



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: **Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG**, se sídlem Nürnberg, Heisterstr. 4, Německo, zastoupen JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem v Praze 2, Vinohradská 37, **za účasti:** RAPETO a.s., IČ: 271 25 963, se sídlem Bezručova, Čeliv 17, zastoupen Mgr. Janou Traplovou, advokátkou v Praze 7, Přístavní 24, 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-457716/5698/2009/ÚPV ze dne 7. 10. 2010,

T a k t o:

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 10. 2010 č. j. O - 457716/5698/2009/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.922,- Kč, k rukám zástupce žalobce JUDr. Michala Růžičky, 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 7. 12. 2010 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-457716/5698/2009/ÚPV ze dne 7. 10. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 12. 2008 o zamítnutí námitek podaných proti zápisu slovního označení „NORMATYL“, zn. sp. O-457716, do rejstříku ochranných známek, jehož přihlašovatelem je společnost RAPETO a.s., IČ: 271 25 963.

Slovní označení „NORMATYL“ zn. sp. O-457716 bylo přihlášeno s právem přednosti ode dne 28. 3. 2008 a zveřejněno dne 23. 4. 2008 pro výrobky ve třídě 1: přípravky chemické

pro průmysl, zejména chemické polotovary, suroviny a komponenty určené pro výrobu potravin a zvláštní výživu ve formě tablet zařazené v této třídě; ve třídě 3: přípravky chemické pro hygienu, zejména mýdla, šampony, krémy, masti, toaletní vody, tonika; ve třídě 5: chemické přípravky pro medicínu a veterinární medicínu, zejména léky a komponenty pro jejich výrobu, výrobky potravinářské pouze pro léčebné účely, dietetické, zejména výrobky potravinářské pro zvláštní výživu k léčebným účelům, vitamínové a minerální přípravky ve formě prášků, tablet, popř. jiné lékové formě podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

První namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 4306841 ve znění „NORMA“ s právem přednosti ode dne 24. 2. 2005 (rovněž pro Českou republiku), byla zapsána do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), (dále jen „OHIM“), dne 28. 7. 2008 pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná slovní mezinárodní ochranná známka č. 581264 ve znění „NORMA“ byla zapsána u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví, (dále jen „WIPO“), dne 23. 12. 1991 a vyznačena pro území České republiky pro výrobky zařazené do třídy 3: bělicí prostředky a jiné prací prostředky, čistící, leštící, odmašťovací a brusné prostředky, mýdla, parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody, prostředky k čištění zubů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná slovní mezinárodní ochranná známka č. 805005 ve znění „NORMA“ byla zapsána u WIPO dne 22. 11. 2002 s prioritou ode dne 22. 5. 2002 a vyznačena pro území České republiky pro výrobky zařazené do třídy 3: bělicí prostředky a jiné prací prostředky, čistící, leštící, odmašťovací a brusné prostředky, mýdla, parfumerie, éterické oleje, kosmetika, toaletní přípravky spadající do této třídy, vlasové vody, přípravky pro mytí vlasů, péči o vlasy a zkrášlování vlasů, osobní deodoranty, prostředky k čištění zubů; do třídy 5: dietetické látky k léčebnému použití a/nebo pro děti a nemocné (včetně dietních potravin), dietní potraviny k léčebnému využití, obzvláště dietní pečivo, cukroviny, konzervované a mražené ovoce, zavařeniny, čokoláda, cukrovinky a bonbony, sladidla, doplňky výživy k lékařskému použití, zvláště přípravky pro doplnění denní dávky základních složek výživy, zvláště vitamíny, vitamínové přípravky, minerální soli, mastné kyseliny a pivovarské kvasinky, vlákniny, rovněž ve formě pastilek, emulsí, kapslí, dražé, prášku, granulí, tablet, tyčinek a vláken, léky, farmaceutické výrobky a hygienické výrobky pro medicínu, potrava pro kojence, náplasti, obvazový materiál, dezinfekční látky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Čtvrtá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 213769 ve znění „NORMA“ s právem přednosti ode dne 1. 4. 1996 byla zapsána do rejstříku ochranných známek vedeného OHIM dne 19. 6. 2002 (s právem přednosti pro Českou republiku od 1. 5. 2004), pro výrobky zařazené do třídy 3: bělicí prostředky a jiné prací prostředky, čistící, leštící, odmašťovací a brusné prostředky, mýdla, parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody, přípravky pro mytí vlasů, péči o vlasy a zkrášlování vlasů, osobní deodoranty, prostředky k čištění zubů; do třídy 5: kojenecká strava, náplasti, obvazový materiál, deodorační pokojové spreje, prostředky pro dámskou hygienu, zvláště hygienické ubrousky, hygienické vložky, tampony, menstruační vložky dezinfekční látky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Pátá namítaná slovní mezinárodní ochranná známka č. 886089 ve znění „NORMAT“ byla zapsána u WIPO dne 4. 4. 2006 a vyznačena pro území České republiky pro výrobky zařazené do třídy 3: bělicí prostředky a jiné prací prostředky, prostředky pro namáčení, praní a rozjasňování prádla, barviva pro praní a bělení, škrob, prostředky pro ztužení prádla, čistící, lešticí, odmašťovací a brusné prostředky, leštidla, brusný papír, plátno na leštění, odmašťovací prostředky a odstraňovače skvrn, přípravky na nádobí, přípravky pro usnadnění žehlení, deodorační spreje pro osvěžení vzduchu, mýdla, parfumerie, parfémované výrobky, včetně parfému, tekutých voňavek a osvěžovačů a výrobků pro použití jako osobní deodoranty, esenciální oleje, kosmetika, včetně mastku, výrobky, ne pro léčebné užití, pro ošetření kůže, ochranné prostředky proti slunečnímu záření, ne léčebné, a kosmetické přípravky pro opalování, samoopalovací přípravky, přípravky pro mytí, ošetřování a barvení vlasů a pro epilaci, prostředky k čištění zubů a ústní vody, obvazový materiál pro kosmetické užití podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalobce podal proti zápisu námitky podle § 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, s tím, že zápisem přihlašovaného označení dojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího, neboť přihlašované označení požaduje ochranu pro shodné nebo podobné výrobky ve třídách 3 a 5 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Nicméně správní orgán prvního stupně jeho námitky zamítnul jako nedůvodné. Následně dne 7. 10. 2010 zamítl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozklad žalobce proti tomuto rozhodnutí.

Žalovaný porovnával všechny seznamy výrobků a uvedl, že výrobky přihlašované napadeným označením ve třídě 3 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb jsou podobné nebo shodné s výrobky, pro které jsou zapsány v téže třídě všechny zmiňované namítané ochranné známky.

Co se týče výrobků přihlašovaných napadeným označením ve třídě 5 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, žalovaný rovněž konstatoval, že jsou podobné nebo shodné s výrobky, pro které jsou zapsány v téže třídě všechny zmiňované namítané ochranné známky.

Pokud jde o pátou namítanou slovní mezinárodní ochrannou známku č. 886089 ve znění „NORMAT“ byla zapsána pouze pro výrobky zařazené do třídy 3 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, žalovaný konstatoval, že jsou shodné nebo podobné s výrobky přihlašovanými napadeným označením v téže třídě.

Žalovaný se dále zabýval podobností napadeného označení a namítaných ochranných známek, dle standardních kritérií tímto způsobem:

Z hlediska vizuálního je zřejmé, že porovnávaná označení jsou založena na stejném slovním kmeni „NORMA“, přičemž napadené označení „NORMATYL“ má k tomuto kmeni

připojenou koncovku „TYL“ a pátá namítaná ochranná známka koncovku „T“. Napadené označení se tedy liší délkou a koncovkou „TYL“, resp. „YL“. „Běžný spotřebitel dle žalovaného napadené označení a namítané ochranné známky vizuálně rozliší. Z vlastního šetření žalovaného vyplývá, že v rejstříku ochranných známek je zapsáno velké množství ochranných známek tvořených slovem „NORMA“ různých majitelů, zapsaných ve třídách 3 a 5 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Porovnávaná označení jsou jednoslovná a v takovém případě upoutají i menší rozdíly mezi nimi pozornost spotřebitele, který na ně soustředí veškerou svou bedlivost. Žalovaný potom toto své hodnocení uzavřel s tím, že napadené označení a namítané ochranné známky nejsou z vizuálního hlediska shodné ani podobné.

Pokud jde o fonetické hledisko, podle žalovaného běžný spotřebitel vnímá fonetické hledisko dosti citlivě, patrně zaznamenává odlišný počet slabik porovnávaných označení. Podle názoru žalovaného bude napadené označení „NORMATYL“ bude vyslovováno a důrazem na první a zejména třetí slabiku, a proto bude fonetický vjem zcela jiný než u namítaných ochranných známek „NORMA“, resp. „NORMAT“. Porovnávaná označení si tedy nejsou podobná ani z hlediska fonetického.

Pokud jde o hledisko sémantické, žalovaný konstatoval, že slovní prvek „NORMAT“ stejně jako „NORMATYL“ jsou označeními fantazijními. Slovní prvek „NORMA“ lze spojovat se všeobecně závazným pravidlem, předpisem apod. Porovnávaná označení jsou si tedy do jisté míry významově podobná.

Pokud jde o celkový dojem, žalovaný zdůraznil, že pro posouzení zaměnitelnosti je rozhodné především hledisko vizuální a fonetické, neboť význam sémantického hlediska je do značné míry oslaben nízkou distinktivitou slovního kmene „NORMA“. Znovu připomenul velké množství zápisů ochranných známek ve znění „NORMA“ nebo odvozenin tohoto slova, což působí následně nemalé rozmělnění rozlišovací způsobilosti označení založených na tomto slovním základě.

Žalovaný dospěl k závěru, že napadené označení není způsobilé vyvolat u spotřebitelské veřejnosti nebezpečí nebo asociaci záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí s tím, že zjištění skutkového stavu, především z hlediska fonetického a vizuálního, je neúplné, nesprávné, a tudíž nezákonné. Dovolával se stávající rozhodovací praxe žalovaného, která v obdobných případech měla být odlišná. Dále odkazoval na ustálenou rozhodovací praxi jak samotného žalovaného, tak i OHIM.

Žalobce dále namítal dlouhodobou známost a goodwill svého podniku a ochranných známek NORMA.

Žalovaný správní orgán ve svých vyjádřeních ze dne 2. 3. 2011 a 27. 4. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 7. 10. 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 je důvodná.

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.

Přezkum správních rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v plné jurisdikci je v souladu se soudním řádem správním. Posouzení zaměnitelnosti může být jen obtížně věcí správního uvážení. To je zřejmé již jen ze znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle něhož se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Zákon jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmito pojmy je pak otázkou výkladu práva a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem volného správního uvážení. Ve vztahu ke zjištěnému skutkovému stavu je pak třeba podotknout, že z hlediska právního rámce je podstatná možná zaměnitelnost, nikoliv to, zda k záměně skutečně dochází. 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, *Ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.* Přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES, *Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti či*

podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Obdobné čl. 5 odst. 1 písm. b) obou směrnic (viz blíže usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2011-103).

Podle nálezu Ústavního soudu V. ÚS 2170/08 judikatura nemůže být bez vývoje a není vyloučeno, aby (a to i při nezměněné právní úpravě) byla nejen doplňována o nové interpretační závěry, ale i měněna. Každá změna rozhodovací soudní praxe, zvláště jde-li o praxi nejvyšší soudní instance povoláné i k sjednocování judikatury nižších soudů, je ovšem jevem ve své podstatě nežádoucím, neboť takovouto změnou zjevně je narušen jeden z principů demokratického právního státu, a to princip předvídatelnosti soudního rozhodování. To je prioritním důvodem, proč platná právní úprava předepisuje pro soudy nejvyšších instancí i pro Ústavní soud zvláštní a závazná pravidla přijímání rozhodnutí v situacích, kdy jimi má být jejich dosavadní judikatura překonána. Dokonce, i kdyby takovéto procedury nebyly pro uvedené případy pozitivním právem zakotveny, nic by to neměnilo na povinnosti soudů přistupovat ke změně judikatury nejen opatrně a zdrženlivě (tj. výlučně v nezbytných případech opodstatňujících překročení principu předvídatelnosti), ale též s důkladným odůvodněním takového postupu; jeho součástí nezbytně by mělo být přesvědčivé vysvětlení toho, proč, vzdor očekávání respektu k dosavadní rozhodovací praxi, bylo rozhodnuto jinak.

V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu byl tedy žalovaný povinen posoudit zaměnitelnost přihlášeného označení s namítanými ochrannými známkami s dřívějším právem přednosti na základě skutkových zjištění učiněných v průběhu řízení komplexně, ze všech, v tom kterém případě rozhodných hledisek. Pokud jde o prioritu je nesporné, že je rozhodující datum přihlášení ochranné známky, nikoliv až zápis do rejstříku ochranných známek, jak se snažil spekulovat žalovaný v napadeném rozhodnutí.

Městský soud v Praze shledal v napadeném rozhodnutí nedostatečné odůvodnění skutkových tvrzení, o která opřel žalovaný své hodnocení, vizuální a fonetické, a přisvědčit námitkám žalobce, že zjištění skutkového stavu, především z hlediska fonetického a vizuálního, je neúplné, nesprávné, a tudíž nezákonné.

Žalovaný vycházel z teze, že existuje velké množství ochranných známek obsahujících slovo „NORMA“ a to má mít vliv na rozlišovací způsobilost namítaných ochranných známek, a že tyto ochranné známky patří namítajícímu a jiným subjektům. Toto své tvrzení však žalovaný nijak neodůvodnil a nedoložil. Žalovaný se zřejmě domníval, že jeho tvrzení je axiom, tedy tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje. Ovšem takový postup je v rozporu se základními zásadami správního řádu. Žalovaný nevěnoval dostatečnou pozornost ověření informace uvedené na str. 16 napadeného rozhodnutí, přičemž tuto obecnou informaci bylo nutno dále kvantifikovat, konkretizovat a analyzovat.

Napadené rozhodnutí obsahuje další nedoložené tvrzení, spekulace, které nemohou být podkladem pro další zkoumání žalovaného, a to především tvrzení týkající se vizuálního hlediska o tom, že porovnáváná označení jsou jednoslovná a v takovém případě mají upoutat i menší rozdíly mezi nimi pozornost spotřebitele, který na ně soustředí veškerou svou bedlivost. Žalovaný spekoval i v případě fonetického hlediska, když tvrdil, že běžný spotřebitel vnímá fonetické hledisko dosti citlivě, patrně zaznamenává odlišný počet slabik porovnávaných označení, a z toho potom dovodil neexistenci podobnosti.

Pokud jde o hledisko fonetické, považuje Městský soud v Praze upozornit na rozsudek SDEU ve věci C-191/11 P Yorma's AG v. OHIM, za účasti: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, který obsahuje podrobný návod, jakým způsobem postupovat při vyhodnocování tohoto hlediska. V tomto rozsudku potvrdil správnost hodnocení fonetického hlediska provedeného Tribunálem. V rozsudku se *expressis verbis* uvedl, že namítaná ochranná známka Norma reprodukuje optický dojem, a že fonetický rozdíl mezi oběma počátečními písmeny "N" a "Y" slov "Norma" a "Yorma's" je méně důležitý než fonetická shoda písmen "O", "R", "M", "A", které obsahují obě ochranné známky. Navíc se písmeno "Y", nacházející se na pozadí přihlašované ochranné známky, údajně nevyslovuje. Ani "S" s apostrofem se nebude nezbytně vyslovovat. Ale i v případě vyslovování by to podle navrhovatelky nestačilo k neutralizování fonetické podobnosti vyvolané společnou částí slova "orma".

V inkriminované věci je nesporné, že závěry SDEU lze zcela vztáhnout i na inkriminované věci, kdy jsou porovnávání označení namítané ochranné známky Společenství „NORMA“, resp. Mezinárodní ochranné známky „NORMAT“ a přihlašovaného označení „NORMATYL“, a to především na fonetickou shodu písmen „N“, „O“, „R“, „M“, „A“, „T“, která obsahují obě označení. Porovnávaná označení tedy obsahují šest identických písmen, která jsou zobrazena ve formě obvyklého tištěného písmena, a proto nelze vyloučit, že si je průměrný spotřebitel může zaměnit.

Pokud jde o porovnání výrobků zapsaných pro namítané ochranné známky, žalovaný uvedl, že výrobky přihlašované napadeným označením ve třídě 3 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb jsou podobné nebo shodné s výrobky, pro které jsou zapsány v téže třídě všechny zmiňované namítané ochranné známky. Nicméně žádné závěry z této skutečnosti, které by byly v souladu s ustálenou judikaturou především Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), nevyvodil.

Obdobným nedostatečným způsobem postupoval žalovaný i v případě výrobků přihlašovaných napadeným označením ve třídě 5 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, když rovněž konstatoval, že jsou podobné nebo shodné s výrobky, pro které jsou zapsány v téže třídě všechny zmiňované namítané ochranné známky, sice s výjimkou páté namítané slovní mezinárodní ochranné známky č. 886089 ve znění „NORMAT“, jež byla zapsána pouze pro výrobky zařazené do třídy 3 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

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 uvedené 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 nesporně jedná o podobná označení „NORMA“, resp. „NORMAT“ a „NORMA“, 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 (slovní ochranné známky UNIWEB a UniCredit Wealth Management – námitky majitelky národních slovních ochranných známek UNIFONDS a UNIRAK, jakož i národní obrazové ochranné známky UNIZINS), v němž mj. uvedl:

Existence nebezpečí záměny u veřejnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství musí být posuzována celkově s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Třebaže posouzení těchto faktorů představuje skutkovou otázku, která nepodléhá přezkumu Soudním dvorem, opomenutí zohlednit všechny tyto faktory naopak zakládá nesprávné právní posouzení a jako takové může být uplatněno před Soudním dvorem v rámci kasačního opravného prostředku. Stejně je tomu i co se týče výtky, podle níž Tribunál zkreslil analýzu provedenou odvolacím senátem, jelikož zkreslení obsahu aktu rovněž představuje nesprávné právní posouzení. (viz body 45–46)

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 3, resp. i do třídy 5 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených, představuje to 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. b) soudního řádu správního zrušil proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, vyžaduje zásadní doplnění, 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. Dále potom jeden úkon podle nové právní úpravy od 1. 1. 2013, tj. účast při jednání a 3.100 Kč a 1x režijní paušál a 300 Kč, tedy celkem 11.922 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 27. srpna 2013

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová