



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: **Kaufland Česká republika v.o.s., IČ: 225 110 161**, se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 25, zastoupen JUDr. Otto Kunzem, advokátem v Praze 2, V Tůních 3, **za účasti:** Duracell Batteries BVBA, se sídlem Aarschot, Nijverheidslaan, Belgie, zastoupen JUDr. Davidem Štrosem, advokátem v Praze 1, Národní 32, 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-463319/48995/2009/ÚPV ze dne 21. 4. 2010,

**T a k t o:**

- I. Žaloba se zamítá.**
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

**O d ů v o d ň ě n í**

Žalobce se včas podanou žalobou dne 22. 6. 2010 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-463319/48995/2009/ÚPV ze dne 21. 4. 2010, kterým k rozkladu osoby zúčastněné Duracell Batteries BVBA bylo změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 7. 2009 o zamítnutí námitek podaných proti zápisu přihlášky barevné prostorové ochranné známky ve znění „CRAZYWOLF ENERGY DRINK“, zn. sp. O-463319 do rejstříku ochranných známek, jehož přihlašovatelem je společnost Kaufland Česká republika, takto:

„I. Přihláška barevné prostorové ochranné známky zn. sp. O-463319 ve znění „CRAZYWOLF ENERGY DRINK“ se na základě námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. b), e) 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, zamítá.

II. Námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. c), d) zákona o ochranných známkách proti zápisu přihlášky barevné prostorové ochranné známky zn. sp. O-463319 ve znění „CRAZYWOLF ENERGY DRINK“ do rejstříku ochranných známek se zamítají.

Barevné prostorové označení zn. sp. O-463319 bylo přihlášeno s právem přednosti ode dne 27. 10. 2008 a zveřejněno dne 26. 11. 2008 pro výrobky zařazené do třídy 32: minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, energetické nápoje podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Podáním doručeným Úřadu průmyslového vlastnictví dne 26. 2. 2009 společnost Duracell Batteries BVBA předložila námitky proti zápisu barevného prostorového označení zn. sp. O-463319 do rejstříku ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. b), c), d) a e) 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, s tím, že je majitelem známkové řady prioritně starších ochranných známek, obsahujících dominantní slovní prvek „DURACELL“.

První namítaná slovní ochranná známka č. 165114 ve znění „DURACELL“ s právem přednosti ode dne 2. 7. 1981, která je relevantní pro řízení, byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 14. 6. 1982 pro výrobky zařazené do třídy 9: elektronické články a baterie podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 64527 ve znění „DURACELL“, která je relevantní pro řízení, byla u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), (dále jen „OHIM“) přihlášena dne 1. 4. 1996 a zapsána dne 4. 11. 1998, s účinky pro území České republiky ode dne 1. 5. 2004, pro výrobky zařazené do třídy 9: elektrochemické články a baterie, testery baterií, elektrické monitorovací a kontrolní přístroje; do třídy 11: osvětlovací přístroje, kapesní svítilny a baterky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná barevná prostorová ochranná známka č. 254733 s právem přednosti ode dne 11. 11. 2002, která je relevantní pro řízení, byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 26. 5. 2003 pro výrobky zařazené do třídy 9: přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, zejména elektrické zdroje, elektrochemické články a baterie podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Čtvrtá namítaná barevná prostorová ochranná známka Společenství č. 146670, s právem přednosti ode dne 1. 4. 1996, která je relevantní pro řízení, byla zapsána do rejstříku ochranných známek OHIM dne 21. 2. 2000, s účinky pro území České republiky ode dne 1. 5. 2004, pro výrobky zařazené do třídy 9: elektrochemické články a baterie, testery baterií, napájecí monitorování a kontrola zařízení podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Namítající je dále majitelem celé řady ochranných známek obsahujících slovní prvek „DURACELL“ registrovaných jak v České republice, tak i u OHIM, a to s právem přednosti.

Následně rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 7. 2009 byly tyto námitky zamítnuty, nicméně žalovaný správní orgán posléze vyhověl rozkladu namítajícího žalobou napadeným rozhodnutím.

V odůvodnění svého rozhodnutí žalovaný mj. uvedl, že ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách výslovně stanoví, že výrobky či služby pro přihlášené označení, resp. napadenou ochrannou známku, nemusí být podobné těm, pro něž je starší ochranná známka zapsána, je nepodstatné, zda jsou porovnávána označení ve vzájemném konkurenčním vztahu či sledují odlišný účel. Rovněž ze známkoprávního hlediska je nerozhodné, zda k neoprávněnému těžení skutečně došlo, neboť postačuje pouze potenciální možnost, že k takovému nepoctivému těžení mohlo dojít.

Žalovaný konstatoval, že majiteli namítaných ochranných známek se podařilo prokázat jejich širokou veřejnou známost před datem podání přihlášky napadené ochranné známky. Jeho ochranné známky byly propagovány především masivní reklamou. Hodnotným ukazatelem pro posouzení dobrého jména je pozice ochranné známky na trhu a podíl, který mají na trhu výrobky touto ochrannou známkou označené. Ze zpráv o celkovém podílu prodeje výrobků označených namítanými ochrannými známkami, předložených navrhovatelem vyplývá, že vykazují nemalý podíl. Z těchto důvodů konstatoval žalovaný jejich dobré jméno, neboť výrobky se v České republice, resp. na území Evropské unie, úspěšně prodávají.

Žalovaný se zabýval posouzením shodnosti a podobnosti napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek, že napadená ochranná známka není z vizuálního, fonetického a sémantického hlediska jako celek shodná ani podobná s první a druhou namítanou slovní ochrannou známkou.

Dále se zabýval vizuálním srovnáním napadeného označení s třetí a čtvrtou namítanou prostorovou ochrannou známkou, které jsou tvořeny galvanickým článkem v kombinaci měděné a černé barvy tak, že horní část je měděné barvy a dolní část barvy černé, přičemž neobsahují žádné slovní prvky. Zdůraznil, že průměrný spotřebitel vnímá tvar obalu produktu jako údaj o obchodním původu výrobku pouze v případě, je-li tento tvar způsobilý být bez dalšího vnímán. Odkázal na rozsudek Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-136/02 P Mag Instrument Inc. v. OHIM a uvedl, že napadené označení je přihlášeno pro nealkoholické výrobky, přičemž tvar lahve obsažený v napadeném označení představuje typ pet lahve, je běžným tvarem obalu pro nápoje, a tudíž jej průměrný spotřebitel nebude schopen odlišit od ostatních obalů. I když je tato lahev černá, objevují se v dnešní době na trhu s nápoji různě barevná provedení lahví, a to i pet lahví. Z tohoto důvodu nelze předpokládat, že průměrný spotřebitel bude na černé provedení klást důraz.

Žalovaný dále konstatoval, že z vizuálního hlediska rozložení měděno-černé barvy (poměr barev) na etiketě napadeného označení je shodné, a tudíž nápadně podobné jako rozložení kombinace měděno-černé barvy na třetí a čtvrté namítané prostorové ochranné známce. V napadeném označení se rovněž nacházejí znaménka „+“ a „-“, jejichž kompozice na protějšcích koncích etikety bude spolu s měděno-černou kombinací barvy evokovat galvanický článek, resp. baterii namítajícího. Zmíněná kombinace měděno-černé barvy získala z důvodu dlouhodobého a kontinuálního užívání na galvanických článcích vysokou rozlišovací způsobilost a dobré jméno pro namítajícího.

Žalovaný dále zkoumal, zda užívání napadeného označení by bylo způsobilé nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména ochranných známek navrhovatele nebo jim bylo na újmu. Vzhledem k tomu, že zákon o ochranných známkách nijak nedefinuje termín „nepoctivé těžení“, opřel své závěry o ustálenou judikaturu SDEU, a to rozsudek ve věci C-292/00 Davidoff, a uvedl, že k újmě na rozlišovací způsobilosti nebo na dobrém jménu starší ochranné známky může dojít, jestliže veřejnost tuto ochrannou známku přestane spojovat pouze se zapsanými výrobky a začne ji spojovat i s jinými výrobky pocházejícími z odlišného obchodního zdroje. Ochranná známka s dobrým jménem totiž může s každým dalším zápisem ztrácet na atraktivitě, tedy schopnosti upoutat pozornost spotřebitele. Cílem je tedy zabránit rozmělnění a zevšednění ochranné známky s dobrým jménem.

Dále se žalovaný zabýval slovními prvky „CRAZYWOLF ENERGY DRINK“, který je v napadeném označení ve svislé poloze. Konstatoval, že přidáním těchto slovních prvků nelze vyloučit podobnost napadeného označení s namítanými prostorovými ochrannými známkami ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách. Uvedl, že v tomto případě se jedná o označení podobné z toho důvodu, že přihlašovatel zvolil pro svůj výrobek (energetický nápoj) vizuální vyobrazení takové, aby ve spotřebiteli vyvolal asociaci s kvalitním výrobkem namítajícího, a tím evokoval kvalitu svého výrobku, tj. efekt jím vyráběného energetického nápoje – taký „dlouho vydrží“. Tato asociace by přinesla přihlašovateli tak neoprávněnou výhodu, které by jinak nedosáhl. I nápoje totiž mohou u spotřebitelů vyvolat dojem, že jsou podobně jako baterie zdrojem energie pro lidi. Odkázal na rozsudek SDEU ve věci C-408/01 Adidas-Salomon AG a Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd., v němž SDEU konstatoval, že ochrana poskytovaná ochranné známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi označením a ochrannou známkou s dobrým jménem je postačující, že si příslušná veřejnost vytvoří spojení mezi označením a ochrannou známkou. Nejde tedy o posuzování pravděpodobnosti záměny ze strany spotřebitele, ale o dovolání se ochrany ze strany majitele ochranné známky s dobrým jménem.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí s tím, že měla být porušena ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách, jakož i § 50 odst. 4 správního řádu.

Namítal, že přiznání dobrého jména prioritně starším ochranným známkám namítajícího je v rozporu se zákonem.

Namítal, že se žalovaný nedostatečně vypořádal se slovním prvkem „CRAZYWOLF ENERGY DRINK“, který má být majoritní a nejvýznačnější prvek přihlašovaného označení.

Namítal rovněž rozpor s ustanoveními § 2 odst. 4 a § 3 správního řádu.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 23. 2. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 21. 4. 2010.

Soud ve věci nařídil jednání, které se konalo dne 27. 8. 2013, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

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 není důvodná.

V rozsudku SDEU ve věci C-136/02 P Mag Instrument Inc. V OHIM SDEU mj. konstatoval, že kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti prostorových ochranných známek tvořených tvarem samotného výrobku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství nejsou odlišná od kritérií použitelných na ostatní druhy ochranných známek. V rámci použití těchto kritérií nicméně vnímání ze strany relevantní veřejnosti není nutně totéž v případě prostorové ochranné známky tvořené tvarem samotného výrobku a v případě slovní nebo obrazové ochranné známky spočívající v označení nezávislém na vzhledu výrobků, které označuje. Průměrní spotřebitelé totiž obvykle nevyvozují původ výrobků na základě jejich tvaru nebo tvaru jejich obalu v případě, že neexistuje jakýkoli grafický nebo textový prvek, a může se tedy jevit obtížnějším prokázat rozlišovací způsobilost, pokud jde o takovou prostorovou ochrannou známku než v případě slovní nebo obrazové ochranné známky.

Za těchto podmínek, čím více se tvar, jehož zápis jako ochranné známky je požadován, přibližuje nejpravděpodobnějšímu tvaru, který má dotčený výrobek, tím je pravděpodobnější, že tento tvar postrádá rozlišovací způsobilost. Pouze ochranná známka, která se podstatným způsobem odlišuje od normy nebo od zvyklostí odvětví, a v důsledku této skutečnosti je způsobilá plnit svou základní původní funkci, nepostrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu tohoto ustanovení. Proto jestliže je prostorová ochranná známka tvořena tvarem výrobku, pro který je zápis požadován, pouhá skutečnost, že tento tvar je „variantou“ jednoho z běžných tvarů tohoto druhu výrobků, nestačí k prokázání, že tato ochranná známka nepostrádá rozlišovací způsobilost. Je třeba vždy ověřit, zda taková ochranná známka umožní průměrnému spotřebiteli tohoto výrobku, běžně informovanému a přiměřeně pozornému a obezřelému, rozlišit dotýčný výrobek od výrobků jiných podniků, aniž by přistoupil k analýze a prokazoval zvláštní pozornost. (viz body 30–32)

Za účelem posouzení, zda ochranná známka postrádá, nebo nepostrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 OHIM nebo Tribunál v rámci žaloby berou v úvahu všechny relevantní skutečnosti a okolnosti. V tomto ohledu, i když musí být toto posouzení provedeno ve vztahu k předpokládanému vnímání výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, ze strany průměrného spotřebitele, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřelého, nemůže být vyloučeno, aby důkazy vycházející ze skutečného vnímání ochranné známky spotřebiteli mohly v některých případech představovat pro OHIM nebo v rámci žaloby pro Tribunál objasnění stavu. Tyto důkazy musejí nicméně prokázat, aby přispěly k prokázání rozlišovací způsobilosti ochranné známky, že se spotřebitelé nemuseli seznámit s ochrannou známkou užíváním, ale že jim okamžitě umožnila rozlišit výrobky nebo služby, které jí byly označeny, od výrobků nebo služeb konkurenčních podniků. Ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 by totiž bylo zbaveno užitečného účinku,

pokud by ochranná známka musela být zapsána v souladu s odst. 1 písm. b) téhož článku z důvodu, že získala rozlišovací způsobilost svým užíváním. (viz body 48–50)

Okolnost, že výrobky mají kvalitní design, nutně neznamená, že ochranná známka tvořená prostorovým tvarem těchto výrobků umožňuje rozlišit *ab initio* tyto výrobky od výrobků jiných podniků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. (viz bod 68)

Městský soud v Praze musel konstatovat, že žalovaný správní orgán ve svém rozhodnutí postupoval v souladu se závěry uvedenými v citovaném rozsudku SDEU ve věci C-136/02 P.

*Podle § 7 odst. 1 písm. b), e) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu*

*b) majitelem 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,*

*e) majitelem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu 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 na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu,*

Pokud žalobce namítal porušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalovaný se v průběhu správního řízení vypořádal se všemi námitkami a vyjádřeními, vznesenými jak namítajícím, tak i přihlašovatelem napadené ochranné známky. Jeho zjištění a závěry jsou v souladu se zákonem o ochranných známkách.

Pokud žalobce namítal, že se žalovaný nedostatečně vypořádal se slovním prvkem „CRAZYWOLF ENERGY DRINK“, který má být majoritní a nejvýznačnější prvek přihlašovaného označení, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. Žalovaný se v odůvodnění svého rozhodnutí zabýval slovními prvky „CRAZYWOLF ENERGY DRINK“, který je v napadeném označení ve svislé poloze. Konstatoval, že přidáním těchto slovních prvků nelze vyloučit podobnost napadeného označení s namítanými prostorovými ochrannými známkami ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách. Uvedl, že v tomto případě se jedná o označení podobné z toho důvodu, že přihlašovatel zvolil pro svůj výrobek (energetický nápoj) vizuální vyobrazení takové, aby ve spotřebiteli vyvolal asociaci s kvalitním výrobkem namítajícího, a tím evokoval kvalitu svého výrobku, tj. efekt jím vyráběného energetického nápoje – taky „dlouho vydrží“. Uvedl rovněž, že tato asociace by přinesla přihlašovateli tak neoprávněnou výhodu, které by jinak nedosáhl. I nápoje totiž mohou u spotřebitelů vyvolat dojem, že jsou podobné jako baterie zdrojem energie pro lidi.

Dále odkázal na rozsudek SDEU ve věci C-408/01 Adidas-Salomon, v němž SDEU konstatoval, že ochrana poskytovaná ochranné známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi označením a ochrannou známkou s dobrým jménem je postačující, že si příslušná veřejnost vytvoří spojení mezi označením a ochrannou známkou. Nejde tedy o posuzování pravděpodobnosti záměny ze strany spotřebitele, ale o dovolání se ochrany ze strany majitele ochranné známky s dobrým jménem. Žalovaný se tedy řádně a dostatečně vypořádal s existencí slovního prvku „CRAZYWOLF ENERGY DRINK“ na napadené ochranné známce.

Pokud žalobce namítal, že přiznání dobrého jména prioritně starším ochranným známkám namítajícího je v rozporu se zákonem, musel soud tuto námitku rovněž odmítnout jako neodůvodněnou. Musel v této souvislosti odkázat na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu.

Nejvyšší správní soud se rozsudkem č. j. 8 As 21/2011 - 117, vyslovil k otázce okruhu důkazů, na jejichž základě lze prokazovat dobré jméno ochranné známky. Dle citovaného rozhodnutí *„k existenci dobrého jména je tedy nutno prokázat, že relevantní okruh spotřebitelů bude bez dalšího očekávat dobrou kvalitu (jakýchkoliv) výrobků či služeb, pokud budou označeny namítanou ochrannou známkou. Způsoby prokázání takové skutečnosti mohou být různé (např. vysoký podíl výrobků či služeb označených namítanou ochrannou známkou na relevantním trhu, hodnocení výrobků a služeb ve spotřebitelských průzkumech, jejich hodnocení v odborném tisku apod.), nicméně musejí být dostatečně spolehlivé.“*

V inkriminované věci žalovanému bylo ve správním řízení namítajícím předloženo značné množství důkazního materiálu týkajícího se objemu prodeje na českém trhu, výdajů na reklamní kampaně, propagačních materiálů, výpisů ochranných známek v jiných zemích, mediálních materiálů o výrobcích společnosti Duracell, článků v různých tiskovinách, recenzí ve spotřebitelských magazínech a podobně. Žalovaný tedy vycházel právě z takových důkazů, které jsou pro prokázání dobrého jména ochranné známky dle uvedené judikatury potřeba. S předloženými důkazy se pečlivě vypořádal, v napadeném rozhodnutí jsou všechny důkazy pečlivě rozebrány, ke každému z nich je uvedeno, zda jsou relevantní a jakým způsobem. Žalovaný ve svém rozhodnutí posoudil vyjádření předložené v rozkladovém řízení žalobcem.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 123/2012-136 v řízení před správním orgánem je třeba prokazovat, zda ochranná známka získala dobré jméno již před datem podání přihlášky napadené ochranné známky. Ochranná známka musí nejdříve získat určitý status, na jehož základě ji lze prohlásit za ochrannou známkou s dobrým jménem. Je třeba sice dát za pravdu stěžovateli, že dobré jméno ochranné známky není jevem v čase trvalým a je třeba o něj neustále pečovat. Nicméně zdejší soud má za to, že v projednávaném případě společnost Duracell dostatečně prokázala vznik dobrého jména ochranné známky i to, že dobré jméno své ochranné známky neustále udržuje a snaží se jej i rozvíjet. Takovou skutečnost však nelze dle názoru zdejšího soudu prokazovat ve vztahu k okamžiku zápisu pozdější ochranné známky. Právě naopak bylo zapotřebí prokázat, zda ochranná známka společnosti Duracell získala dobré jméno již před zápisem ochranné známky stěžovatele a zda jej neustále udržuje. Tuto podmínku Nejvyšší správní soud považuje na základě prostudování

správního spisu v projednávané věci za splněnou. Správní orgán ke správnému a úplnému zjištění skutkového stavu shromažďuje důkazy, které pak při rozhodování hodnotí podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy ve vzájemné souvislosti. Hodnocení důkazů je myšlenková činnost správního orgánu, kterou je provedeným důkazům přisuzována hodnota závažnosti pro rozhodnutí, hodnota zákonnosti a hodnota pravdivosti. Při hodnocení důkazů z hlediska jejich závažnosti správní orgán určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda je lze v dané situaci použít (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 63/2004-66).

Pokud žalobce dále namítal porušení § 50 odst. 4 správního řádu, podle něhož *pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci*, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Z žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že se žalovaný zabýval pečlivě všemi podáními, jak namítajícího, tak i přihlašovatele napadené ochranné známky v průběhu správního řízení. Neposuzoval pouze, zda jednotlivý důkaz sám o sobě prokazuje tvrzený skutkový stav, ale hodnotil je všechny také ve vzájemné souvislosti, z čehož až následně na základě logických úvah vyvodil svá skutková zjištění. Rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 4. 2010 je v souladu se zákonem o ochranných známkách, jakož i se správním řádem.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 9 As 123/2012-136 dále uvedl, že dobré jméno ochranné známky je neurčitý pojem. Jeho zhodnocení a posouzení toho, zda některá ochranná známka požívá dobrého jména, závisí výlučně na skutkovém posouzení dané věci správním orgánem. Rozhodnutí o tom, zda ochranná známka má dobré jméno či nikoli, je tedy výsledkem diskreční pravomoci (správního uvážení) správního orgánu. Dle ustanovení § 78 odst. 1 věty druhé s. ř. s. *pro nezákonnost zruší soud napadené rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán překročil meze správního uvážení nebo je zneužil*. Správní uvážení se v posuzovaném případě projevuje posouzením toho, zda ochranná známka na základě předložených důkazů dobrého jména požívá či nikoliv. Prostor pro vlastní úvahu správního orgánu musí přitom správní soudy respektovat (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 10/2007-109). *„Dobré jméno 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 označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou“* (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 28/2006 97).

V inkriminované věci žalovaný dospěl tedy zákonným způsobem ke zjištění, že namítané ochranné známky společnosti Duracell požívají dobrého jména. Ve správním řízení bylo především prokázáno, že společnost Duracell je majitelem několika ochranných známek ve znění „DURACELL“ nebo ochranných známek toto znění obsahujících. Společnost Duracell je jedním z největších výrobců baterií na světě, které jsou pod označením „DURACELL“ dlouhodobě dováženy mj. do České republiky a ostatních zemí Evropské unie. Své prodeje přitom podporuje rozsáhlou reklamní kampaní. Jejím výrobkům věnují různá média velkou pozornost a baterie společnosti Duracell jsou často předmětem

spotřebitelského testování. Dále bylo v řízení prokázáno, že namítající vydával na svou reklamní kampaň nemalé náklady z celkových výdajů na reklamu na trhu s bateriemi. Za prokázanou vzaly správní orgány také zprávu o celkovém podílu prodeje výrobků označených namítanými ochrannými známkami na území české republiky, resp. Evropské unie. Žalovaný správní orgán nevybočil ze zákonných mezí, jeho rozhodnutí je podloženo zcela relevantními důkazy a jejich závěry jsou založeny na logických úvahách. Nebylo lze konstatovat zneužití rozhodovací pravomoci. Městský soud v Praze proto považoval závěr o existenci dobrého jména ochranných známek společnosti Duracell za správný a prokázaný. Jak vyplývá ze zákona o ochranných známkách, jakož i ustálené judikatury, ochranné známce s dobrým jménem se poskytuje ochrana, i pokud je pozdější podobná nebo stejná ochranná známka zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž je zapsána ochranná známka s dobrým jménem. K tomu Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 1 As 41/2009-145 uvedl: „*pokud se § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, dle svého textu vztahuje na výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka s dobrým jménem zapsána, tím spíše se vztahuje na ty výrobky nebo služby, které jsou podobné nebo shodné s těmi, pro které je starší ochranná známka s dobrým jménem zapsána.*“ V inkriminované věci výrobek, pro který je zapsána napadená ochranná známka, tj. tvar lahve, resp. typ pet lahve, není podobný výrobku, pro něž jsou zapsány namítané ochranné známky s dobrým jménem společnosti Duracell, tedy baterie. Nicméně pokud požívá ochranná známka společnosti Duracell dobrého jména, pak se jí přiznává ochrana i vůči použití jejího označení na nepodobné výrobky. Podle rozsudku SDEU ve věci C-408/01 Adidas-Salomon totiž takové zásahy představují újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí ochranné známky, nebo újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, případně protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména takové ochranné známky. Tyto zásahy jsou důsledkem jistého stupně podobnosti mezi ochrannými známkami, kvůli němuž dotčená veřejnost pociťuje mezi oběma známkami souvislost, resp. vytvoří si mezi nimi spojení. Městský soud v Praze potom musel těmto závěrům přisvědčit.

Žalobce dále namítal rozpor s ustanoveními § 2 odst. 4, podle něhož *správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly*. Městský soud v Praze musel i tuto žalobní námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 123/2012-136 *expressis verbis* vyplývá, že při posuzování dobrého jména namítaných ochranných známek dospěl ke stejným závěrům jako žalovaný v napadeném rozhodnutí. Žádné rozdíly v rozhodovací praxi žalovaného tedy nemohly být shledány.

Pokud jde o namítané porušení § 3 správního řádu, podle něhož *nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2*, musel Městský soud v Praze i tuto námitku jako neodůvodněnou odmítnout. Je nesporné, že v inkriminované věci byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v dostatečném rozsahu. Žalobci bylo v průběhu správního řízení umožněno, aby se ke všem podáním namítajícího mohl vyjádřit. Žalobce byl tedy po celou dobu správního řízení spoluúčastněn na zjišťování skutečného stavu věci, žalovaný se vyjádřil ke všem jeho podáním dostatečným způsobem. Porušení zákona o ochranných známkách ani správního řádu nebylo shledáno.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Vzhledem k tomu, že soud rozhodnul ve věci samé, neřešil již otázku odkladného účinku, a to zvláště za situace, kdy žalobou napadené rozhodnutí bylo vykonáno dne 12. 5. 2010 oznámením veřejnosti (Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví č. 19/2010), tedy ještě přede dnem podání žaloby u zdejšího soudu.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

#### **P o u č e n í:**

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

**Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). 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](http://www.nssoud.cz).**

**V Praze dne 27. srpna 2013**

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

za správnost vyhotovení:  
Simona Štěpínová