



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: **LASSELSBERGER, s.r.o., IČ: 252 38 078**, se sídlem Plzeň, Adellova 2549/1, zastoupen JUDr. Miroslavem Kupkou, patentovým zástupcem, se sídlem Rakovník, Levého 1532, 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-443018/E28207/2009/ÚPV ze dne 7. 7. 2010,

T a k t o:

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 7. 2010 č. j. O - 443018/E28207/2009/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 7.808 Kč, k rukám zástupce žalobce JUDr. Miroslava Kupky, patentového zástupce, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se podáním ze dne 25. 8. 2010 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-443018/E28207/2009/ÚPV ze dne 7. 7. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 8. 2009 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění „TAURUS“, po námitkách TAURUS, družstvo, se sídlem Protivanov, Prostějovská 175.

Napadené přihlašované slovní označení ve znění „TAURUS“, zn. sp. O-443018, s právem přednosti ode dne 20. 11. 2006 bylo zveřejněno dne 14. 1. 2009 pro výrobky zařazené do třídy 19: stavební materiály nekovové (s výjimkou přírodního a umělého kamene, střešních izolačních desek a desek voděvzdorných a zvukotěsných pro stavební průmysl a

sila), zejména neglazované slinuté obkladové materiály podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

První namítaná slovní ochranná známka č. 200236 ve znění „TAURUS“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 8. 6. 1995 a zapsána do rejstříku ochranných známek dne 26. 5. 1997 a po jejím zrušení pro část výrobků je t. č. zapsána pro výrobky a služby zařazené do tříd 7, 9, 19, 20, 22, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 40 a 42: podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Pokud jde o kolizní třídu 19 je zapsána pro stavební materiály nekovové z přírodního nebo umělého kamene, např. tašky a dlaždice z přírodního nebo umělého kamene, přírodní kámen, umělý kámen.

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 211641 ve znění „TAURUS“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 24. 4. 1996 a zapsána do rejstříku ochranných známek dne 25. 8. 1998 a po jejím zrušení pro část výrobků je t. č. zapsána pro stejný seznam výrobků a služeb jako první namítaná ochranná známka č. 200236.

Proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek uplatnil namítající - TAURUS družstvo 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 je majitelem starších ochranných známek, a to namítané slovní ochranné známky č. 200236 ve znění „TAURUS“ a namítané kombinované ochranné známky č. 211641 ve znění „TAURUS“, a že přihlašované označení „TAURUS“ obsahuje shodný slovní prvek, a že z porovnání výrobků zapsaných pro namítané ochranné známky s výrobky napadeného označení je podle něj zřejmé, že všechny výrobky ve třídě 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb se vztahují k hierarchicky nadřazeným stavebním materiálům nekovovým jako takovým. Domáhal se ochrany svých starších ochranných známek.

Správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek dojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího, a proto přihlášku slovního označení ve znění „TAURUS“, zn. sp. O-443018, zamítnul.

Žalobce toto rozhodnutí napadnul rozkladem ze dne 28. 8. 2009, v němž namítal, že napadené označení je přihlašováno pro výrobky, které nejsou shodné ani podobné výrobkům, pro které jsou namítané ochranné známky zapsány do rejstříku ochranných známek. Dovolával se rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2008 č. j. O-101074 a O-110610, v nichž bylo rozhodováno o zrušení s účinky ex nunc pro část výrobků zapsaných v případě obou namítaných ochranných známek ve třídě 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, když podle těchto rozhodnutí nejsou porovnávány seznamy výrobků shodné ani podobné. Pokud tedy předseda Úřadu průmyslového vlastnictví citovanými rozhodnutími částečně odmítnul návrh společnosti LASSELSBERGER na zrušení namítaných ochranných známek a ze stejného důvodu neuplatnil Úřad v rámci průzkumu přihlášky napadené ochranné známky ustanovení § 6 zákona o ochranných známkách,

nepřichází v úvahu, aby v námitkovém řízení vyslovil zásadu opačnou – viz pravidlo předvídatelnosti správního rozhodnutí.

Tento rozklad žalobce předseda Úřadu průmyslového vlastnictví svým rozhodnutím ze dne 7. 7. 2010 zamítnul. V odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí žalovaný mj. uvedl, že základním kritériem pro hodnocení shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, které jsou označeny shodnými nebo podobnými ochrannými známkami, je skutečnost, zda průměrný spotřebitel bude mít dojem, že výrobky a služby pocházejí od majitele namítaných ochranných známek.

Napadená ochranná známka byla přihlášena pro stavební materiály nekovové (s výjimkou přírodního a umělého kamene, střešních izolačních desek a desek voděvzdorných a zvukotěsných pro stavební průmysl a síla), zejména neglazované slinuté obkladové materiály. Namítané ochranné známky jsou ve třídě 19 zapsány pro stavební materiály nekovové z přírodního nebo umělého kamene, např. tašky a dlaždice z přírodního nebo umělého kamene, přírodní kámen, umělý kámen. Žalovaný dospěl k závěru, že v obou případech se jedná o výrobky stejného druhu a charakteru, určené ke stejným účelům, tedy ke stavební činnosti. Žalovaný uvedl, že srovnávané výrobky rovněž uspokojují z hlediska průměrného spotřebitele stejné potřeby, jimiž je stavění budov pro jiné osoby, ať už v rámci založení jejich domácnosti či v případě výstavby kancelářských budov apod. Srovnávané výrobky tedy shledal jako navzájem podobné. S ohledem na tyto skutečnosti dospěl žalovaný k závěru, že mezi srovnávanými označeními existuje nebezpečí záměny, neboť porovnávaná označení byla shledána jako shodná a podobná a byla současně zjištěna i podobnost porovnávaných výrobků ve třídě 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalovaný tvrdil, že zohlednil závěry rozsudku Soudního dvora Evropské unie, dále jen „SDEU“), ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., podle něhož je třeba brát v úvahu podobnost označení a podobnost předmětných služeb v souvislosti a řídit se při zkoumání a zda existuje pravděpodobnost záměny na straně spotřebitelské veřejnosti, tedy řídit se tzv. kompenzační zásadu.

Žalovaný se zabýval relevancí odkazu přihlašovatele napadené ochranné známky na rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2008 č. j. O-101074 a O-110610 a uvedl, že řízení o zrušení ochranné známky v důsledku jejího neužívání ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se řídí jinými principy než řízení o námitkách, které je předmětem tohoto řízení. V případě řízení o zrušení slovní ochranné známky č. 200236 ve znění „TAURUS“ a kombinované ochranné známky č. 211641 ve znění „TAURUS“ v důsledku jejich neužívání bylo rozhodnuto na návrh v tomto řízení přihlašovatele tak, že jím napadené ochranné známky byly ponechány v rejstříku pouze v rozsahu podobnosti výrobků, v jejímž rámci bylo prokázáno užívání napadených ochranných známek alespoň pro jeden výrobek. Tato rozhodnutí tedy nebyla učiněna ve vzájemném rozporu a k odkazu přihlašovatele v této věci nebylo přihlédnuto.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal, že bylo vydáno na základě nesprávného skutkového zjištění, zjevně vadného právního posouzení a v rozporu se základními zásadami správního řízení. Namítal, že spornou zůstává otázka shodnosti či podobnosti seznamu výrobků a služeb.

Namítal, že se žalovaný při hodnocení podobnosti relevantních výrobků zjevně neřídil kritériem průměrného spotřebitele, zda tento spotřebitel bude mít dojem, že výrobky přihlašovatele pocházejí od namítajícího. Tvrdil, že z webové prezentace namítajícího www.taurusdruzstvo.cz je zjevné, že toto zemědělské družstvo nevyrábí ani neprodává a nikdy nevyrábělo a neprodávalo neglazované slinuté obkladové materiály, ani žádné jiné obkladové materiály, nedisponuje pro tuto produkci příslušnými zařízeními ani potřebnými technologiemi. Žádný spotřebitel tedy nemůže mít důvod se domnívat, že neglazované slinuté obkladové materiály označené slovní ochrannou známkou „TAURUS“ jsou či mohou být produktem zemědělského družstva TAURUS, Protivanov.

Žalobce namítal porušení zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí a znovu poukazoval na závěry rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2008 č. j. O-101074 a O-110610. Namítal, že citovanými rozhodnutí byly účinky namítaných ochranných známek zúženy jen na podkategorii položky stavební materiály nekovové, konkrétně na výrobky z přírodního či umělého kamene.

Žalobce se dovolával v rozsudku Tribunálu (dříve Soudu první instance) ve věci T-126/03.

Žalobce namítal rovněž porušení § 2 odst. 4 správního řádu, neboť odklon od tradičního přístupu k řešení otázky podobnosti výrobků v oblasti známkoprávní by žalovaný musel v konkrétním případě řádně a logicky odůvodnit, což ovšem v napadeném rozhodnutí neučinil.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 17. 1. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 7. 7. 2010. K námitce týkající se rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2008 č. j. O-101074 a O-110610 uvedl, že základním rozdílem v těchto řízeních je zejména skutečnost, že v řízení zrušovacím jde o zasahování do již existujících práv majitele ochranné známky, kdežto u řízení námitkového je obsah tohoto vlastnického práva teprve vymezován ve vztahu k budoucnosti. V řízení zrušovacím jde tedy o to, neomezovat již nabytá práva více než je nutné. U námitkového řízení jde naopak o to, aby nebylo zasahováno do práv jiných (starších) majitelů. Tvrdil, že v námitkovém řízení se také na rozdíl od zrušovacího řízení uplatnil tzv. kompenzační princip ve smyslu rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, tj. že větší míra podobnosti mezi srovnávanými označeními byla faktorem přispívajícím ke konstatování existence pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, přestože existuje menší podobnost mezi samotnými seznamy výrobků.

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.

Z webové prezentace namítajícího www.taurusdruzstvo.cz již se dovolával žalobce v podané žalobě, soud zjistil, že namítající - TAURUS, družstvo se sám prezentuje takto: „se nachází geograficky na Dražanské vrchovině 680 m nad mořem. Počátky našeho podnikání jsou spjaty s rokem 1993, konkrétně 1. 10. 1993, kdy firma TAURUS, družstvo byla zapsána Krajským soudem v Brně do obchodního rejstříku pod identifikačním číslem 49446321, oddíl Dr, vložka 2508. Od té doby prošel náš podnik výraznou restrukturalizací a modernizací v oblasti mechanizace a technologií pro chov skotu. I nadále, jak se praví, se snaží „jít s dobou“ a zlepšuje výrobní metody a investuje do výkonnějších technologií.“

„Hlavním záměrem je živočišná výroba, která se soustřeďuje na produkci mléka a chov skotu. Odbyt mléka je zajištěn výkupem Mlékárnou Otínoves, s.r.o. a sýrárnou ORRERO a.s. Rostlinná výroba, vlivem náročnějších klimatických podmínek, směřuje k pěstování krmných plodin. Nemalé investice do mechanizace přináší rok od roku více možností poskytovat služby. V roce 2004 se TAURUS, družstvo zúčastnilo soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře. Získalo 1. místo a titul „Zemědělec roku“. Hlavní podnikatelské aktivity TAURUS, družstva jsou zaměřeny na zemědělskou výrobu, pronájem i nájem věcí movitých i nemovitých, silniční motorovou nákladní dopravu a zprostředkovatelskou činnost. Poskytuje služby [montážní plošiny a odběr technického plynu](#).“

Struktura tržeb z celkové výroby vyjádřená v %:

<i>Rostlinná výroba</i>	– 8
<i>Živočišná výroba</i>	– 59 / z toho tržby za mléko činí 50
<i>Mechanizace</i>	– 14
<i>Ostatní</i>	– 19

Pokud jde o napadené označení, soud zjistil, že ve všech vyhledávacích se po zadání slova TAURUS se na předních místech objeví: „Taurus - Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. Nabídka nově doplněna o modulový formát 30 x 60 a 60 x 60 cm v kalibrovaném provedení!“

V inkriminované věci je tedy nesporné, že namítající se sám prezentuje spotřebitelské veřejnosti ryze zemědělské družstvo, které v roce 2004 získalo 1. místo a titul „Zemědělec roku“, jehož hlavní podnikatelské aktivity jsou zaměřeny na zemědělskou výrobu, pronájem i nájem věcí movitých i nemovitých, silniční motorovou nákladní dopravu a zprostředkovatelskou činnost. Poskytuje služby [montážní plošiny a odběr technického plynu](#).

Zatímco „Taurus - Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a

znečištění. Nabídka nově doplněna o modulový formát 30 x 60 a 60 x 60 cm v kalibrovaném provedení!“

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.

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 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 nezapiše. 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 sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží 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, přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES (viz blíže usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2011-103).

Městský soud v Praze se tedy v první řadě zabýval důvodností námitek žalobce proti úspěšnému uplatnění námitek podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a dospěl k závěru, že je důvodná. Žalovaný správní orgán při svém rozhodování odkazoval sice na interpretační pomůcky stanovené ustálenou judikaturou SDEU, ale nepostupoval v souladu s nimi.

Podle ustálené judikatury SDEU 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. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost. 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.

V inkriminované věci žalovaný mj. uvedl, že základním kritériem pro hodnocení shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, které jsou označeny shodnými nebo podobnými ochrannými známkami, je skutečnost, zda průměrný spotřebitel bude mít dojem, že výrobky a služby pocházejí od majitele namítaných ochranných známek. Tvrdil, že zohlednil závěry rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, podle něhož je třeba brát v úvahu podobnost označení a podobnost předmětných služeb v souvislosti a řídit se při zkoumání a zda existuje pravděpodobnost záměny na straně spotřebitelské veřejnosti, tedy řídit se tzv. kompenzační zásadu. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je však zřejmé, že s touto citovanou interpretační zásadou ve skutečnosti nepracoval a neaplikoval ji na posuzovaný případ. Konstatoval, že napadená ochranná známka byla přihlášena pro stavební materiály nekovové (s výjimkou přírodního a umělého kamene, střešních izolačních desek a desek voděvzdorných a zvukotěsných pro stavební průmysl a síla), zejména neglazované slinuté obkládové materiály, a že namítané ochranné známky jsou ve třídě 19 zapsány pro stavební materiály nekovové z přírodního nebo umělého kamene, např. tašky a dlaždice z přírodního nebo umělého kamene, přírodní kámen, umělý kámen. Poté dospěl k povrchnímu závěru, že v obou případech se jedná o výrobky stejného druhu a charakteru, určené ke stejným účelům, tedy ke stavební činnosti. Tento povrchní závěr potom doplnil velmi obecným tvrzením, že srovnávané výrobky rovněž uspokojují z hlediska průměrného spotřebitele stejné potřeby, jimiž je stavění budov pro jiné osoby, ať už v rámci založení jejich domácnosti či v případě výstavby kancelářských budov apod. Srovnávané výrobky tedy shledal jako navzájem podobné, aniž by vyvodil závěry z porovnávání výrobků ve třídě 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, které by byly v souladu s ustálenou judikaturou především SDEU, nevyyvodil, naopak setrval na závěru, že mezi srovnávanými označeními existuje nebezpečí záměny, neboť porovnávaná označení byla shledána jako shodná a podobná a byla současně zjištěna i podobnost porovnávaných výrobků.

Pokud žalobce nesouhlasil se závěry žalobou napadeného rozhodnutí, musel Městský soud v Praze těmto námitkám přisvědčit. Žalovaný v inkriminované věci nepostupoval v souladu s ustálenou judikaturou SDEU, a vůbec nevzal v potaz jeho rozsudek ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, v němž SDEU konstatoval, že globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory přičemž *„nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak“*. SDEU dále uvedl i některá kritéria, k nimž je třeba přihlížet při hodnocení podobnosti výrobků či služeb, jako je např. jejich povaha, zamýšlený účel, způsob použití a okolnost, zda si navzájem konkurují, nebo se doplňují. Pojem *„pravděpodobnost záměny“* ve smyslu směrnice 89/104/EHS, ale i ustanovení § 7 odst. 1

písm. a) zákona o ochranných známkách zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory.

Žalobce se dovolával rozsudku Tribunálu ve věci T-126/03 Reckitt Benckiser (España), SL v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), v němž tribunál konstatoval mj., že účelem požadavku skutečného užívání starší ochranné známky ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství je omezit nebezpečí sporů mezi dvěma ochrannými známkami tím, že jsou chráněny pouze ochranné známky, které byly skutečně užívány, neexistuje-li řádný hospodářský důvod pro jejich neužívání. Uvedený čl. 43 odst. 2 a 3 se naopak netýká posouzení obchodního úspěchu ani kontroly hospodářské strategie podniku nebo navíc toho, že by ochranu ochranných známek vyhradil pouze jejich kvantitativně významnému obchodnímu používání. Cíl sledovaný uvedeným požadavkem tedy nespočívá ani tak v přesném vymezení rozsahu ochrany starší ochranné známky ve vztahu ke konkrétním výrobkům nebo službám, pro které je v daném okamžiku tato ochranná známka užívána, jako spíše v ověření obecnějším způsobem, že byla starší ochranná známka skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána. (viz body 42–43)

Článek 43 odst. 2 poslední věta nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že pokud byla ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou pro to, aby uvnitř ní mohly být rozlišeny některé podkategorie, které by mohly být považovány za samostatné, má důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro „část těchto výrobků nebo služeb“ v námitkovém řízení za následek pouze ochranu podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána. Pokud by naopak ochranná známka byla zapsána pro výrobky nebo služby vymezené tak přesným a ohraničeným způsobem, že by nebylo možné provést podstatná dělení uvnitř dotyčné kategorie, důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro uvedené výrobky nebo služby by se nezbytně týkal, pro účely projednání námitek, celé této kategorie. Ačkoli je totiž účelem pojmu „částečné užívání“, aby ochranné známky, které nebyly užívány pro danou kategorii výrobků, byly dostupné, nesmí mít však za následek to, že zbaví majitele starší ochranné známky jakékoli ochrany pro výrobky, které, aniž by byly striktně totožné s výrobky, pro které mohl prokázat skutečné užívání, nejsou podstatně odlišné od těchto výrobků a spadají do stejné skupiny, která nemůže být rozdělena jinak než náhodně. V tomto ohledu není v praxi pro majitele ochranné známky možné, aby předložil důkaz o užívání ochranné známky pro všechny představitelné varianty výrobků, na něž se zápis vztahuje. V důsledku toho se pojem „část výrobků nebo služeb“ nemůže vztahovat na všechny obchodní variace obdobných výrobků nebo služeb, ale pouze na výrobky nebo služby dostatečně odlišné pro to, aby mohly představovat soudržné kategorie nebo podkategorie. (viz body 44–46)

Městský soud v Praze potom musel přisvědčit i této žalobní námitce, neboť tohoto rozsudku Tribunálu se žalobce dovolával již ve svém rozkladu a žalovaný se s touto námitkou řádným a srozumitelným způsobem v žalobou napadeném rozhodnutí nevypořádal. Žalovaný se rovněž nedostatečně vypořádal s rozkladovou námitkou týkající se rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2008 č. j. O-101074 a O-110610, a to právě s ohledem na citovaný rozsudek Tribunálu ve věci T-126/03 Reckitt Benckiser.

Městský soud v Praze musel přisvědčit žalobci, že v inkriminované věci se stěží veřejnost nemůže domnívat, že dotčené výrobky, především potom „Taurus - Slinuté neglazované obkladové prvky“ zařazené do třídy 19 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, pocházejí od namítajícího - TAURUS, družstvo, držitele titulu „Zemědělec roku 2004“. Žalovaný zjevně v napadeném rozhodnutí nedostatečné odůvodnil skutková tvrzení, o která opřel své hodnocení, která vyústila do jeho závěru, že zápis napadeného označení do rejstříku ochranných známek představuje nebezpečí záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Městský soud v Praze s ohledem na shora uvedené skutečnosti ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního zrušil nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 soudního řádu správního).

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

P o u č e n í:

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). 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 11. prosince 2013

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

**Za správnost vyhotovení:
Marcela Brabcová**