



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, 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-464465/40415/2009/ÚPV ze dne 22. 3. 2010,

**T a k t o:**

**I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 3. 2010 č. j. O - 455850/70926/2008/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**

**II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.9220 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 21. 5. 2010 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-464465/40415/2009/ÚPV ze dne 22. 3. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1. 7. 2009 o zamítnutí námitek podaných proti zápisu slovního označení „Korma“, zn. sp. O-461165, do rejstříku ochranných známek, jehož přihlašovatelem je R. H., bytem B., K. 240/19.

Slovní označení „Korma“ zn. sp. O-461165 bylo přihlášeno s právem přednosti ode dne 30. 7. 2008 a zveřejněno dne 8. 10. 2008 pro výrobky ve třídě 21: korbele, pivo (žejdlíky na-), sklenice na pití; ve třídě 25: čepice se štítkem, trička; ve třídě 32: pivo, nápoje na bázi medu (nealkoholické), nealkoholické nápoje podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

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 ve třídě 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.

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 21, 25 a 32 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Nicméně správní orgán prvního stupně jeho námitky zamítnul jako nedůvodné. Následně dne 22. 3. 2010 zamítl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozklad žalobce proti tomuto rozhodnutí.

Žalovaný porovnával napadené označení s namítanou ochrannou známkou a dospěl k závěru, že přihlašované označení „Korma“ není ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách foneticky, vizuálně a významově podobné namítané ochranné známce Společenství ve znění „NORMA“. Dospěl totiž k závěru, že obě označení jsou sice tvořena shodným počtem písmen, obě jsou dvojslabičná a pouze jejich druhá slabika „-ma“ je shodná. Liší se tedy v první slabice „Kor-“, a „NOR-“. Pokud jde o jednotlivá kritéria uvedl:

Z fonetického hlediska zaujme spotřebitele první část porovnávaných označení „Kor-“, a „NOR-“, přičemž obě první hlásky „K“ a „N“ jsou znělé, takže jejich záměna ve výslovnosti je vyloučena, a proto je vyloučena i ve výslovnosti celých porovnávaných slovních prvků.

Z hlediska vizuálního průměrný spotřebitel bude vnímat tvarovou odlišnost počátečních písmen „K“ a „N“ a prvních slabik „Kor-“, a „NOR-“, takže tyto slovní prvky jako celek vizuálně nezmění. Existence shodných hlásek na dalších pozicích není rozhodná.

Pokud jde o hledisko sémantické, žalovaný konstatoval, že slovní prvek „Korma“ může mít mnoho významu, avšak spotřebitelé jej budou považovat za fantazijní. Slovní prvek „NORMA“ lze spojovat se všeobecně závazným pravidlem, předpisem apod. Porovnávaná označení se tedy nejsou ani významově podobná.

Pokud jde o shodnost nebo podobnost přihlašovaných nebo zapsaných výrobků, byla sice shledána ve třídách 21, 25 a 32 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a

služeb. Nicméně současně žalovaný dospěl k závěru, že neexistuje na straně veřejnosti pravděpodobnost 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 judikaturu Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věcech C-251/95 *Sabel*, C-39/97 *Canon* a C-342/97 *LLoyd Schuhfabrik*.

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

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 21. 12. 2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 22. 3. 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 nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.*

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu Boh. A 6439/27 u každého přihlašovaného označení je žalovaný povinen posoudit zaměnitelnost přihlášeného označení s ochrannou známkou, či s přihlášeným označením s dřívějším právem přednosti na základě skutkových zjištění učiněných v průběhu řízení komplexně, ze všech, v tom kterém případě rozhodných hledisek.

Přezkum správních rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v plné jurisdikci je v souladu se soudním řádem správním. Posouzení zaměnitelnosti může být jen obtížně věcí

správného 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).

Pokud žalobce nesouhlasil se závěry žalobou napadeného rozhodnutí, musel Městský soud v Praze těmito námitkám přisvědčit. Žalovaný v inkriminované věci nepostupoval v souladu s ustálenou judikaturou SDEU a nezohlednil ani 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 národního ustanovení § 7 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“ a „Korma“, jak vyplývá z níže citované judikatury SDEU, a

proto žalovaný správní orgán měl na podobnost výrobků a služeb a pravděpodobnost záměny pohlížet mnohem přísněji.

Vzhledem k tomu, že pouze SDEU má podle čl. 267 Lisabonské smlouvy, (bývalý čl. 234 Smlouvy o ES), má pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách hýkajících se výkladu Smluv, platnosti a výkladu aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie, cítil se být Městský soud v Praze vázán výkladem čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který provedl SDEU ve věci C-191/11 P Yorma's AG v. OHIM, za účasti: Norma Lebensmittelfilialbetriebe GmbH & Co. KG.

*Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.*

Ve věci C-191/11 P Yorma's AG se SDEU zabýval přihláškou ochranné známky Společenství ve znění (YORMA'S) na základě kasační stížnosti proti rozsudku Tribunálu ve věci T 213/09 Yorma's v. OHIM — Norma Lebensmittelfilialbetriebe (YORMA'S), kterým Tribunál zamítl žalobu na zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. února 2010, zamítajícího přihlášku obrazového označení se slovním prvkem "yorma's" jako ochranné známky Společenství pro určité služby zařazené do tříd 35 a 42 a vyhovujícího námitkám majitelky starší slovní ochranné známky Společenství "NORMA". Tribunál svým rozsudkem potvrdil rozhodnutí odvolacího senátu, podle něhož existuje nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou Společenství "NORMA".

SDEU ve svém rozhodnutí jednoznačně přisvědčil závěrům Tribunálu a neshledal porušení čl. 8 písm. b) nařízení č. 40/94. Tribunál dospěl k závěru, že existuje určitá podobnost mezi dotčenými službami — ubytovávání hostů na jedné straně a pronajímání domů na straně druhé.

Tribunál odmítl neutralizaci zjevně pojmově neexistující podobnosti obou ochranných známek. Dospěl k závěru, že neexistuje pojmová podobnost, vyvodil však, že existuje podobnost jako taková ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Tribunál konstatoval, že odvolací senát OHIM správně zastával názor, že uvedený slovní prvek v daném případě dominuje, a to bez ohledu na barevné zvýraznění písmena "Y" na třech řádcích, které připomínají notovou osnovu, a že barva zvolená pro písmeno "Y" je podstatně silnější a výraznější než barva slova "Yorma's".

Tribunál dále 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“ a přihlašovaného označení „Korma“, a to především na fonetickou shodu písmen "O", "R", "M", "A", která obsahují obě označení. Obě počáteční písmena „N“ a „K“ jsou zobrazena ve formě obvyklého tištěného písmena, skládají se z úseček a diagonál, a proto nelze vyloučit, že si je průměrný spotřebitel může zaměnit.

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, je v rozporu se spisy, 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](http://www.nssoud.cz).**

**V Praze dne 27. srpna 2013**

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

**za správnost vyhotovení:  
Simona Štěpinová**