



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: **MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien**, se sídlem Darmstadt, Frankfurterstr. 250, Německo, zastoupen JUDr. Karlem Čermákem, advokátem v Praze 1, Národní 32, **za účasti:** Anti-Germ CZ, s.r.o., IČ: 155 45 318, se sídlem Praha 10, Přátelství 550, (jako na nástupnická společnost zanikající společnosti MERAK, spol. s r.o., IČ: 255 29 111, se sídlem Brno, Podnásepní 466/1D), zastoupen JUDr. Hanou Rámešovou, advokátkou v Brně, Kounicova 13, 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-165431/39916/2009/ÚPV ze dne 15. 4. 2010,

T a k t o:

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 4. 2010 č. j. O - 165431/39916/2009/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. Karla Čermáka, advokáta, 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 15. 6. 2010 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-165431/39916/2009/ÚPV ze dne 15. 4. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 6. 2009 o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 241514 ve znění „MERAK“, jejímž majitelem je společnost MERAK spol. s r.o., IČ: 255 29 111, se sídlem Brno, Podnásepní 466/1, za neplatnou.

Napadená slovní ochranná známka č. 241514 ve znění „MERAK“ byla s právem přednosti ode dne 16. 3. 2001 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 21. 2. 2002 pro výrobky a služby zařazené do třídy 1: chemické výrobky určené pro průmysl podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Žalobce podal dne 26. 8. 2008 návrh na prohlášení slovní ochranné známky č. 241514 ve znění „MERAK“ neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 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. Tento návrh doplnil dne 4. 11. 2008 o námitky podle § 7 odst. 1 písm. b) a g) zákona o ochranných známkách. Navrhovatel namítal, že je majitelem řady ochranných známek mj. mezinárodní slovní ochranné známky č. 279186 ve znění „Merck“, jež chrání mj. i výrobky zařazené ve třídě 1 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Zdůrazňoval, že se o existenci napadené slovní ochranné známky č. 241514 ve znění „MERAK“ dozvěděl až v roce 2008.

Namítaná mezinárodní slovní ochranná známka č. 279186 ve znění „Merck“ byla s právem přednosti v České republice ode dne 31. 1. 1964 zapsána u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví ro výrobky a služby zařazené do třídy 1: látky z rostlinné říše, a to z bylin, kořenů, stonků, částí kmene, listů, květů a plodů a jejich částí, alkaloidy, pryskyřice; látky z živočišné říše, a to pižmo, castoreum, organické výtažky; chemické výrobky pro parfumerii, elektrolytické pokovování, pro průmysl laků a olejů, pro textilní průmysl, pro kvašení, kožedělné a barvicí účely, chemické výrobky pro vědecké a syntetické účely, přípravky pro mikroskopii a pro bakteriologické účely, fyziologické chemické přípravky z rostlinné a živočišné říše, nerostné suroviny a soli z nich vyráběné; dále pro výrobky a služby zařazené do tříd 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19, a 33 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Návrh podaný žalobcem podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a), b), a g) zákona o ochranných známkách byl zamítnut rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 6. 2009. Úřad ve svém rozhodnutí shledal, že navrhovatel, majitel mj. mezinárodní slovní ochranné známky č. 279186 ve znění „Merck“, není oprávněn požadovat prohlášení pozdější napadené ochranné známky za neplatnou s ohledem na omezení vyplývající z ustanovení § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách, neboť věděl o existenci napadené ochranné známky již dlouho před datem podání předmětného návrhu, pravděpodobně již od roku 2002. Pro úplnost se žalovaný zabýval též samotným návrhem na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách s odvoláním na ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), b) a g) téhož zákona. Dospěl k závěru, že ani v jednom z případů navrhovatel nesplnil podmínky, které zákon ukládá pro úspěšné podání námitek ve smyslu § 7 zákona o ochranných známkách.

Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí dne 15. 7. 2009 rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 4. 2010 s tím, že zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 241514 ve znění „MERAK“ za neplatnou se potvrzuje.

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí především přisvědčil závěru Úřadu, že navrhovatel není oprávněn požadovat prohlášení pozdější napadené ochranné známky za neplatnou s ohledem na omezení vyplývající z ustanovení § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách, neboť věděl o existenci napadené ochranné známky již dlouho před datem podání předmětného návrhu, pravděpodobně již od roku 2002.

Žalovaný se současně vypořádal s námitkami uplatněnými v návrhu na zrušení napadené ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a mj. uvedl, že v otázce posouzení podobnosti označení postupoval v intencích své dosavadní rozhodovací praxe, přičemž v úvahu byla vzata standardně užívaná kritéria podobnosti, a to hledisko vizuální, fonetické, sémantické, jakož i hledisko průměrného spotřebitele, přičemž předmětná označení byla posuzována v jejich komplexnosti, tj. i z hlediska jejich celkového dojmu. Dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel bude chápat porovnávaná označení, resp. porovnávané ochranné známky jako označení fantazijní, odvozená od firem jejich vlastníků. U průměrného spotřebitele nelze tuto hlubší znalost předpokládat, proto bude pro něho rovněž výrazem fantazijním, a to i s ohledem na seznam výrobků, pro něž je ochranná známka zapsána.

K uplatnění tzv. kompenzačního principu žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že pro jeho uplatnění je třeba shledat alespoň určitý stupeň podobnosti mezi označeními, kterou však správní orgán prvního stupně nekonstatoval.

Pokud jde o uplatnění námitek podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, poukázal žalovaný na překážku zhodnocení nepodobnosti porovnávaných označení. Pokud získá ochranná známka dobré jméno, což považoval žalovaný za prokázané, je jí sice poskytnuta vyšší ochrana, ale nikoli tehdy, když označení nejsou shodná ani podobná.

Pokud jde o uplatnění námitek podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, konstatoval žalovaný pouze místní dosah užívání namítaného nezapsaného označení. Žalovaný vyjádřil názor, že pokud na území České republiky obchoduje navrhovatel pouze se svou dceřinou společností, není to pro překonání místního dosahu dostatečné.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí s tím, že se žalovaný nezabýval všemi argumenty žalobce uplatněnými v rozkladu ze dne 15. 7. 2009. Dále, že nedostatečně odůvodnil některé aspekty a nesprávně vyložil judikaturu Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“).

Žalobce namítal, že se žalovaný řádně nevypořádal s jeho námitkou k aplikaci § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách, že lhůta pěti let vědomého strpění běží od doby, kdy se o tomto užívání majitel prioritně starší ochranné známky dozvěděl.

Žalobce dále odmítal závěr žalovaného, že napadená ochranná známka není shodná ani podobná s namítanou ochrannou známkou.

Žalobce namítal, že existuje z pohledu průměrného spotřebitele nebezpečí záměny.

Namítal, že namítanou slovní ochrannou známkou ve znění „Merck“ lze v České republice považovat za ochrannou známku a dobrým jménem a dovolával rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 44/2005-64. Namítal, že nezapsané označení „MERCK“ je shodné s namítanou ochrannou známkou a výrobky se neliší od těch, které chrání namítaná ochranná známka.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 29. 10. 2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 15. 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, resp. zástupce žalobce dopisem ze dne 23. 9. 2010 vyjádřil souhlas s takovýmto postupem.

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 § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou (§ 32), popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Správní orgán prvního stupně ve svém rozhodnutí ztotožnil s tvrzením majitele napadené ochranné známky, že navrhovatel o existenci napadené ochranné známky musel vědět již několik let, a to z databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví od okamžiku zveřejnění jejího zápisu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví, anebo kdykoliv později na základě rešerše. Uvedl, že zejména u majitelů významných ochranných známek je jisté na místě očekávat, že v zájmu ochrany svých práv budou zápisy nových ochranných známek sledovat. V inkriminované věci došlo k registraci napadené ochranné známky dne 21. 2. 2002 a ke zveřejnění zápisu dne 17. 4. 2002, což je den, od kterého se s touto skutečností mohl navrhovatel seznámit. Byl-li návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podán dne 26. 8. 2008, byl podán po uplynutí pěti let od zveřejnění zápisu napadené ochranné známky. Dospěl k závěru, že navrhovatel strpěl užívání této ochranné známky po uplynulou dobu. Vycházel z dokladů předložených majitelem napadené ochranné známky, a to faktur ze dne 9. 4. 2002, 20. 9. 2002, 6. 6. 2003, 9. 6. 2003, 12. 6. 2003, v nichž je uvedeno, že odběratelem fakturovaných výrobků, testů pro stanovení různých

chemických sloučen, byl majitel napadené ochranné známky, jemuž bylo přiděleno zákaznické číslo 6960, a dodavatelem společnost MERCK spol. s r.o. V průběhu správního řízení mělo být navrhovatelem potvrzeno, že společnost MERCK spol. s r.o. je dceřinou společností navrhovatele. Správní orgán potom uzavřel s tím, že ačkoliv má jistě společnost MERCK spol. s r.o. množství odběratelů, je nepochybné, že existovala možnost, aby se navrhovatel dozvěděl o existenci majitele napadené ochranné známky, resp. o jeho napadené ochranné známce, jež je obsažena i v jeho obchodní firmě, a to od své dceřiné společnosti, jež musela označení „MERAK“ majitele napadené ochranné známky zaznamenat. Uvedl, že navrhovatel měl možnost kontaktovat webové stránky majitele napadené ochranné známky a dále získat konkrétní informace z rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem. Z uvedených důvodů dospěl k závěru, že navrhovatel musel o napadené ochranné známce a jejím užívání dozvědět v době před více než pěti lety před podáním návrhu na její prohlášení za neplatnou.

Ve včas podaném rozkladu navrhovatel namítal, že Úřad přiznal, že datum zveřejnění není pro posouzení strpění užívání ochranné známky rozhodným, nýbrž důležitým momentem je, kdy se o užívání ochranné známky navrhovatel dozvěděl. Úřad přitom vycházel pouze z pěti faktur společnosti MERCK spol. s r.o. z let 2002 a 2003 předložených majitelem napadené ochranné známky. Navrhovatel v rozkladu namítal, že společnost MERCK spol. s r.o. je nějakým způsobem spojená s navrhovatelem, ale tato společnost je samostatnou jednotkou působící na českém trhu. Tvrdil, že nevěděl ani o firmě MERAK s.r.o., natož o tom, že si tato firma registrovala ochrannou známku se stejným názvem. Namítal, že společnost MERCK spol. s r.o. je dceřinou společností (dle § 66a obchodního zákoníku ovládanou osobou) jí ovládajících společností Merck Internationale Beteiligungen GmbH, SRN, a MERCK AG, Švýcarsko. Namítal, že bylo pouze prokázáno, že společnost MERCK spol. s r.o. věděla o existenci firmy MERAK, ale nebylo prokázáno, že věděla o užívání ochranné známky „Merak“. Navrhovatel, který nevěděl o existenci společnosti Merak s.r.o., nemohl tudíž ani kontaktovat webové stránky této společnosti. Navrhovatel namítal, že zákon hovoří o dni, kdy se navrhovatel dozvěděl o užívání napadené ochranné známky, namítal, že úvahy a závěry Úřadu jsou zcela neprokázané a neodůvodněné.

Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí k těmto námitkám uvedl, že je zřejmé, že mezi majitelem napadené ochranné známky a společností MERCK spol. s r.o. existovaly od roku 2002 dodavatelsko- odběratelské vztahy. Jako země původu dodávaných výrobků je uvedena Německá spolková republika a majitel napadené ochranné známky měl již od první předložené faktury ze dne 9. 4. 2002 přiděleno zákaznické číslo 6960.

Žalovaný poukázal, že navrhovatel v doplnění návrhu ze dne 4. 11. 2008 uvedl, že namítaná ochranná známka č. 279186 ve znění „Merck“ má v České republice dobré jméno, a že je zde od roku 1991 aktivní dceřiná společnost navrhovatele obchodní firma MERCK spol. s r.o. K rozkladové námitce, že společnost MERCK spol. s r.o. je dceřinou společností (dle § 66a obchodního zákoníku ovládanou osobou) jí ovládajících společností Merck Internationale Beteiligungen GmbH, SRN, a MERCK AG, Švýcarsko. Žalovaný poukázal, že společnost Merck Internationale Beteiligungen GmbH, SRN sídlí na stejné adrese jako navrhovatel. Žalovaný dospěl k závěru, že na základě těchto skutečností lze důvodně předpokládat, že navrhovatel a společnost MERCK spol. s r.o. jsou vzájemně propojeny, a dokládal to tím, že na internetové adrese www.merck.cz ze dne 17. 3. 2010 v podrubrice Merck Česká republika je uvedeno „Merck CZ je přední farmaceutická a chemická společnost v České republice. Byla založena v roce 1991 jako dceřiná společnost firmy Merck KGaA“. Copyright těchto stránek má navrhovatel, tj. Merck KGaA, Darmstadt, Germany.

Městský soud v Praze musel s ohledem na uvedené skutečnosti přisvědčit základní žalobní námitce, že se žalovaný řádně nevypořádal s rozkladovou námitkou k aplikaci § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách, že lhůta pěti let vědomého strpění běží ode dne, kdy se o tomto užívání majitel prioritně starší ochranné známky dozvěděl. Závěr žalovaného vychází ze spekulací a faktur z let 2002 a 2003 předložených majitelem napadené ochranné známky z jeho kontraktů se společností MERCK spol. s r.o. Ke vztahu s touto společností žalobce přitom v rozkladu namítal, že společnost MERCK spol. s r.o. je dceřinou společností (dle § 66a obchodního zákoníku ovládanou osobou) jí ovládajících společností Merck Internationale Beteiligungen GmbH, SRN, a MERCK AG, Švýcarsko. S touto námitkou se žalovaný vypořádal zjednodušeným způsobem tak, že společnost Merck Internationale Beteiligungen GmbH, SRN sídlí na stejné adrese jako žalobce v Darmstadtu, v Německu. Své závěry o vědomém strpění užívání napadené ochranné známky tedy staví žalovaný na fiktivní konstrukci, podpořené chabými důkazy, a proto musel soud konstatovat absenci řádného odůvodnění ohledně některých jeho tvrzení týkajících se počátku běhu inkriminované pětileté lhůty. Je nesporné, že se žalovaný nevypořádal řádně s rozkladovými námitkami a tak zatížil své rozhodnutí nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů, jak jednoznačně vyplývá z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu, jakož i Ústavního soudu.

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

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.

Prezrum 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. 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 námitky žalobce uplatněné 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.

Městský soud v Praze shledal v napadeném rozhodnutí nedostatečné odůvodnění skutkových tvrzení, o která opřel žalovaný své hodnocení, vizuální a fonetické, jakož i sémantické a přisvědčit námitkám žalobce, že žalovaný neposuzoval pravděpodobnost záměny/asociace s ohledem na citovanou směrnicí 89/104/EHS, a tudíž nedošel k správnému právnímu závěru.

Napadené rozhodnutí obsahuje v této části nedoložené tvrzení, resp. spekulace, které nemohou být podkladem pro další zkoumání žalovaného, a to především tvrzení týkající se vizuálního hlediska. Žalovaný uvedl, že porovnáváná označení obsahují pět hlásek, každé písmeno je stejně důležité, že sice mají shodné části „Mer“ a „k“, ale v namítané ochranné známce seskupení tří souhlásek „rck“ je v českém jazyce neobvyklé, a proto upoutá pozornost průměrného spotřebitele. Podle žalovaného rovněž písmena „a“ a „c“ jsou vizuálně dostatečně odlišná, a proto nelze porovnáváná označení považovat za shodná či podobná označení. Žalovaný při své spekulaci zcela přehlédnul, že porovnáváná označení jsou slovní ochranné známky, obsahující čtyři identická písmena, která jsou zobrazena ve formě obvyklého tištěného písmena, a proto nelze vyloučit, že si je průměrný spotřebitel může zaměnit. Navíc obě začínají na písmeno „M“ a končí na písmeno „k“. Rovněž nelze vyloučit, že průměrný spotřebitel přehlédne, jestli je předposlední písmeno „a“ nebo „c“. Písmena „a“ a „c“ nejsou totiž z vizuálního hlediska, zejména v provedení v malých písmenech, vzhledem ke svému zaoblenému tvaru, dostatečně odlišná. Závěr žalovaného, kterým zcela vyloučil

shodnost nebo podobnost porovnávaných označení, jakož i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, lze stěží považovat za logický a řádně odůvodněný.

Žalovaný v případě fonetického hlediska tvrdil, že běžný spotřebitel dostatečně rozliší dvouslabičné označení od jednoslabičného, a že napadenou ochrannou známkou bude vyslovovat jako „merak“ a namítanou ochrannou známkou jako „merk“, a z toho potom dovodil neexistenci podobnosti. Soud musel přisvědčit žalobní námitce, že zejména při nedbalé výslovnosti znění namítané ochranné známky může dojít k doplnění samohlásky „a“ mezi souhlásky „r“ a „k“. Touto skutečností se žalovaný v napadeném rozhodnutí ovšem vůbec nezabýval. Soud rovněž tento závěr žalovaného nemohl považovat za dostatečně odůvodněný.

Pokud jde o porovnání výrobků zapsaných pro porovnávané ochranné známky, žalovaný uvedl, že výrobky přihlášené napadenou ochrannou známkou ve třídě 1 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb jsou podobné nebo shodné s výrobky, pro které je zapsána v téže třídě namítaná ochranná známka. Nicméně žádné závěry z této skutečnosti, které by byly v souladu s ustálenou judikaturou především SDEU, nevyvodil, naopak setrval na závěru, že neexistence shodnosti nebo podobnosti porovnávaných označení. Otázkou existence záměny či pravděpodobnosti asociace se starší ochrannou známkou se v podstatě vůbec nezabýval.

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-125/95 SABEL, ani rozsudek ve věci C-39/97 CANON. V rozsudku C-125/95 SABEL vyslovil SDEU mj., že *„pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“*, tj. odmítl zaměřovat se pouze na srovnání označení jako takových, ale zdůraznil, že je třeba brát v úvahu všechny rozhodující faktory. V rozsudku C-39/97 Canon potom 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. Dle závěru v tomto rozhodnutí uvedených známky mající vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti buď samy o sobě, nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, požívají vyšší ochrany, než známky s menší rozlišovací způsobilostí. 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. V inkriminované věci se zjevně jedná o podobná označení „MERAK“, „MERCK“, resp. „Merck“, a proto byl žalovaný správní orgán povinen na podobnost výrobků a služeb a pravděpodobnost záměny pohlížet mnohem přísněji.

Městský soud v Praze považoval za nutné dále poukázat na rozsudek SDEU ve věci C-317/10 P Union Investment Privatfonds GmbH v. UniCredito Italiano SpA, v němž se mj.

uvádí, „Může-li se veřejnost domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených, představuje to nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství. Za předpokladu, že se námitky zakládají na existenci několika ochranných známek, které vykazují společné vlastnosti umožňující považovat je za součást téže skupiny nebo série ochranných známek, je k posouzení existence nebezpečí záměny třeba zohlednit skutečnost, že v případě skupiny nebo série ochranných známek takové nebezpečí záměny vyplývá ze skutečnosti, že se spotřebitel může zmýlit ohledně provenience nebo původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou, jejíž zápis se požaduje, a mít nesprávně za to, že je tato ochranná známka součástí této skupiny nebo série.“ (viz body 53–54)

V inkriminované věci je nesporné, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky zařazené do třídy 1 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, pocházejí od stejného podniku, popř. od podniků hospodářsky propojených, představuje to nebezpečí záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Pokud se žalobce dovolával rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 44/2005-64, musel soud především z tohoto rozsudku konstatovat, že ve věstníku World Intellectual Property Organization (WIPO) (Světové organizace ochrany intelektuálního vlastnictví) ROMARIN č. 5/23 za prokázané, že v rejstříku WIPO jsou zapsány tyto ochranné známky:

- 2R 177066 slovní známka „E. Merck“ ode dne 14. 5. 1994 pro třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 01, 02, 03, 04, 05, a že tento zápis se mj. vztahuje i na Českou republiku;
- R 279186 slovní známka „Merck“ ode dne 31. 1. 1984 pro třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 01, 02, 03, 04, 05, 06, 17, 19, 33, a že tento zápis se mj. vztahuje i na Českou republiku;
- R 376605 kombinovaná známka „MERCK“ ode dne 16. 3. 1991 pro třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 05, a že tento zápis se mj. vztahuje i na Českou republiku;
- R 376606 kombinovaná známka „MERCK“ ode dne 16. 3. 1991 pro třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 05, a že tento zápis se mj. vztahuje i na Českou republiku;
- R 376607 kombinovaná známka „MERCK“ ode dne 16. 3. 1991 pro třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 05, a že tento zápis se mj. vztahuje i na Českou republiku;
- R 376609 kombinovaná známka „MERCK“ ode dne 16. 3. 1991 pro třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 05, a že tento zápis se mj. vztahuje i na Českou republiku;
- R 396098 kombinovaná známka „MERCK“ ode dne 2. 2. 1993 pro třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 01, 02, 03, 04, 05, a že tento zápis se mj. vztahuje i na Českou republiku;
- 494112 kombinovaná známka „MERCK“ ode dne 7. 6. 1985 pro třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 05, a že tento zápis se mj. vztahuje i na Českou republiku;
- 547719 slovní známka „Merck“ ode dne 9. 1. 1990 pro třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 02, 09, 10, a že tento zápis se mj. vztahuje i na Českou republiku;
- 688814 kombinovaná známka „MERCK“ ode dne 6. 2. 1998 pro třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 05, a že tento zápis se mj. vztahuje i na Českou republiku.

Žalobce ve svém návrhu ze dne 26. 8. 2008, jakož i ze dne 4. 11. 2008, namítal, že je majitelem řady ochranných známek mj. mezinárodní slovní ochranné známky č. 279186 ve znění „Merck“, jež chrání mj. i výrobky zařazené ve třídě 1 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Žalovaný však v napadeném rozhodnutí porovnával napadenou ochrannou známku pouze s jedinou ochrannou známkou z celé této řady, nezohlednil ani skutečnost, že žalobce je majitelem celé známkové řady.

Městský soud v Praze v rozsudku č. j. 8 Ca 44/2005-64 konstatoval, že zákonem č. 441/2003 Sb. byl do českého právního řádu zaveden institut známky s dobrým jménem. Dobré jméno (dobrá pověst, renomé) je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označenými očekává, a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Zámka s dobrým jménem (dobrou pověstí, renomé) je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího majitele od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i v tom případě, není-li zapsána. Zámka s dobrým jménem tedy může být jak ochrannou známkou formálně registrovanou, tak známkou všeobecně známou. V tomto směru v souvislosti se zavedením ochranné známky s dobrým jménem se zúžilo vymezení pojmu všeobecně známé známky. Všeobecně známou známkou může být podle nového návrhu zákona takové označení, které svou ochranu získalo nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním své všeobecné známosti. Na rozdíl od právní úpravy provedené zákonem č. 137/1995 Sb. není podle zákona č. 441/2003 Sb. všeobecně známá známka automaticky chráněna pro všechny výrobky a služby, nýbrž jen pro ty z nich, pro které se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou; to však nebrání, aby ochrana byla rozšířena na všechny výrobky a služby za předpokladu, že všeobecně známá známka získala dobré jméno, tj. stala se významnou ve veřejnosti tak, že užívání pozdějšího označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z dobrého jména všeobecně známé známky.

Na základě získání dobrého jména ochranné známky lze namítat proti zápisu pozdější přihlašované ochranné známky bez ohledu na to, zda je taková známka zapsána pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pokud užívání později přihlášené ochranné známky by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména dřívější ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu,

Městský soud v Praze přisvědčil osobě zúčastněné v řízení sp. zn. 8 Ca 44/2005, společnosti MERCK KGaA, se sídlem Darmstadt, Frankfurterstr. 250, Německo, že jeho ochranná známka požívá v České republice dobrého jména. Tento závěr byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 12/2006–112, v němž se mj. uvádí, že proti postupu Městského soudu v Praze nelze nic namítat; není porušením žádných práv účastníka,

pokud tento soud vyložil citovaný pojem, a závěry, k nimž dospěl, poměřil závěry správního orgánu. Už vůbec potom nelze vytýkat soudu to, že při interpretaci pojmu nepoctivého těžení vyšel z judikatury SDEU a ze směrnice 89/104/EHS. Vzhledem k tomu, že směrnice slouží ke sbližování právních předpisů členských států, je nutné, aby při interpretaci a aplikaci ustanovení vnitrostátního práva, která ustanovení harmonizační směrnice transponují, interpret neztrácel ze zřetele text této směrnice, její smysl a účel a to, jak k jejímu výkladu přistupuje SDEU. Opačný přístup, který by izolovaně lpěl na domácí úpravě a ignoroval by evropské souvislosti, by byl popřením ideje sbližování práva.

Vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze seznal žalobou napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným, nezabýval se podrobněji dalšími žalobními námitkami.

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 pro nepřezkoumatelnost pro nedostatek 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 29. listopadu 2013

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

**za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová**