpracovali do svého celkového posouzení, jak porovnávaná označení působí na průměrného spotřebitele a upřednostnili působení z hlediska fonetického a sémantického, ačkoliv tato hodnocení nemají logický základ.

Z hlediska fonetického totiž správní orgány obou stupňů vycházely z předpokladu výslovnosti jednotlivých prvků označení v různých variantách od „sant“, „sént“, „sén“, „lorén“, „lorán“ spíše vycházející z jazykové mutace ve francouzštině, ačkoliv není vůbec vyloučeno a lze i běžně očekávat, že výraz „LORENZO“ bude vyslovován také „lorenzo“ či „lorenco“, tedy zcela jinak než „lorén“ nebo „lorán“. Pokud žalovaný připustil i fonetický vjem ve znění „lorenzo“ či „lorenco“, pak jej ve svém fonetickém hodnocení překlenujícím názorem, že jejich odlišné konce mohou být při rychlé cizojazyčné výslovnosti potlačeny. Tato úvaha není přijatelná, neboť nejen konec vyslovovaného označení „lorenzo“ či „lorenco“, ale i celý výraz je sluchově na rozdíl od „lorén“ či „lorán“ i co do důrazů na vyslovovanou délku či slabiky tak výrazný a odlišný, že úvaha o převažující fonetické podobnosti těchto výrazů neobstojí.

Jestliže dle závěrů žalovaného mají obě porovnávaná označení nižší podobnost vizuální a k tomu žalovaný nepřesvědčivě odůvodnil svou úvahu o podobnosti fonetické, pak by pro závěr o zaměnitelnosti porovnávaných označení muselo zcela výrazně převážet hodnocení podobnosti z hlediska sémantického. Ani v tomto směru však správní orgány nedostály logického úsudku, skutečně nepřiměřeně přecenili významový vjem průměrného spotřebitele, a to bez ohledu na to, zda šlo o spotřebitele českého či spotřebitele, který by se střetem přihlašovaného označení a již zapsanými staršími ochrannými známkami setkal na trhu Společenství. Žalovaný však přesto posuzoval spíše vjem českého spotřebitele, kdy své úvahy vedl přes český překlad slovního prvku „LAURENT“ či „LORENZO“ do jména „Vavřinec“ a teprve po té dovozoval vědomost (českého) spotřebitele o této postavě jako nepopulárnějšího středověkého mučedníka. Žalovaný dokonce významový vjem této postavy odůvodnil až takovou znalostí průměrného spotřebitele, která zachází do historických, církevních památkových a tradičních souvislostí včetně znalosti latinského jazyka, což lze stěží v takovém pojetí znalostí od průměrného spotřebitele očekávat. Odůvodnění významu postavy Vavřince (nadto až zprostředkovaně pro českého spotřebitele v českém překladu

slova Laurent či Lorenzo), že tomuto světcí je zasvěceno asi 160 kostelů a kostelíků. a nejvýznamnější památkou je španělský palácový komplex Escorial s chrámem svatého Vavřince, že svatý Vavřinec je patronem kuchařů, cukrářů hostinských, pivovarníků a podle něj je také nazvána modrá odrůda vína, víno Svatovavřinecké, nelze jako všestrannou povědomost o osobě Laurenta či Lorenza či Vavřince očekávat od průměrného spotřebitel. Přes takovou znalost historické a zejména církevní osoby nelze dovozovat, že průměrný spotřebitel při setkání s přihlašovaným označením si nejenže uvědomí tuto kulturně historickou souvislost, ale že dokonce pro tuto souvislost bude přihlašované označení přisuzovat řadě ochranných známek namítajícího. Ze zprávy o rešerši ze správního spisu totiž vyplývá, že v rejstříku ochranných známek je zapsána řada označení s počátečním v slovním výrazem „ SAINT“, byť s jiným koncovým prvkem, nicméně i tato označení by mohla tvořit známkovou řadu.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že hodnocení podobnosti a zaměnitelnosti přihlášené ochranné známky a starších ochranných známek Společenství správními orgány neobstojí, neboť tato podobnost nebyla shledána z hlediska vizuálního, byla nesprávně posouzena z hlediska fonetického a z hlediska významového nebyl reálně a s přiměřenými nároky posouzen vjem průměrného spotřebitele.

Vzhledem k uvedenému není v této věci zapotřebí k posuzování pravděpodobnosti záměny přistupovat na základě zásady vyvozené ve věci „Canon“, podle které nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranné známky vztahují, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Je tomu tak proto, že z důvodu nepodobnosti označení nemůže být dána přímá úměra mezi podobností označení a podobností výrobků.

Na základě shora uvedených důvodů dospěl Městský soud v Praze k závěru, že žalovaný správní orgán náležitě zjistil skutkový stav věci, ale ve svém správním uvážení o zaměnitelnosti označení dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. vybočil z mezí logického usuzování a hodnocení skutkového stavu věci a tím pochybil při právním posouzení věci dle citovaného zákonného ustanovení. Soud proto napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 a 4 s.ř.s. zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení, v němž bude žalovaný vázán právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s.ř.s.) ..

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 dán ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce měl ve věci úspěch, soud mu proto přiznal náhradu nákladů řízení, které spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 2000,- Kč a dále v nákladech právního zastoupení, a to za 2 úkony právní služby po 2100,- Kč (převzetí věci, podání žaloby) dle § 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. a), d) cit. vyhlášky ve znění do 31.12.2012 a dále za 2x paušál po 300,- Kč dle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky s připočtením částky DPH ve výši 1008,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty z částky 4.800,- Kč, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s. ř. s.). Celková výše nákladů, které žalobci v tomto řízení vznikly, činí 7.808,- Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou

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

V Praze dne 27. června 2013

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.