



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: **AAA radiotaxi s.r.o., IČ: 649 44 484**, se sídlem Praha 6, Wuchterlova 7, zastoupen Mgr. Matějem Sedláčkem, patentovým zástupcem, se sídlem Praha 4, Ke Kateřinkám 1393, 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-464831/70645/2009/ÚPV ze dne 15. 10. 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 n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 20. 12. 2010 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-464831/70645/2009/ÚPV ze dne 15. 10. 2010, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3. 12. 2009 o zamítnutí námitek podaných proti zápisu zveřejněného označení „AAA Club – Escort Praha“, zn. sp. O-464831, jehož přihlašovatelem je KING's agency s.r.o., se sídlem Praha 5, Holečkova 177, do rejstříku ochranných známek.

Žalobce podal námitky proti zápisu přihlašovaného slovního označení ve znění „AAA Club – Escort Praha“ do rejstříku ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. a), b) 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.

Přihlašované slovní označení zn. sp. O-464831 ve znění „AAA Club – Escort Praha“, bylo přihlášeno s právem přednosti ode dne 31. 12. 2008 a zveřejněno dne 4. 3. 2009 pro výrobky a služby zařazené do třídy 43: restaurační a ubytovací služby, rezervace stravování a ubytování, rezervace přechodného ubytování; do třídy 45: společenské a erotické služby, zajišťování doprovodu pro společenské a kulturní akce, organizování seznamovacích akcí, organizování nočního podniku podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

První namítaná kombinovaná ochranná známka č. 173629 „AAA“ s právem přednosti ode dne 29. 10. 1991 byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 23. 9. 1993 pro výrobky a služby zařazené do třídy 9: spojová radiokomunikační služba a telekomunikační technika; do třídy 35: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, zprostředkování reklamy pro vozy TAXI řízené radiodispečinkem A a AAA, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; do třídy 39: zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy, taxislužba, radiodispečink pro vozy TAXI, smluvní automobilová doprava podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná slovní ochranná známka č. 223137 ve znění „AAA“ s právem přednosti ode dne 21. 4. 1998 byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 23. 3. 2000 pro výrobky a služby zařazené do třídy 9: spojová radiokomunikační služba a telekomunikační technika; do třídy 12: dopravní prostředky; do třídy 35: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, s výjimkou provozování autobazaru či jiného způsobu zprostředkování obchodu s ojetými vozidly, propagační a reklamní služby; do třídy 39: taxislužba, automobilová doprava, radiodispečink, zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy, pomocné služby v silniční dopravě, podávání informací o sjízdnosti a průjezdnosti silnic, dálnic a městské silniční sítě podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 223137 „AAA“ s právem přednosti ode dne 18. 12. 2006 byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 21. 5. 2007 pro výrobky a služby zařazené do třídy 9: spojová radiokomunikační služba a telekomunikační technika; do třídy 12: dopravní prostředky; do třídy 39: taxislužba, automobilová doprava, radiodispečink, zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy, pomocné služby v silniční dopravě, patřící do této třídy (poskytování informací pomocí radiotaxi, informační servis pro řidiče v autodoprově, poskytování informací o dopravních nehodách), podávání informací o sjízdnosti a průjezdnosti silnic, dálnic a městské silniční sítě podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Čtvrtá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 309903 „AAA“ s právem přednosti ode dne 7. 1. 2009 byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 13. 1. 2010 pro výrobky a služby zařazené do třídy 1: chemické výrobky určené pro průmysl, vědu, zemědělství, zahradnictví a lesnictví, chemické látky pro konzervování potravin, lepidla pro průmyslové účely, tríslicí materiály, hasicí přístroje, lepidla pro průmysl; do třídy 4: průmyslové oleje a tuky, mazadla, paliva včetně benzínu pro motory a osvětlovací látky, svíčky a knoty; do třídy

8: nářadí a nástroje s ručním pohonem; do třídy 9: spojová radiokomunikační a telekomunikační technika; do třídy 12: balóny na dopravu, letadla; do třídy 13: střelné zbraně, střelivo, výbušniny, ohňostroje; do tříd 14: vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek, klenoty, bižuterie, drahokamy, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje; do třídy 15: hudební nástroje; do třídy 17: izolační materiály, izolační nátěry, pásy na izolaci, materiály na těsnění, těsnění dveří nebo oken, těsnící tmely, ucpávací materiály, polotovary z plastických hmot, výrobky z gumy, kaučuku, azbestu, slídy; do třídy 18: kůže, imitace kůže a výrobky z těchto materiálů, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky, hole; do třídy 19: stavební materiály nekovové, asphalt, stavební konstrukce nekovové; do třídy 20: nábytek, zrcadla; do třídy 21: sklo, porcelán, keramika, nádob; do třídy 22: lana, provazy, stany, sítě, plachty, pytle; do třídy 23: vlákna pro textilní účely; do třídy 24: textilní výrobky a tkaniny, ubrusy, ručníky, pokrývky; do třídy 26: galanterie, krajky, stuhy, umělé květiny, výšivky; do třídy 27: koberce, rohožky, rohože, linoleum, tapety; do třídy 28: hry, hračky, potřeby pro sport, vánoční ozdoby; do třídy 29: maso a masné výrobky, jako masové krémy, pomazánky na chleba, masité přesnídávky a rámci této třídy, ryby, drůbež, zvěřina, paštiky, ovoce, houby a zelenina konzervované, sušené a zavařené, šťáva rajčatová na vaření, konzervovaná hotová jídla, spadající do této třídy, konzervy masové a rybí, želé, kompoty, oleje a tuky jedlé, přesnídávky, ovocné dřeně, marmelády, džemy, ovocná povidla, ovocné pomazánky; do třídy 30: hořčice, ocet, kečup a kečupové omáčky, chuťové a pikantní omáčky, majonézy, omáčky v prášku, koření a kořenící směsi, sůl, sůl pro konzervování potravin; do třídy 31: výrobky zemědělské, zahradnické a lesní, ovoce čerstvé, ovocné stromy; do třídy 32: nealkoholické nápoje, pivo, šťávy, sirupy; do třídy 39: radiodispečink pro dopravu, taxislužba, lety a doprava balónem a letadly, podávání informací o sjízdnosti a průjezdnosti silnic, dálnic a městské silniční sítě; do třídy 45: právní služby, bezpečnostní služby pro ochranu majetku a jednotlivců, osobní a sociální služby poskytované pro ochranu majetku a jednotlivců podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Návrh podaný žalobcem podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), b) zákona o ochranných známkách byl zamítnut rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3. 12. 2009. Žalobce napadl toto rozhodnutí rozkladem, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 10. 2010 s tím, že zamítnutí námitek proti zápisu uvedeného přihlašovaného označení potvrzuje.

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí mj. uvedl, že používání slovního prvku „AAA“, který tvoří všechny namítané ochranné známky, není příznačné pouze pro namítajícího, ale tento slovní prvek je často používán různými podnikatelskými subjekty jako součást obchodních firem nebo ochranných známek. Označení začínající trojicí písmen „A“ jsou totiž umístěna na předních pozicích telefonních seznamů či jiných seznamů nebo katalogů, shromažďujících data o různých obchodních subjektech. Taková označení jsou pak mnohdy běžnými spotřebiteli upřednostňována, protože ti velmi často využijí nabídky výrobků nebo služeb těch poskytovatelů, na které při projevení zájmu o konkrétní výrobek či službu narazí nejdříve. Z tohoto pohledu je nutno říci, že slovní prvek „AAA“ není nikterak výrazně distinktivní a ojedinělý. Avšak i přes sníženou rozlišovací způsobilost slovního prvku „AAA“ žalovaný konstatoval, že je nutno tento slovní prvek považovat v případě porovnávání označení za dominantní, protože je jediným prvkem namítaných ochranných známek, a přihlašované označení obsahuje kromě tohoto slovního prvku již pouze slovní prvky „Club – Escort Praha“, které jsou však vzhledem k přihlašovaným službám popisného charakteru, tedy nedistinktivní.

Žalovaný uvedl, že přihlašované označení je s namítanými ochrannými známkami podobné, avšak zároveň přihlašované služby nebyly shledány shodnými ani podobnými s výrobky a službami chráněnými namítanými ochrannými známkami, a tudíž dospěl k závěru, že neexistuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny dotčených označení. Ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách by zápisem napadeného označení nedošlo k zásahu do starších práv namítajícího chráněných právními předpisy.

Pokud jde o námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, žalovaný tedy dospěl k závěru, ochranná známka s dobrým jménem musí získat známost mezi spotřebiteli výrobků a služeb, jichž se týká. Namítající k prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek předložil celou řadu dokladů, především se jednalo o kopie časopisu „INTAXI, Váš průvodce Prahou“, kopie z internetových stránek a novinových článků týkajících se taxislužby v Praze, jakož i kopie dvou znaleckých posudků ze dne 28. 11. 2008 a 12. 12. 2008. Žalovaný konstatoval, že namítané ochranné známky získaly dobré jméno před podáním napadené ochranné známky, a to ve vztahu k provozování automobilových služeb, zejména v taxislužbě.

Přihlašované označení však nemůže těžit z rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek a jejich dobrého jména nebo jim být na újmu, neboť přihlašované služby se týkají odlišného segmentu trhu a nemohou se tak setkat bezprostředně se službami poskytovanými namítajícím. Tento svůj závěr opřel žalovaný o rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a design), (dále jen „OHIM“), č. j. R 0404/2004-4 a dále o rozhodnutí OHIM č. j. R 802/1999, podle nichž je třeba předložit alespoň argumenty vedoucí k dostatečnému závěru o tom, že spojení, které ochranná známka namítajícího ve vztahu k výrobkům nebo službám vyvolává, bude oslabeno, jestliže dojde k zápisu shodné nebo podobné ochranné známky a jejímu užívání pro nepodobné výrobky nebo služby.

Žalovaný přisvědčil námitce přihlašovatele, že dobré jméno namítaných ochranných známek nemůže být užíváním přihlašovaného označení dotčeno, že namítající sám uveřejňuje ve svém časopise „INTAXI, Váš průvodce Prahou“ reklamy na noční podniky nejružnějšího charakteru, avšak z těchto inzerátů nelze dovodit, že by nabízené služby jakkoli souvisely s činností namítajícího.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti s tím, že byla nesprávně posouzena otázka podobnosti výrobků a služeb, jakož i otázka těžení z dobrého jména.

Namítal, že porovnávaná označení obsahují dominantní prvek „AAA“ a jsou si tak z hlediska vizuálního i z hlediska fonetického podobná, že však žalovaný zcela chybně interpretoval význam slova escort v přihlašovaném označení.

Žalobce namítal, že žalovaného chybně interpretoval § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, a že přihlašované označení obsahuje služby chráněné pro žalobce přímo ve svém názvu. Tuto skutečnost žalovaný při posuzování možného těžení z dobrého jména nebo naopak možnosti újmy ochranných známek s dobrým jménem pominul posoudit.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 27. 5. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 15. 10. 2010.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 27. 6. 2013, při němž účastníci řízení, resp. jejich zástupci, 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.

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 vlastníkem 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 čj. 5 As 37/2011-111 i druhové označení v případech, kdy jeho druhový význam není z hlediska vnímání průměrného spotřebitele příliš známý a kdy je naopak tradičně užíváno jako součást ochranných známek pro výrobky či služby konkrétního vlastníka s dlouhodobě významným postavením na daném trhu, může posilovat spojení, které se na straně veřejnosti vytvořilo mezi těmito konkrétními výrobky nebo službami a pro ně užívanými ochrannými známkami. Ani v těchto případech nemůže vlastník takových starších ochranných známek bránit jiným subjektům, aby si pro danou kategorii výrobků nebo služeb přihlašovaly jako ochranné známky označení obsahující tento druhový výraz, může však i v rámci námitkového řízení požadovat, aby tato přihlašovaná označení byla svým provedením natolik odlišná, aby se ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, vyloučila pravděpodobnost záměny s ochrannými známkami tohoto vlastníka.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 4 As 90/2006-123 zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách]. Nepříčí se principům známkoprávní ochrany samo o sobě, dospěje-li správní orgán k závěru o různém stupni rozlišovací způsobilosti ochranných známek; rozlišovací způsobilost ochranných známek nelze paušálně považovat za identickou.

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.

Městský soud v Praze se tedy v první řadě zabýval důvodností námitky žalobce, a to námitkou uplatněnou podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a dospěl k závěru, že není důvodná, neboť žalovaný posoudil správně námitky uplatněné ve smyslu tohoto ustanovení, podle něhož se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek podaných 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.

Žalovaný ve svém rozhodnutí neodkazoval sice výslovně na ustálenou judikaturu SDEU, již byl při svém rozhodování vázán. Nicméně provedl posouzení existence nebezpečí záměny výrobků nebo služeb, které se týkalo vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, včetně celkového dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Žalovaný správní orgán při svém rozhodování se držel interpretačních pomůcek stanovených ustálenou citovanou judikaturou SDEU, byť na ně výslovně neodkazoval, a proto se nedopustil nesprávného právního posouzení. Svě posouzení podobnosti přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek založil nejen na obecných úvahách, nýbrž provedl i analýzu všech relevantních skutečností projednávané věci, čímž zohlednil požadavek celkového posouzení nebezpečí záměny s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávané věci a na základě celkového dojmu, jímž působí přihlašované označení a namítaná ochranné známky.

Pokud žalobce namítal chybné posouzení žalovaného o neexistenci možnosti záměny, musel soud jeho námitku odmítnout jako nedůvodnou. Žalovaný v správním řízení postupoval v souladu s postuláty stanovenými ustálenou judikaturou, ve svém rozhodnutí se řádně vypořádal se všemi kritérii pravděpodobnosti záměny ochranných známek, resp. napadeného označení a namítané ochranné známky. Přihlašované označení i namítaná ochranná známka byly žalovaným posuzovány na základě stanovených kritérií z hlediska průměrného spotřebitele a nebyla konstatována jejich zaměnitelnost.

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 ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, ohledně otázky, zda má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost.

Z žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný posuzoval, zda existuje nebezpečí záměny ochranných známek z pohledu průměrného spotřebitele. Jím se rozumí zejména současný nebo potenciální spotřebitel 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.

Ochranná známka může na straně veřejnosti vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže je natolik podobná jiné ochranné známce, že může spotřebitele uvést v omyl co do původu takto označovaných shodných nebo podobných výrobků nebo služeb. Podle názoru soud neexistuje z pohledu průměrného spotřebitele nebezpečí záměny, a proto bylo nutno tuto žalobní námitku odmítnout jako nedůvodnou.

Pokud žalobce namítal nesprávné posouzení pravděpodobnost záměny předmětných označení na straně veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, musel soud jeho námitku odmítnout. Napadené označení je sice podobné s namítanými ochrannými známkami, když všechna označení obsahují dominantní prvek „AAA“, nicméně používání slovního prvku „AAA“, který tvoří všechny namítané ochranné známky, není příznačné pouze pro namítajícího, ale tento slovní prvek je často používán různými podnikatelskými subjekty jako součást obchodních firem nebo ochranných známek. Označení začínající trojicí písmen „A“ jsou totiž umístěna na předních pozicích telefonních seznamů či jiných seznamů nebo katalogů, shromažďujících data o různých obchodních subjektech. Jak správně žalovaný podotknul, taková označení jsou pak mnohdy běžnými spotřebiteli upřednostňována, protože ti velmi často využijí nabídky výrobků nebo služeb těch poskytovatelů, na které při projevení zájmu o konkrétní výrobek či službu narazí nejdříve. Slovní prvek „AAA“ není nikterak výrazně distinktivní a ojedinělý, avšak i přes sníženou rozlišovací způsobilost slovního prvku „AAA“ je nutno tento slovní prvek považovat v případě porovnávání označení za dominantní, protože je jediným prvkem namítaných ochranných známek, a přihlašované označení obsahuje kromě tohoto slovního prvku již pouze slovní prvky „Club – Escort Praha“, které jsou však vzhledem k přihlašovaným službám popisného charakteru, tedy nedistinktivní. Namítané ochranné známky jsou slovní a nemají žádné fantazijní prvky, přičemž takové vlastnosti ochranné známky se totiž významně podílejí na formování její rozlišovací způsobilosti. Namítané ochranné známky je tedy nutno považovat za známky s nižší rozlišovací způsobilostí.

V inkriminované věci nebyla zjištěna shodnost nebo podobnost přihlašovaných služeb podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, když přihlašované slovní označení ve znění „AAA Club – Escort Praha“ bylo přihlášeno pro výrobky a služby zařazené do třídy 43: restaurační a ubytovací služby, rezervace stravování a ubytování, rezervace přechodného ubytování; do třídy 45: společenské a erotické služby, zajišťování doprovodu pro společenské a kulturní akce, organizování seznamovacích akcí, organizování nočního podniku podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Městský soud v Praze musel soud poukázat na kompenzační princip dle rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., podle

něhož se známkoprávní ochranou je pojmově spjato, že různé ochranné známky mají různý stupeň rozlišovací způsobilosti, neboli že míra pravděpodobnosti záměny se u každé z ochranných známek odlišuje a nelze ji paušálně považovat za identickou, v důsledku čehož se nutně různí i úroveň ochrany, které se jednotlivé ochranné známky těší. Celkové posouzení pravděpodobnosti záměny zahrnuje vzájemnou souvislost mezi relevantními faktory a zejména podobnost mezi ochrannými známkami a mezi těmito výrobky nebo službami. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak.

Rozsudek SDEU ve věci C-39/97 Canon byl vydán v rámci řízení o předběžných otázkách k výkladu první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, která harmonizovala národní právní předpisy členských států, týkající se ochranných známek. SDEU se v něm závazně vyjadřoval k tomu, jakým způsobem má být vykládán čl. 4 odst. 1 směrnice, a tím současně i k tomu, jakým způsobem je nutno interpretovat § 7 zákona o ochranných známkách, který směrnicí implementuje. Pokud byl tedy učiněn závěr, že mezi staršími ochrannými známkami a přihlašovaným označením existuje podobnost, bylo povinností správního orgánu zabývat se dále také shodností, resp. podobností služeb, na něž se přihlašované označení a namítané ochranné známky vztahují. Podobnost totiž vždy existuje ve větší či menší míře s tím, že nižší stupeň podobnosti mezi označeními může být vyvážen vyšším stupněm podobnosti mezi chráněnými druhy výrobků či služeb, a naopak. Žalovaný správní orgán postupoval v souladu s ustálenou judikaturou SDEU a Městský soud v Praze neshledal v jeho závěrech pochybení.

Pokud žalobce namítal chybnou interpretaci slova „escort“, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Průměrný spotřebitel se setkává s tímto pojmem v běžném životě. Slovník cizích slov užívá tento pojem ve významu ozbrojený doprovod, doprovod vězňů, zajatců.¹ Prvek „club“ ve spojení s prvkem „escort“ označuje podnik, v němž jsou nabízeny společenské a erotické služby. Soud proto musel přisvědčit závěru žalovaného, že uvedený pojem je vnímán veřejností spíše ve významu „doprovod, průvodce“, ve spojení s prvkem „club“ je znám jako výraz pro noční podniky nabízející společenské a erotické služby.

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,

K úspěšnému uplatnění námitek dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách zapotřebí, aby žalobce doložil, že namítané ochranné známky mají v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací

¹ <http://slovník-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/eskorta>

způsobilosti nebo dobrého jména těchto ochranných známek nebo jim bylo na újmu. Přihlašované slovní označení ve znění „AAA Club – Escort Praha“ bylo přihlášeno pro výrobky a služby zařazené do třídy 43: restaurační a ubytovací služby, rezervace stravování a ubytování, rezervace přechodného ubytování; do třídy 45: společenské a erotické služby, zajišťování doprovodu pro společenské a kulturní akce, organizování seznamovacích akcí, organizování nočního podniku podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Pokud jde o námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, žalovaný tedy dospěl k závěru, ochranná známka s dobrým jménem musí získat známost mezi spotřebiteli výrobků a služeb, jichž se týká. Namítající k prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek předložil celou řadu dokladů, především se jednalo o kopie časopisu „INTAXI, Váš průvodce Prahou“, kopie z internetových stránek a novinových článků týkajících se taxislužby v Praze, jakož i kopie dvou znaleckých posudků ze dne 28. 11. 2008 a 12. 12. 2008. Žalovaný konstatoval, že namítané ochranné známky získaly dobré jméno před podáním napadené ochranné známky, a to ve vztahu k provozování automobilových služeb, zejména v taxislužbě. Nicméně Městský soud v Praze musel přisvědčit závěru žalovaného, že přihlašované označení nemůže těžit z rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek a jejich dobrého jména nebo jim být na újmu, neboť přihlašované služby se týkají odlišného segmentu trhu a nemohou se tak bezprostředně setkat se službami poskytovanými namítajícím.

Podle ustálené judikatury SDEU zásahy, proti kterým zajišťuje čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104/EHS, resp. § 7 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, ochranným známkám s dobrým jménem ochranu, jsou, zaprvé, újma způsobená rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, zadruhé, újma způsobená dobrému jménu této ochranné známky, a zatřetí, protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky. Tyto zásahy, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, kvůli níž dotčená veřejnost vidí mezi těmito dvěma ochrannými známkami souvislost, tedy vytvoří si mezi nimi spojení, i když je nezaměňuje (viz rozsudek SDEU C-375/97 General Motors, bod 23). Pokud nedojde u veřejnosti k takovému spojení, nemůže užívání pozdější ochranné známky protiprávně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působit újmu. Nicméně, existence takového spojení nemůže sama o sobě postačovat k závěru o existenci jednoho ze zásahů uvedených v čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice, které představují zvláštní podmínku ochrany ochranných známek s dobrým jménem, stanovené tímto ustanovením.

Aby mohl majitel starší ochranné známky požívat takovéto ochrany, musí předložit důkaz, že by užívání pozdější ochranné známky „protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu“. Podaří-li se majiteli starší ochranné známky prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104/EHS, resp. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, nebo alespoň vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde, přísluší majiteli pozdější ochranné známky prokázat, že k užívání této ochranné známky existuje řádný důvod. Nicméně, totožnost kolidujících ochranných známek, a *a fortiori* pouhá jejich podobnost nepostačují k tomu, aby bylo možné dojít k závěru o existenci spojení mezi těmito ochrannými známkami. Je totiž možné, že kolidující ochranné známky jsou zapsány pro výrobky nebo služby, u kterých se dotčené veřejnosti nepřekrývají. Dobré jméno ochranné známky je posuzováno ve vztahu k veřejnosti dotčené výrobky nebo

službami, pro které byla tato známka zapsána. Přitom se může jednat o širokou, nebo více specializovanou veřejnost (viz rozsudek SDEU C-375/97 General Motors, bod 24).

V inkriminované věci je nesporné, že namítané ochranné známky získaly dobré jméno, nikoliv však velmi dobré jméno, a to ani žalobce netvrdil, a to ve vztahu k provozování automobilových služeb, zejména v taxislužbě. Starší ochranné známky tedy získaly dobré jméno pro určité specifické kategorie služeb. Tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je napadená ochranná známka přihlašována, starší ochranné známky jsou jedinečné nikoliv ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám, nýbrž pouze ve vztahu k provozování automobilových služeb, zejména v taxislužbě.

Žalobce v průběhu správního řízení pouze namítal a doložil, že jeho starší ochranné známky jsou ochranné známky s dobrým jménem. Nijak však nedoložil, že napadená ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje jeho starší ochranné známky s dobrým jménem. Žalobce rovněž neprokázal, že užívání napadené ochranné známky protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných ochranných známek nebo jim působí či by působilo újmu, ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104.

Městský soud v Praze musel proto i tuto žalobní námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Své závěry potom opřel o rozsudek SDEU ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, podle něhož čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že existence spojení, ve smyslu rozsudku C-408/01 Adidas-Salomon a Adidas Benelux, mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Skutečnost, že pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známkou s dobrým jménem, má stejný význam jako existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu uvedeného rozsudku. Skutečnost, že: – starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb, – toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána, a – starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám, neznamená nezbytně existenci spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux. (viz body 62–64, výrok 1–3)

SDEU v rozsudku ve věci C-252/07 Intel dále konstatoval, že čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že existence užívání pozdější ochranné známky, které protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu, musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Skutečnost, že: – starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb, – toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána, – starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám a – pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známkou s dobrým jménem, nepostačuje k prokázání, že užívání pozdější ochranné

známky protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu, ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104/EHS. (viz body 79–80, výrok 4–5)

SDEU ve věci C-252/07 Intel potom uzavřel s tím, že čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že: – užívání pozdější ochranné známky může působit újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky s dobrým jménem, i když tato není jedinečná; – první užití pozdější ochranné známky může postačovat ke způsobení újmy rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky; – důkaz o tom, že užívání pozdější ochranné známky působí nebo by působilo újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, předpokládá prokázání změny hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je starší ochranná známka zapsána, vyplývající z užívání pozdější ochranné známky, nebo vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít. (viz bod 81, výrok 6)

Městský soud v Praze nemohl rovněž přehlédnout fakt, že v obchodním rejstříku je zapsáno celkem 108 obchodních firem začínajících na AAA, což potvrzuje závěr tohoto soudu, jakož i žalovaného, že namítané ochranné známky nejsou jedinečné.

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.

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.

V Praze dne 27. června 2013

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

**Za správnost vyhotovení:
Marcela Brabcová**