



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce: SLIM media s.r.o.** se sídlem Praha 3, Husitská 344/63, IČ 27175511, zast. Mgr. Evou Halaxovou, patentovou zástupkyní se sídlem Praha 5, Ostrovského 30, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti DEBORA spol. s.r.o. se sídlem Praha 10, Vršovické náměstí 1013/3, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6.11.2009, zn. sp. O-442144, č.j.: O-442144/30566/2008/ÚPV,

t a k t o :

I . Žaloba se zamítá

I I . Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

I I I . Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen žalovaný), kterým bylo k návrhu prvního namítajícího, a sice společnosti DEBORA, spol. s.r.o. (dále též zúčastněná osoba nebo první namítající) a druhého namítajícího Martina Kráčalíka (dále též druhý namítající) proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) ze dne 23.4.2008, o zamítnutí námitek proti zápisu přihlašovaného barevného slovního označení v grafickém provedení „SNOW“, zn. sp. O-442144, jehož přihlašovatelem je společnost SLIM media s.r.o. (dále též žalobce), do rejstříku ochranných známek, po přezkoumání prvoinstančního správního rozhodnutí podle § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) prvoinstanční rozhodnutí ve výroku změněno tak,

že : I. Námitkám podaným oběma namítajícími podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, se vyhovuje a přihláška barevné slovní ochranné známky v grafickém provedení ve znění SNOW, zn. sp. O-442144 se zamítá v celém rozsahu přihlášených výrobků a služeb. II. Námitky podané prvním namítajícím podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona se zamítají.

Žalobce napadl žalobou výrok I. žalovaného rozhodnutí a tvrdil, že je věcně nesprávný. Podle žalobce měl žalovaný posuzovat označení žalobce SNOW a označení zúčastněné osoby Snow & Water z hlediska sémantického, fonetického a vizuálního a celkový dojem, jakým předmětná označení působí na spotřebitele a to zejména z hlediska *průměrného spotřebitele*. K tomu žalobce upozornil, že označení zúčastněné osoby (dále též namítané ochranné známky) jsou ochranné známky slovní, takže grafickou podobu si může její majitel na trhu zvolit jakoukoliv, nemá jí však chráněnou. Vizuální srovnání obou označení jako celku tedy není v tomto případě možné, neboť slovní spojení Snow & Water může být spotřebiteli prezentováno v libovolném množství grafických zpracování, nemá žádný distinktivní grafický prvek, který by průměrnému spotřebiteli mohl sloužit k jednoduchému odlišení tohoto označení od jiných. Podle žalobce průměrnému spotřebiteli nejvíce utkví v paměti distinktivní grafika, čili oranžové, výrazné a originální písmo.

Žalobce dále tvrdil, že žalovaný nebral v úvahu, že relevantní trh je trh český, tedy s převážně česky hovořícími spotřebiteli. Ohradil se proti tvrzení žalovaného, že si průměrný spotřebitel bude slovní prvek SNOW nejspíše prioritně vybavovat při pohledu na označení Snow & Water. Žalobce je přesvědčen, že průměrný spotřebitel na relevantním trhu nepřehlédne označení, které na první pohled bude delší a obsahuje pro českého spotřebitele exotický prvek „&“, který utkví v paměti nejvýrazněji, neboť je výsadou anglického jazyka a je v českém prostředí neobvyklý. Podle žalobce nadto žalovaný své závěry dostatečně nezdůvodnil a zcela pominul vizuální působení znaku „&“, v důsledku čehož bude průměrný spotřebitel relevantního trhu na poli sportu vizuálně vnímat slovní spojení Snow & Water jako celek, nikoliv přednostně pouze a výhradně prvek SNOW

Žalobce namítal, že stupeň vizuální podobnosti mezi porovnávanými označeními nemůže vést k záměně pro českého průměrného spotřebitele a vytkl žalovanému, že se v rozhodnutí vůbec nezabývá problematikou běžně informované veřejnosti a vytrhává z kontextu celku pouze část slovního prvku. Podle žalobce žalovaný neodůvodnil, proč náhle hodnotí pouze slovní prvky obou označení, když z vizuálního hlediska je u označení žalobce dominantní prvek grafický. Srovnávaná označení obsahující slovní prvky obecného charakteru, které v souvislosti s předmětnými výrobky a službami zařazenými ve třídách 16 a 41, zejména pak časopisy, vypovídávají o jejich obsahu i tématu. Žalovaný neodůvodnil změnu právního názoru, účelově vytrhával jednotlivá slova a posuzoval je odděleně.

Žalobce se domníval, že je evidentní, že obrazová stopa SNOW žalobce a Snow & Water zúčastněné osoby bude zcela nezaměnitelně odlišná.

Při *fonetickém posouzení* žalovaný použil nesprávně metodu odděleného účelově odtrženého posuzování, která na relevantním trhu nemá opodstatnění, zejména pokud jde o časopisy. Nezdůvodnil, proč náhle posuzoval jednotlivé prvky striktně odděleně a nezabýval se působením předmětných označení na spotřebitele jako celku, ačkoliv obě metody deklaroval v úvodu svého rozhodnutí.

Při zdůvodňování *sémantického – významového hlediska* žalovaný opět slovo „SNOW“, účelově vytrhl z celkového kontextu a hodnotil toto hledisko bez vztahu k relevantnímu trhu. Tuto změnu správního uvažování, oproti rozhodnutí o námitkách prvoinstančního správního orgánu, nijak nezdůvodnil.

Nato žalobce shrnul, že žalovaný ve svém rozhodnutí pochybil při hodnocení zaměnitelnosti, protože:

1) Jednotlivé prvky žalobcova označení posuzoval pouze odděleně a bez kontextu celku, předmětná označení jako celek neporovnával vůbec, přitom z hlediska průměrného spotřebitele, zejména na trhu časopisů, jsou veškerá označení tiskovin (časopisů) pochopitelně vnímána jako celek, vždy ve spojení s poutavou grafikou a samostatný slovní prvek není vnímán odděleně od grafiky. Název časopisu musí evokovat jeho obsah, proto nemůže být sémantického hledisko hodnoceno odděleně.

2) Žalovaný nezdůvodnil změnu metody hodnocení zaměnitelnosti oproti tomu, jak zaměnitelnost hodnotil správní orgán I. stupně, a jeho závěry v hodnocení zaměnitelnosti předmětných označení jsou metodicky nesprávné.

3) Seznam výrobků a služeb, pro něž žalobce přihlásil označení SNOW, vymezuje relevantní trh, kde se pohybují informovaní spotřebitelé, to však žalovaný nebral v potaz. K tomu žalobce poukázal na rozpornost postupu žalovaného s rozhodnutím Evropského soudního dvora (dále jen ESD) ve věci C-361/04 ve věci Claude Ruiz-Picasso s tím, že uvedená judikatura se vztahuje k průměrně informovanému spotřebiteli, který má afinitu k zimním sportům. K tomu žalobce tvrdil, že časopis o zimních sportech bude kupovat aktivní nebo pasivní sportovec se zájmem o zimní sport, který musí vynaložit určitý stupeň pozornosti při výběru svého časopisu a pravděpodobnost záměny graficky výrazného SNOW žalobce a dvou slovních spojení Snow & Water je u pozorného sportovně zaměřeného spotřebitele mizivá. Dále žalobce zdůraznil, že se na trhu s odborně zaměřenými časopisy a periodiky vyskytují v různých oborech desítky označení, které navzájem koexistují, i když všechna obsahují shodný slovní prvek. K tomu se odvolal na rozhodnutí ESD C-215/95 ve věci Sabel versus Puma. Žalovaný ve svém rozhodnutí nevěnoval pozornost faktu, že obsah ochranné známky zúčastněné osoby není nijak nápaditý, na rozdíl od výrazně graficky a barevně zpracovaného označení žalobce SNOW. Proč míru nápaditosti označení zúčastněné osoby neposuzoval, není z odůvodnění žalovaného rozhodnutí zřejmé. Dále žalobce zdůraznil, že existuje jednoznačné personální propojení mezi Mgr. Dagmar Princ Fryčovou, resp. mezi zúčastněnou osobou a vydavatelskou společností SKI PRESS s.r.o., která je vydavatelem časopisu SKI Magazin, jenž vychází pro totožný okruh spotřebitelů a má totožné zaměření jako časopis pod označením Snow žalobce. Označení zúčastněné osoby dosud pro periodický tisk používáno nikdy nebylo, pouze jednorázově. Zúčastněná osoba se sporem snaží získat monopol na poli časopisu s tematikou zimních sportů, ačkoliv sama označení SNOW ani Snow & Water pro periodikum nepoužívá.

Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uváděl obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí. K námitce vad posouzení vizuálního hlediska označení zdůraznil, že možnost libovolného grafického ztvárnění označení Snow & Water zahrnuje i způsob ztvárnění napadené přihlašované ochranné známky ve znění SNOW. K tomu poukázal na str. 11-13 svého rozhodnutí a rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) ve věci sp. zn. 4As 50/2007 a konstatoval, že na rozdíl od orgánu I. stupně dospěl k závěru, že přihlašované označení je jako celek s namítanými ochrannými známkami podobné a existuje zde při použití pro shodné nebo podobné výrobky a služby pravděpodobnost jejich záměny či asociace,

přičemž posouzení zaměnitelnosti je věcí úvahy žalovaného, který hledal zaměnitelnost z hlediska § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a svůj úsudek řádně odůvodnil ve smyslu § 68 odst. 3 správního řádu na podkladech, které hodnotil podle § 50 odst. 4 téhož zákona. Tvzení, že svůj záměr o zaměnitelnosti řádně nezdůvodnil se nezakládá na pravdě. K posouzení fonetického hlediska uvedl, že nezná metodu odděleného účelově odtrženého o posuzování a má zato, že jeho posouzení je stručné, jasné a výstižné, jak vyplývá ze str. 12 žalovaného rozhodnutí. K posouzení významového hlediska poukázal nato, že nebyl povinen se prvoinstančním správním rozhodnutím řídit, zvláště je-li předmětem přezkoumávání a není předmětem žaloby. Žalovaný postupoval v souladu se svou předchozí praxí, rozhodnutí národních soudů i rozhodnutí ESD. K námitce neodůvodněnosti a metodické nesprávnosti závěrů hodnocení zaměnitelnosti předmětných označení žalovaným pak konstatoval, že odůvodnění žalovaného rozhodnutí je velmi podrobné a pečlivé a je z něj zcela zřejmé, v čem se liší úvaha žalovaného od úvahy orgánu I. stupně řízení, žalovaný splnil svou povinnost a zhodnotil podobnost přihlašovaného a namítaných označení a shodnost či podobnost výrobků a služeb a učinil správní uvážení, které nevybočuje z mezí stanovených zákonem. K námitkám týkajících se průměrného spotřebitele a poukazu žalobce na rozsudek ESD C-361/04 žalovaný uvedl, že jeho rozhodnutí není s tímto rozsudkem nijak v rozporu, nedomnívá se, že výrobky a služby, pro které jsou zapsány namítané ochranné známky a přihlášeno napadené označení ve třídě 16 a 41, které jsou podobné či shodné, jsou natolik specifické, že by při jejich výběru vyžadovaly pozorné a zvláštní zkoumání. Poukázal na text svého rozhodnutí s tím, že při posuzování zaměnitelnosti vzal v úvahu, kromě dalších aspektů, hledisko průměrného spotřebitele. Uvedl, že oddělenou metodu hodnocení zaměnitelnosti uplatňuje sám žalobce, když odděluje a rozděluje hodnocení žalovaného a vytrhává ze souvislostí jednotlivá hlediska. Rovněž zapomíná na kompenzační pravidlo uvedené v rozsudku ESD C-39/97 ve věci Canon, z něhož žalovaný při rozhodování též vycházel. K poukazu žalobce na rozsudek ESD C-215/95 ve věci *Sabel versus Puma* a jeho tvrzení, že nevěnoval pozornost faktu, že obsah ochranné známky zúčastněné osoby není nijak nápaditý, narozdíl od výrazně graficky a barevně zpracovaného označení žalobce, žalovaný znovu konstatoval, že je orgánem odvolacím a není vázán rozhodnutím správního orgánu I. stupně, přičemž důvody rozdílnosti závěru oproti rozhodnutí orgánu I. stupně zdůvodnil a uvedl. Zdůraznil, že při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. K pochybnostem žalobce o dobré víře zúčastněné osoby ve věci nakládání s jejich ochrannou známkou žalovaný konstatoval, že zákon ani správní řád neumožňují žalovanému zabývat se v rámci opravného řízení dobrou či nedobrou vírou namítajícího, ani eventuálně posoudit, zda jde o nekalosoutěžní jednání ve smyslu § 44a následující obchodního zákoníku. Pokud má žalobce zato, že ze strany namítajícího došlo k porušení jeho práv, je třeba, aby využil ochrany dle právního řádu a věc řešil v občanském soudním řízení. Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.

V replice k vyjádření žalovaného žalobce v podání došlém soudu 1.12.2010 argumentoval obdobně jako v podané žalobě s tím, že zmínka o nedobré víře sloužila jako dokreslení celé situace, jako vyjádření pochybností navíc.

Při ústním jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích. Zástupce žalobce konstatoval, že celý spor mezi žalobcem a zúčastněnou osobou je formou konkurenčního boje, neboť namítaná ochranná známka zúčastněné osoby vymezuje prostor pro užití přihlašované označení žalobcem. Protože žalovaný prvoinstanční správní rozhodnutí změnil, má žalobce podezření, že tak nebylo v souladu se zákonem. Zástupce žalovaného k tomuto tvrzení uvedl, že v daném případě tento poukaz není relevantní, neboť Úřad rozhoduje o

námitkách, ostatní je předmětem práva nekalé soutěže. Zástupce zúčastněné osoby uvedl, že žalobce má registrovanou známku SNOW TIME, ale ve skutečnosti užívá v názvu časopisu prvek SNOW vyvedený velkými písmeny a prvek TIME jen velmi malými písmeny. V zimní sezóně roku 2001-2002, ale i několik let před tím, byli zaměstnanci zúčastněné osoby, která vydávala SKI Magazin. Jednatel žalobce s další osobou měli přístup ke všem informacím. Zúčastněná osoba je partnerem zahraniční osoby, která vydává obdobný časopis s lyžařskou tematikou a rozhodla se proto vydávat časopis podobný, zaměřený ale nejen na lyže, ale i na další zimní sporty. Název, resp. označení, SNOW nešlo zaregistrovat, protože je vlastnil v označení Snow & Water druhý namítající pan Krácalík, proto jej od něj zúčastněná osoba koupila. Protože ale žalobce začal vydávat podstatě totožný časopis, nemohla zúčastněná osoba svůj záměr plně rozvinout. Žalobce si mohl zaregistrovat u Úřadu označení lyžování, lyžařský apod., ale přesto začal využívat označení zúčastněné osoby, ale i databázi jejich autorů apod. Zástupce žalobce s těmito tvrzeními zúčastněné osoby vyslovil nesouhlas s tím, že posouzení konkurenčního boje není pro tuto věc relevantní.

Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonností, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ust. § 3 písm. a) zákona o ochranných známkách v rozhodném znění starší ochrannou známkou se s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti (§ 20) pro účely tohoto zákona rozumí

- a) zapsaná, má-li dřívější datum podání,
 1. národní ochranná známka,
 2. mezinárodní ochranná známka,
 3. ochranná známka Společenství;...

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") 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 ust. § 68 odst. 3 správního řádu v rozhodném znění v odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) téhož zákona jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část změnit; změnu nelze provést, pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; podle § 36 odst. 3 se postupuje, pouze pokud jde o podklady rozhodnutí nově pořízené odvolacím správním orgánem; je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změnit odvolací

správní orgán rozhodnutí v části odůvodnění; odvolací správní orgán nemůže svým rozhodnutím změnit rozhodnutí orgánu územního samosprávného celku vydané v samostatné působnosti.

Podstatou žalobních námitek je nesouhlas žalobce s postupem žalovaného, který podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu změnil prvoinstanční rozhodnutí tak, že se námitkám obou namítajících podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách vyhovuje a přihláška barevné slovní ochranné známky žalobce se zamítá v celém rozsahu přihlášených výrobků a služeb. Žalobce tvrdil nesprávnost posouzení žalovaného z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického (významového), považoval závěry žalovaného v hodnocení zaměnitelnosti předmětných označení za neodůvodněné a metodicky nesprávné, namítal, že žalovaný nevzal v úvahu při svém rozhodování o námitkách pojem průměrně informovaného spotřebitele, předmětná označení neporovnával jako celek, nedostatečně zdůvodnil změnu rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Podle žalobce rozhodnutí žalovaného není v souladu s rozsudky ESD ve věci sp.zn. C-215/95, C-361/04, není dostatečně odůvodněno.

K tomu soud předně uvádí, že správní řízení jsou zpravidla až na určité výjimky stanovené zákonem dvoustupňová a podléhají tzv. apelačnímu principu, který odvolacímu orgánu umožňuje, aby sám napravit případná pochybení správního orgánu I. stupně a změnil výrok či odůvodnění jeho rozhodnutí, případně aby (bez změny výroku) doplnil jeho závěry či rozšířil jeho argumentaci, není-li zcela výstižná. Tak to učinil žalovaný i v nyní projednávané věci, kdy oproti správnímu orgánu I. stupně změnil postupem podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu výrok prvostupňového rozhodnutí tak, že námitkám namítajících osob podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách vyhověl a přihlášku barevné slovní ochranné známky žalobce zamítl v celém rozsahu přihlášených výrobků a služeb. Z odůvodnění jeho rozhodnutí je patrné, že žalovaný vyšel ze stejných podkladů jako správní orgán I. stupně, aniž by sám tyto podklady v odvolacím řízení jakkoliv doplňoval. Soud poukazuje na obsah spisového materiálu, z něhož ke vzneseným žalobním bodům vyplynulo, že přihláška barevné slovní grafické ochranné známky zn. sp. O-442144 v provedení tak, jak je zapsána v rejstříku ochranných známek (dále jen rejstřík) byla podána u Úřadu 20.10.2006 a zveřejněna dne 3.1.2007 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb (dále jen třídy): 16 periodický a neperiodický tisk a publikace, informační produkty na papírových nosičích, tiskoviny, časopisy a 41 vydavatelská publikační činnost, elektronické publikování, ediční činnost, pořádání sportovních kurzů a jiných sportovních akcí, pořádání a řízení sportovních setkání, organizování a pořádání sportovních akcí. Z rejstříku dále vyplynulo, že namítaná slovní ochranná známka č. 248522A ve znění „Snow & Water“, jejímž vlastníkem je první namítající (zúčastněná osoba) s právem přednosti ze dne 19.12.2001, byla zapsána dne 29.10.2002 a chrání výrobky, sportovní tiskopisy, časopisy, mapy zařazené do třídy 16, přičemž právo k této ochranné známce pro uvedené výrobky získala zúčastněná osoba na základě částečného převodu dne 21.12.2005 od druhého namítajícího (pan Martin Kráčalík). Druhá namítaná slovní ochranná známka č. 248522 ve znění Snow & Water, jejímž vlastníkem je druhý namítající (Martin Kráčalík) s právem přednosti ode dne 19.12.2001 byla do rejstříku zapsána dne 29.10.2002 a chrání seznam výrobků a služeb a chrání mimo jiné ve třídě 16 letáky, kalendáře, pohlednice, fotografie, psací potřeby, plastické obaly a třídy 41 sportovní výchova a vzdělávání, poskytování školení, sportovní, kulturní a zábavní činnost, zejména organizování, pořádání a vyhodnocování vzdělávacích, zábavných a sportovních her a soutěží. Z toho je patrné, že namítané ochranné známky jsou staršími ochrannými známkami ve smyslu § 3 zákona o ochranných známkách. Úřad se zabýval námitkami prvního a druhého namítajícího podanými podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách (námitky zúčastněné osoby, jakožto prvního namítajícího podány u Úřadu 30.3.2007, námitky Martina Kráčalíka podány osobně u Úřadu 2.4.2007). Konkrétně první namítající tvrdil, že označení SNOW obsahuje

shodný slovní prvek, grafická podoba nemá žádnou rozlišovací způsobilost, neboť jde o běžné písmo, bez jakéhokoliv dalšího grafického či obrazového prvku, srovnávaná označení jsou tak vizuálně i foneticky podobná, a kromě jiného je přihlašované označení ve třídách 16 a 41 přihlašováno pro shodné a podobné výrobky a služby. Dále první namítající vznesl námitky stran dobré víry, vzhledem k tomu, že však žalobce své stanovisko k této otázce v žalobě uvedl pouze pro dokreslení celé situace (viz. replika žalobce k vyjádření žalovaného), soud se touto skutečností dále nezabýval. Druhý namítající ve vztahu k přihlašované ochranné známce tvrdil, že přihlašované označení je vizuálně i foneticky podobné a kromě jiného je zapsáno pro shodné a podobné výrobky a služby, jako druhá namítaná ochranná známka. Podobnost spatřoval v existenci shodného slovního prvku SNOW stojícího na prvním místě označení. Stejně jako první namítající uplatnil námitky ve věci dobré víry přihlašovatele. Ten ve vyjádření k námitkám obou namítajících poukázal na to, že napadené označení je přihlašováno ve výrazném grafickém provedení, které je na trhu s tiskovinami zcela jedinečné, specifická je umocněna skutečností, že písmeno W je provedeno jako značka průřezu skořepinovou konstrukcí lyže, což je symbol lyžařům dobře známý. Konstatoval, že se při volbě názvů odborných časopisů nebo jiných tiskovin velmi často užívají označení, která čtenáři asociují, do jaké oblasti lidské činnosti ho předmětná tiskovina zavede. Jedná se tedy o označení, nikoliv popisná, ale evokující, která jsou schopná zápisu, zejména jsou-li doplněna, jako je tomu v případě žalobce, výraznou grafikou. Oproti tomu namítaná ochranná známka jsou tvořeny dvěma slovními prvky. Upozornil, že podal návrh na zrušení namítaných ochranných známek, neboť údajně zjistil, že nebyly jejími vlastníky užívány minimálně po dobu 5 let před podáním návrhu a jsou podle něj známkami blokačními.

Úřad prvostupňovým správním rozhodnutím (ze dne 23.4.2008, zn. sp. O-442144, č.j. 20106/2007, 20546/2007) námitky namítajících zamítl podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Podle jeho rozhodnutí je ze srovnání přihlašované ochranné známky s namítanými zřejmé, že se nejedná o podobná označení zejména z vizuálního a fonetického hlediska. Přihlašované označení je tvořeno pouze jedním slovním prvkem a je přihláшено ve zcela specifické, originální, grafické úpravě písmen, v níž dominuje zejména atypické provedení písmene W, které vlastně ani písmeno nepřipomíná. Spotřebitel se tak mohl domnívat, že písmeno W je fantazijně nahrazeno spíše nějakým geometrickým obrazcem či znakem. Oproti tomu namítaná označení jsou tvořena třemi prvky, resp. dvěma slovními prvky a spojovacím znakem, který běžně informovaná veřejnost bude s ohledem na slova SNOW a WATER vyslovovat rovněž v angličtině AND. I přesto, že foneticky a významově je přihlašované označení obsaženo v namítaných ochranných známkách, nelze podobnost sporných označení dovozovat z pouhé skutečnosti, že namítaná označení jsou zapsána jako slovní a černobílé a tudíž může být užíváno v jakémkoliv grafické a typu písma či v jakémkoliv barevné mutaci. Nejedná se o provedení různého typu písma, který by namítající mohli užívat pro své slovní ochranné známky. Také z předložených důkazů v rámci řízení o návrzích na zrušení předmětných namítaných ochranných známek je navíc zřejmé, že tyto jsou v materiálech zobrazeny v naprosto jiné grafické podobě, která odlišnost od napadeného, resp. přihlašovaného, označení ještě umocňuje. Prvoinstanční správní orgán konstatoval, že srovnávaná označení obsahují slovní prvky obecného charakteru, která v souvislosti s předmětnými výrobky a službami v třídách 16 a 41, zejména pak časopisy, vypovídají o jejich obsahu či tématu, na jaký jsou zaměřeny. Z pohledu běžného spotřebitele jsou tedy nedistinktivního charakteru a proto je nucen vybírat tyto výrobky (časopisy) podle toho, jaké je grafické uspořádání celého označení, včetně jeho barevného provedení. Nelze účelově vytrhávat jednotlivá slova a posuzovat je odděleně. Při zápisu namítaných označení pouze ve slovní podobě a se slovními prvky s velice nízkou rozlišovací způsobilostí tak musejí namítající počítat s tím, že mnoho dalších subjektů by mohlo prokázat dřívější užívání podobných označení tvořených obecnými slovními prvky stejného či podobného znění pro

stejně či podobné výrobky, zejména je tomu tak u časopisů se sportovní tematikou. Dále prvoinstanční správní orgán konkrétně uvedl důvody pro neexistenci záměny přihlašované známky a známek zamítaných z jednotlivých hledisek (grafického, fonetického, sémantického), posoudil možnou záměnu z hlediska porovnání seznamu výrobků a služeb označení pro třídy mimo jiné 16 a 41 a uzavřel, že zápisem přihlašovaného označení nedojde k zásahu do práv namítajících, přestože bylo zjištěno, že přihlašované výrobky a služby jsou ve zde uvedeném rozsahu shodné či podobné s výrobky a službami namítanými. Úřad neshledal podobnost napadeného označení s namítanými ochrannými známkami v takové míře, aby mohlo docházet k existenci záměny z pohledu běžně informované veřejnosti.

Proti tomuto rozhodnutí podali namítající rozklady, v nichž uplatnili obdobné námitky jako v průběhu správního řízení.

O rozkladech rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím, kterým podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu prvoinstanční správní rozhodnutí změnil způsobem shora uvedeným a přihlášku žalobcovy ochranné známky zamítl v celém rozsahu přihlášených výrobků a služeb. V odůvodnění svého rozhodnutí žalovaný vymezil, z jakých důvodů nepřisvědčuje rozhodnutí správního orgánu I. stupně, jakými úvahami byl veden a jaké závěry z podkladů správního řízení učinil. Odůvodnění žalovaného je velmi podrobné a soud na něj pro stručnost odkazuje, zdůrazňuje však, že je z něj zřejmé, že žalovaný ve správním uvážení nevybočil ze zákonných stanovených mezí. Při svém rozhodování žalovaný přihlédl nejen k obsahu rozkladových námitk namítajících, ale i k vyjádření přihlašovatele k podaným rozkladům, kdy všechny strany sporu setrvaly na svých stanoviscích. Ve vztahu k žalobnímu tvrzení o nezákonnosti postupu žalovaného, který podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách vyhověl námitkám namítajících, soud poukazuje na tu část odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí, kde žalovaný vyšel ze znění ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a obecných principů posouzení nebezpečí záměny předmětných známek a to jak z hlediska celku, tak z hlediska jejich jednotlivých prvků, aniž by byl některý z nich zdůrazněn nebo potlačen nebo byl posuzován odděleně bez ohledu na to, jak ochranná známka, resp. označení, působí jako celek. Podobnost označení posoudil komplexně na základě skutkových zjištění učiněných v průběhu řízení ze všech rozhodných hledisek a to zejména z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického a celkového dojmu, jak působí označení na spotřebitele. Za rozhodující pro konstatování pravděpodobnosti záměny považoval skutečnost, že taková podobnost může být i v jediném aspektu, přičemž obecně je nutno vzít v úvahu, že označení i ochranné známky se posuzují především z hlediska průměrného spotřebitele. K tomu vyšel z judikatury ESD ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha versus Metro Godwin Mayer Inc., kde je mimo jiné uvedeno, že celkové posouzení pravděpodobnosti záměny zahrnuje vzájemná závislost souvislostí mezi relevantními faktory, především podobnost mezi ochrannými známkami a výrobky a službami. Menší podobnost mezi výrobky a službami může být kompenzována větším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak. Ke grafickému posouzení žalovaný konstatoval, že přihlašované označení je tvořeno jedním slovním prvkem SNOW v grafické úpravě, provedeným v oranžové barvě, naproti tomu namítané ochranné známky jsou tvořeny dvěma slovními prvky SNOW a WATER, mezi nimiž je umístěn spojovací znak &, který běžně informovaná veřejnost bude nejspíše vyslovovat jako anglický výraz „and“ s českým významem „a“. Je tak patrné, že slovní prvek SNOW je bezesbýtku obsažen v přihlašovaném označení i v namítaných označení, kde tvoří první slovní prvek. Ačkoliv se u přihlašovaného označení jedná o slovní prvek provedený v určité specifické, grafické úpravě, zejména písmena W a v oranžové barvě, nelze, s ohledem na to, že namítané známky jsou slovní v černobílém provedení, vyloučit možnost užití těchto ochranných známek v jakémkoliv, a tedy i v podobném grafickém i barevném provedení.

Z vizuálního hlediska se pak v případě namítaných známek jedná o slovní prvek, který vzhledem ke svému umístění zaujme průměrného spotřebitele při vizuálním vjemu prioritně a bude se tak spotřebiteli i nejspíše přednostně vybavovat. Vzhledem k tomu si pak může průměrný spotřebitel označení zaměnit, resp. je dávat do vzájemné souvislosti, neboť průměrný spotřebitel zpravidla nemá v praxi možnost porovnat předmětná označení přímo vedle sebe, ale většinou vychází pouze z jejich obrazových stop ve své paměti. Na rozdíl od orgánu I. stupně byla tudíž jejich jistá vizuální podobnost žalovaným shledána.

Z hlediska fonetického poukázal nato, že slovní prvek přihlašovaného označení i první slovní prvek namítaných známek, na němž je v českém jazyce kladem přízvuk, jsou shodné a budou tedy i shodně vyslovovány, neboť i když se jedná o anglický výraz (SNOW), je průměrnému českému spotřebiteli znám. Proto žalovaný shledal i přes odlišné celkové znění namítaných ochranných známek určitou podobnost.

Z významového hlediska se porovnávána označení shodují též ve jmenovaném slovním prvku SNOW umístěném v namítaných známkách na jejich počátku. A ačkoliv namítané obsahují ještě další známé prvky AND a WATER (anglický výraz s českým významem voda) z hlediska celkového dojmu se zde nejvíce prosadí zmíněný první významově shodný slovní prvek. Podle žalovaného tak vzhledem k těmto skutečnostem existuje reálné nebezpečí, že průměrný spotřebitel může předmětná označení zaměnit, resp. je dávat do vzájemné souvislosti.

Žalovaný tak dospěl, na rozdíl od orgánu I. stupně, k závěru, že přihlašované označení je jako celek s namítanými ochrannými známkami podobné a existuje zde při použití pro shodné nebo podobné výrobky pravděpodobnost jejich záměny či asociace.

Dále se žalovaný zabýval porovnáváním výrobků a služeb, pro něž je přihláшено předmětné označení, s výrobky a službami, pro niž jsou zapsány namítané ochranné známky. K tomu zdůraznil, že za shodné či podobné výrobky nebo služby je nutno pokládat takové, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky a v důsledku toho mohou, pokud by byly označovány shodnými či podobnými ochrannými známkami, vyvolat u průměrného spotřebitele mylnou představu o tom, že pocházejí od téhož výrobce nebo poskytovatele. Z hlediska spotřebitele lze shodné či podobné výrobky a služby zařadit do stejné skupiny nebo oblasti spotřeby. Dále je třeba vzít v úvahu řadu aspektů, včetně povahy výrobků a služeb, jejich určení, obvyklý původ a způsob prodeje. Úřad přitom zkoumá i výrobky a služby tak, jak jsou uvedeny v seznamech výrobků a služeb, nikoliv jak jsou reálně poskytovány. Není tak rozhodující, zda jsou či nejsou zařazeny do stejné nebo odlišné třídy, neboť toto mezinárodní třídění je vytvořeno pouze pro administrativní účely. Rovněž porovnání výrobků a služeb navzájem je běžné, přičemž za podobné výrobky a služby je možno pokládat takové, u nichž spotřebitelé mohou předpokládat, že jsou produkovány či poskytovány vlastníkem starší ochranné známky. Žalovaný se řídil dispoziční zásadou, neboť se jedná o řízení návrhové. Ve vztahu k námitkám zúčastněné osoby porovnal seznam výrobků, pro něž je zapsána její ochranná známka ve třídě 16 a 41, a konstatoval, že přihlášené kolizní výrobky ve třídě 16 jsou shodné nebo podobné s výrobky ve třídě 16, pro něž je zapsána první namítaná ochranná známka, neboť se jedná o výrobky stejného druhu, charakteru a užití, tj. obecně o periodický tisk a publikaci či informační produkty na papírových nosičích, jenž spadají do stejné oblasti spotřeby a mohou být nabízeny na stejných prodejních místech, např. v trafice a knihkupectví. Rovněž zmíněné přihlášené kolizní služby jsou podobné výrobkům, pro niž je zapsána první namítaná známka ve třídě 16, neboť se jedná o služby přímo související s těmito namítanými výrobky, přičemž i elektronické publikování je nutno považovat za podobné, neboť v současné době jsou výrobky nabízeny i elektronickou cestou. Žalovaný konstatoval, že s ohledem na zjištění učiněná v průběhu správního řízení, kdy byla shledána podobnost přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou zúčastněné osoby, existuje pro tyto výrobky a služby pravděpodobnost

záměny, resp. vzájemné asociace přihlašovaného označení s touto známkou. Proto dospěl k závěru, že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku by došlo k zásahu do starších zákonem chráněných práv prvního namítajícího (zúčastněné osoby) a proto námitky podané zúčastněnou osobou podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách shledal důvodnými. Dále se žalovaný zabýval posouzením námitek druhého namítajícího a posouzení námitek obou namítajících ve vztahu k ust. § 7 odst. 1 písm. k). Druhý namítající (pan Martin Kráčalík) se však za účastněnou osobu nepřihlásil a žalobce námitky ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách v žalobě neuplatnil, soud tedy k závěrům žalovaného v tomto rozsahu nepřihlížel.

Soud nepovažuje žalobní námitku za důvodnou a plně přisvědčuje závěrům, které žalovaný v projednávané věci učinil. K tomu soud zdůrazňuje, že žalovaný právem využil postavení odvolacího správního orgánu, když postupem podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) správního řád prvoinstanční správní rozhodnutí změnil způsobem předně uvedeným. Žalovaný dostal své povinnosti přezkoumat prvoinstanční správní rozhodnutí v rozsahu námitek uplatněných v rozkladech namítajících a přitom přihlédl ke stanovisku přihlašovatele, tedy žalobce. Správní uvážení žalovaného vychází z podkladů, které byly shromážděny v průběhu správního řízení před prvoinstančním správním orgánem a skutečnost, že žalovaný zjištěné posoudil právně jinak, je dána právě jeho pravomocí druhoinstančního správního orgánu napravit nezákonnost úvahy orgánu nižšího stupně, jehož rozhodnutí přezkoumává. Žalovaný konkrétně a srozumitelně v souladu s ust. § 68 odst. 3 správního řádu odůvodnil, v čem považuje prvoinstanční správní rozhodnutí za nezákonné a z jakých důvodů a na základě jakých podkladů činí svůj odlišný právní závěr. Žalovaný posoudil označení ze všech tří hledisek, přičemž v souladu se známkovým právem a ustálenou judikaturou správních soudů, jakož i rozhodnutí ESD, zdůraznil, že přihlašované označení může na straně veřejnosti vyvolat nebezpečí záměny, jestliže je natolik podobné ochranné známce nebo přihlašovanému označení z dřívějším právem přednosti, že může spotřebitele uvést v omyl, co do původu takto označovaných, shodných nebo podobných výrobků nebo služeb, posoudil přihlašované označení a označení namítaná jako celek, ale i z hlediska jejich jednotlivých prvků, přičemž zdůraznil, že postačuje pravděpodobnost záměny. Žalovaný rovněž právem vyšel přílehavě z judikatury ESD ve věci Canon, přičemž jeho skutkové a právní závěry nejsou v rozporu s žalobcem namítanými rozsudky ESD, neboť žalovaný vzal hledisko průměrného spotřebitele v úvahu a v odůvodnění svého rozhodnutí své úvahy řádně a podobně zdůvodnil. Žalovaný tak splnil svou povinnost a zhodnotil podobnost přihlašovaného a namítaných označení a schopnost či podobnost výrobků a služeb v jednotlivých třídách a učinil správní uvážení, které nevybočuje z mezí stanovených zákonem. Ani soud nepřisvědčil žalobcem tvrzenému dominantnímu grafickému ztvárnění přihlašovaného označení. Soud se shoduje s žalovaným i v tom závěru, že obecně má větší význam prvek slovní a že spotřebitel je zpravidla ve svém rozhodování odkázán na paměťovou stopu. Namítané ochranné známky byly zapsány ve slovní podobě a mohou tak být zobrazeny v libovolné grafické úpravě. Důvodné jsou i závěry žalovaného o podobnosti předmětných označení z hlediska vizuálního a fonetického. Jistou podobnost shledal žalovaný i u významového hlediska, když k tomu právem poukázal na prvek SNOW, přičemž prvek WATER nemohl podobnost vyloučit. Žalovaný hodnotil předmětná označení z celkového pohledu, aniž by se více zaměřil na některý z prvků. Přitom všem nahlížel na posouzení označení pohledem průměrného spotřebitele. Soud se rovněž neshoduje s tvrzením žalobce, že průměrný spotřebitel věnuje výběru zvýšenou pozornost a soud ve shodě se žalovaným uvádí, že taková zvýšená pozornost se předpokládá u věcí vyšší hodnoty, většího významu, důležitosti, nikoliv u tak běžné záležitosti, jako je výběr a nákup časopisů se sportovní tematikou, pořádání sportovních akcí apod., jak je tomu i v nyní projednávané věci. Poukaz žalobce na rozhodnutí ESD v tomto směru pak považuje za nevýznamný a žalovaný právem z tohoto judikátu ESD nevyšel. Soud

pro stručnost na závěry žalovaného rozhodnutí odkazuje a uzavírá, že neshledal žalobu důvodnou z žádného žalobního bodu.

Soud proto žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce neměl ve věci úspěch, žalovanému správnímu orgánu, který byl úspěšný, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

Výrok o nákladech v řízení osoby zúčastněné na řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., neboť soud neshledal důvody pro jejich přiznání.

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 15. května 2013

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.