



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: **TPK, spol. s r.o., IČ: 449 65 117**, se sídlem Hodonín, Velkomoravská 2714/28, zastoupen JUDr. Karlem Čermákem, advokátem v Praze 1, Národní 32, **za účasti:** BEL Sýry Česko a.s., IČ: 607 14 603, se sídlem Želetava, Pražská 218, zastoupen JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem v Praze 2, Vinohradská 37/938, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví sp.zn. O – 423530 ze dne 12.9.2009,

t a k t o :

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se včas podanou žalobou dne 18.11.2008 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví sp.zn. O-423530 ze dne 12.9.2008, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9.11.2007 o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 275574 ve znění „SMETANITO“, jejímž majitelem je společnost BEL Sýry Česko a.s., za neplatnou.

Dne 21.2.2005 byla přihlášena a dne 29.9.2005 zapsána pod č. 275574 slovní ochranná známka ve znění „SMETANITO“ rejstříku ochranných známek pro výrobky třídy 29: maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, sýry všeho druhu, oleje a tuky jedlé

Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

S ohledem na namítané starší ochranné známky podal žalobce dne 1.11.2006 návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou podle § 4 písm. b), c), d) a g) 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.

První namítaná slovní ochranná známka č. 178903 ve znění „APETITO“ přihlášená dne 14.9.1993 a zapsaná dne 16.8.1994 pro výrobky ve třídě 29: lahůdkový tavený sýr

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 252125 ve znění „APETITO“ přihlášená dne 24.9.1998 a zapsaná dne 24.3.2003 pro výrobky ve třídě 29: mlékárenské výrobky, tavené lahůdkové sýry Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 252126 ve znění „APETITO tavený lahůdkový sýr“ přihlášená dne 16.4.1999 a zapsaná dne 24.3.2003 pro výrobky ve třídě 29: sýry a veškeré mlékárenské výrobky na bázi sýrů Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Čtvrtá namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 252128 ve znění „APETITO originál tavený lahůdkový sýr“ přihlášená dne 5.8.1999 a zapsaná dne 24.3.2003 pro výrobky ve třídě 29: sýry a veškeré mlékárenské výrobky na bázi sýrů Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Pátá namítaná slovní ochranná známka č. 245416 ve znění „APETITO Svačinka“ přihlášená dne 31.7.2000 a zapsaná dne 29.7.2002.

Šestá namítaná slovní ochranná známka č. 236161 ve znění „APETITO Junior“ přihlášená dne 31.7.2000 a zapsaná dne 27.8.2001.

Sedmá namítaná slovní ochranná známka č. 247320 ve znění „APETITO MAXI“ přihlášená dne 13.9.2001 a zapsaná dne 24.9.2002.

Osmá namítaná slovní ochranná známka č. 247321 ve znění „APETITO LINIE“ přihlášená dne 13.9.2001 a zapsaná dne 24.9.2002.

Devátá namítaná slovní ochranná známka č. 258392 ve znění „APETITO XXL“ přihlášená dne 10.2.2003 a zapsaná dne 29.10.2003.

Desátá namítaná slovní ochranná známka č. 259813 ve znění „APETITO MAXI XXL“ přihlášená dne 10.2.2003 a zapsaná dne 23.12.2003.

Pátá až desátá namítaná ochranná známka jsou zapsány pro výrobky ve třídě 29: sýry, mléko, mlékárenské výrobky Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 9.11.2007 zamítnul návrh žalobce na prohlášení slovní ochranné známky č. 275574 ve znění „SMETANITO“, jejímž majitelem je společnost BEL Sýry Česko a.s., za neplatnou. Žalobce napadl rozhodnutí správní orgán prvního stupně ze dne 9.11.2007 rozkladem, který žalovaný správní orgán zamítl

Žalovaný správní orgán v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že znovu přezkoumal návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podaný podle § 32 odst. 3 zákona č. o ochranných známkách z důvodů obsažených v § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona.

Porovnáním výrobků „mléčné výrobky, sýry všeho druhu ve třídě 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb shledal, že se jedná o výrobky shodné, resp. podobné.

Dále se zabýval otázkou shodnosti či podobnosti napadené slovní ochranné známky s namítanými ochrannými známkami. Konstatoval, že namítané ochranné známky jsou tvořeny především slovním prvkem APETITO, který představuje dominantní prvek. Oba slovní prvky „SMETANITO“ a „APETITO“ se shodují v posledních třech písmenech „ITO“, zatímco jejich první části „SMETAN“ a „APET“ jsou vizuálně i foneticky rozdílné. Z vizuálního hlediska je odlišnost prvních částí „SMETAN“ a „APET“ srovnávaných ochranných známek natolik zřetelná, že i ve spojení se shodnými posledními třemi písmeny „ITO“ je vyloučen, aby průměrný spotřebitel byl uveden v omyl záměnou těchto ochranných známek. Žalovaný tedy neshledal vizuální podobnost.

K fonetickému hledisku žalovaný uvedl, že obě srovnávané ochranné známky jsou čtyřslabičné, přičemž obě budou vyslovovány ve shodě s psanou formou. Obě označení se tedy liší v prvních dvou slabikách „sme-ta“ a „a-pe“, třetí slabiky „ni“ a „ti“ vykazují částečnou shodu v druhém písmenu a poslední slabika „to“ je shodná. Fonetická odlišnost prvních dvou částí „smetan“ a „apet“, resp. prvních tří slabik „sme-ta-ni“ a „a-pe-ti“ potlačuje fonetickou shodnost tří posledních písmen „itoů, resp. poslední slabiky „to“. Žalovaný tedy neshledal fonetickou podobnost.

K významovému hledisku porovnávaných ochranných známek žalovaný uvedl, že jako celek nemá žádný konkrétní význam ani označení „SMETANITO“ ani označení „APETITO“. Namítaná ochranná známka obsahuje běžně užívané slovo „APETIT“ cizího původu s významem „chuť (k jídlu“. Naproti tomu napadená ochranná známka žádné konkrétní slovo neobsahuje. Je však zřejmé, že průměrný spotřebitel při pohledu na označení „SMETANITO“ či při jeho vyslovení nebo poslechu vnímá, že bylo vytvořeno ze slova „smetana“ tak, že byla připojena tři písmena, resp. koncovka „ITO“. Podstatná je skutečnost, že průměrný spotřebitel vnímá označení „APETITO“ jako odvození od původem cizího slova „apetit“, a tudíž význam namítané ochranné známky spojuje s chutí (k jídlu), zatímco označení „SMETANITO“ chápe jako odvozeninu od významově odlišného slova „smetana“, které je svým původem české. Žalovaný tedy neshledal žádnou významovou podobnost.

Průměrný spotřebitel nemůže vzhledem k charakteru porovnávaných označení tato označení z vizuálního, fonetického ani významového hlediska zaměnit, přestože byla shledána shodnost, resp. podobnost výrobků, pro které je napadená ochranná známka zapsána. Žalovaný v této souvislosti poukázal na rozsudek Evropského soudního dvora, (dále jen „ESD“), ve věci C-39/97 Canon, podle něhož čím více jsou si podobná samotná označení, tím je dán vyšší stupeň zaměnitelné podobnosti i u výrobků a služeb a naopak, a uvedl, že v daném případě tuto zásadu uplatnit nelze, neboť porovnávaná označení jsou natolik odlišná

ze všech posuzovaných hledisek (vizuálního, fonetického, významového, celkového dojmu), že ani shodnost, resp. vyšší stupeň podobnosti výrobků nemůže být důvodem pro konstatování existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí s tím, že žalovaný nesprávně posoudil pravděpodobnost záměny/asociace předmětných ochranných známek na straně veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Dovolával se rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věcech C-251/95 SABEL a C-39/97 Canon, jakož i C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer.

Uváděl, že namítané ochranné známky mají dřívější právo přednosti než napadené označení, a jsou tedy ve smyslu § 3 citovaného zákona známkami staršími.

Namítal, že žalovaný opomněl vzít do úvahy vžitost koncovky „ITO“ pro žalobce, jakož i celou jeho namítanou známkovou řadu. Poukazoval na to, že označení „SMETANITO“ bylo uvedeno na český trh v září 2006, kdy nahradilo označení „APETITTO“, které bylo téměř identické se známkovou řadou žalobce.

Namítal, že napadené označení splňuje všechny předpoklady dle § 4 písm. b), c), d) zákona o ochranných známkách na nezápisnou nezpůsobilost. Namítal, že napadené označení „SMETANITO“ popisuje výrobek, když obsahuje údaj o výchozí surovině a podle známkoprávní praxe nelze chránit označení odkazující na chemické prvky, a že jde tedy o identický případ. Podle žalobce napadené označení postrádá rozlišovací způsobilost.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 4.3.2009 navrhl žalobu zamítnout s odkazem na napadené rozhodnutí ze dne 12.9.2008.

Zúčastněná osoba ve svém vyjádření ze dne 26.6.2009 uvedl, že majitel žalobce společnost BONGRAIN S.A. si účelově těsně před vstupem České republiky do Evropské unie přihlásil k zápisu ochranné známky Společenství č. 3783181 ve znění „KRÉMOVÝ“ a č. 3773351 ve znění „SMETANOVÝ“ pro mléko, sýry a mlékárenské výrobky, a argumentace žalobce je potom přímo adresná pro tyto ochranné známky.

Městský soud v Praze ve věci nařídil jednání, které se konalo dne 2.11.2010. Zástupce žalobce zopakoval, že žalovaný nesprávně vyhodnotil pravděpodobnost záměny, když nevzal v úvahu judikaturu SDEU a nepřihlédl ke všem rozhodným skutečnostem. Žalobce je majitelem celé známkové řady, která je na trhu dlouho známa, a navíc přihlašovaná ochranná známka má specifickou koncovku ITO, která je právě typická pro řadu výrobků žalobce. Žalovaný tedy měl posoudit možnost asociace z pohledu průměrného spotřebitele, kdy je právě s ohledem na tuto konstrukci přihlašované ochranné známky SMETANITO pravděpodobné, že bude vnímána tak, jako že rozšiřuje známkovou řadu žalobce. Navíc je tato možnost asociace zesílena tím, že obě ochranné známky se týkají totožného okruhu výrobků. Žalovaný nesprávně posoudil zápisnou způsobilost předmětné známky, která je vyloučena ve smyslu ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách, neboť je popisná, a to z toho důvodu, že zjevně obsahuje název výchozí suroviny, tedy smetany.

K nové výzvě soud podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního ze dne 22.11.2011 žalobce dne 6.12.2011 sdělil, že souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání, žalovaný správní orgán se nevyjádřil.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 75 soudního řádu správního a to v mezích žalobcem včas 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, a proto ji zamítnul rozsudkem č.j. 8 Ca 429/2008-88 ze dne 2. listopadu 2010.

Nicméně Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti žalobcem a svým rozsudkem č.j. 2 As 46/2011-270 ze dne 4. října 2011 zrušil rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 429/2008-88 ze dne 2. listopadu 2010 z důvodu nepřezkoumatelnosti. Uvedl, že většinu argumentace, na níž stál návrh stěžovatele a i jeho žaloba (srovnej bod III. a IV. žaloby) se soud konkrétně nevypořádal. Ve vztahu k ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách uvedl souhrnně k písm. b), c), d), že se žalovaný s námitkami navrhovatele řádně vypořádal a uzavřel, že z důvodů v rozhodnutí žalovaného uvedených nelze označení „SMETANITO“ považovat za popisné.

Nejvyšší správní soud uvedl, že žalobce konkrétně označil za nevypořádanou žalobní námitku svou argumentaci rozhodnutím Soudu I. Instance (dnes Tribunálu) ve věci „T-222/02 ROBOTUNITS“, kterou uplatnil až v doplnění žaloby ze dne 25. 11. 2008. V podání uvedl, že tak rozšiřuje svou argumentaci týkající se popisnosti a nedostatečné rozlišovací způsobilosti napadeného označení. Z daného rozhodnutí zdůraznil závěr tohoto soudu ve vztahu k asociaci cílové skupiny plynoucí ze slova „robot“ a porovnal jej s asociací navozenou označením „SMETANITO“ ve vztahu ke smetaně, jako základu řady výrobků. Kopii rozhodnutí ze dne 26. 11. 2003 k tomuto doplnění žaloby stěžovatel připojil. Městský soud v Praze ve výčtu žalobních námitek tuto ani nekonstatoval a v důvodech se o ní rovněž nezmínil. Lze proto jen spekulovat, že doplnění žaloby o tuto námitku považoval za opožděné, neboť ani to v rozsudku neuvedl. Je pravdou, že doplnění žaloby bylo podáno po uplynutí žalobní lhůty uvedené v § 72 odst. 1 soudního řádu správního. Za předpokladu, že se jedná o samostatnou žalobní námitku, by postup Městského soudu v Praze byl akceptovatelný a skutečnost, že opomněl v rozsudku uvést, že jde o námitku opožděnou, by sama o sobě nemusela vést k posouzení tohoto rozsudku jako nepřezkoumatelného. Jiná je ovšem situace, pokud doplnění žaloby skutečně pouze rozvíjí žalobní bod ve včasné žalobě již uplatněný. Takové rozvinutí žalobní argumentace je přípustné a je-li uplatněno dříve, než soud o žalobě rozhodne, nelze ho při úvaze o důvodnosti žaloby vyloučit. Rozhodující tedy je, zda žaloba podaná u Městského soudu v Praze v zákonné lhůtě obsahovala žalobní bod, který je základem pro předmětné doplnění. Z žaloby je zřejmé, že stála mj. i na tom, že žalovaný nesprávně posoudil označení „SMETANITO“ z hlediska pravděpodobnosti záměny obou označení i možné asociace mezi nimi; na str. 4 – 6 rozebírá obě označení z hlediska slovního základu, na str. 7 výslovně namítá popisnost označení plynoucí z jeho vztahu k výchozí surovině – smetaně, přičemž tuto výchozí surovinu dále hodnotí i jako slovní základ známky. Pokud tedy v doplnění žaloby stěžovatel argumentuje závěry rozhodnutí Soudu I. stupně ve věci T-222/02, které řeší označení „ROBOTUNITS“ z hlediska jeho popisnosti, pak se jedná

o rozvinutí žalobního bodu uplatněného ve včasné žalobě. Městský soud v Praze tedy pochybil, pokud toto argumentační doplnění nevzal v úvahu.

Městský soud v Praze přezkoumával napadené rozhodnutí ve svém rozsudku ze dne 2. listopadu 2010 v mezích žalobcem včas uplatněných žalobních bodů dne 18.11.2008. Doplnění žaloby ze dne 25.11.2008 bylo podáním po uplynutí žalobní lhůty uvedené v § 72 odst. 1 soudního řádu správního, neboť inkriminované rozhodnutí bylo žalobci doručeno 18.9.2008, jak sám uvedl v žalobě. Námitka týkající se upozornění na rozsudek Tribunálu ve věci T-222/02 ROBOTUNITS šla nad rámec včas podané žaloby, když na str. 7 žalobce konstatoval, že se jedná o označení sugestivní a popisné do té míry, že postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost, namítal popisnost označení plynoucí z jeho vztahu k výchozí surovině – smetaně, přičemž tuto výchozí surovinu hodnotil i jako slovní základ známky, nicméně nedovolával nijak se nedovolával ustálené judikatury SDEU. Z těchto důvodů se Městský soud v Praze touto námitkou nezabýval.

Při novém posouzení věci musel Městský soud v Praze především konstatovat, že žalobce se dovolával rozhodnutí Tribunálu, nikoliv SDEU, přičemž právě jediné a pouze SDEU má pravomoc rozhodovat o výkladu aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie (viz čl. 267 Lisabonské smlouvy - bývalý čl. 234 Smlouvy o ES). Z toho vyplývá, že závěry Tribunálu v zmiňovaném rozhodnutí nemohou být pro rozhodování v této věci závazné. Z tohoto důvodu musel žalobní námitku odmítnout jako nepatřičnou, nehledě na to, že závěry Tribunálu nejsou tak jednoznačné, aby je bylo možno bez dalšího přijmout jako určující i v inkriminované věci. K namítanému označení ROBOTUNITS Tribunál uvedl, že je zřejmé, že podle OHIM toto označení znamená jednotku automatického zařízení (robot unit) nebo jeho část (robot part). Podle názoru Tribunálu je s ohledem na přihlašované výrobky správný význam, který označení přikládá odvolací senát OHIM, ztotožnil se tak s názorem OHIM, že slovo „unit“ značí samostatnou věc nebo věc oddělenou od jiné rozsáhlejší věci a malý stroj nebo část stroje, jež má zvláštní účel. Tribunál uvedl, že k naplnění čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (nyní čl. 76 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství) postačí, aby alespoň jeden z možných významů označení určoval vlastnosti dotčených výrobků nebo služeb. K námitce přihlašovatele, že Patentový úřad Velké Británie zaregistroval ochrannou známku ROBOTUNITS pro stejné výrobky a služby, jichž se týká toto řízení, Tribunál uvedl, že podle ustálené soudní praxe musí být zákonnost určitého komunitárního opatření posuzována na základě skutečností a práva, které existovaly v době, kdy bylo toto opatření přijato.

Význam rozsudku Tribunálu ve věci HERON Robotunits v. OHIM (ROBOTUNITS), T-222/02, spočívá především v tom, že se zabýval uplatněním argumentů účastníky řízení a dále absolutními důvody pro zamítnutí. Konstatoval, že z ustanovení čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 ve spojení s čl. 48 odst. 2 jednacího řádu a *contrario* vyplývá, že předložení nových důvodů v rámci řízení o prohlášení neplatnosti je v zásadě povoleno. Připomenul, že legalita aktu Unie musí být posuzována podle faktických a právních skutečností existujících ke dni, kdy byl akt přijat. Legalita rozhodnutí odvolacího senátu OHIM tudíž může být zpochybněna uplatněním nových skutečností před Tribunálem, pouze pokud bylo prokázáno, že odvolací senát musel z moci úřední zohlednit tyto skutečnosti během správního řízení před přijetím jakéhokoli rozhodnutí v projednávaném případě. Podle čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, totiž OHIM nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili. V důsledku toho Tribunál v rámci žaloby na neplatnost nemůže zohlednit

skutečnosti, se kterými se OHIM nemohl seznámit v rámci správního řízení. Je nesporné, že hlavní význam žalobcem namítaného rozsudku Tribunálu je pro toto řízení irelevantní.

Podle § 4 písm. b), c), d) zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapiše označení,

b) které nemá rozlišovací způsobilost,

c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejích vlastností,

d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech,

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 59/2006-85 obvyklost ochranné známky [§ 4 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách] může být posouzena pouze jednak ve vztahu k výrobkům a službám, na které se ochranná známka vztahuje, a jednak ve vztahu k tomu, jak ochrannou známku vnímá cílová veřejnost. Jsou-li výrobky určeny spotřebiteli obecně, jde o analýzu vnímání průměrného spotřebitele. Rozhodoval-li správní orgán na základě důkazních prostředků opatřených v řízení o rozkladu a nedal-li žalobci jakoukoliv možnost se k takto opatřeným důkazním prostředkům vyjádřit, znemožnil žalobci uplatnění jednoho ze základních práv, a to práva vyjádřit se ke všem prováděným důkazům (§ 33 odst. 2 správního řádu z roku 1967). Právo vyjádřit se ke všem provedeným důkazům nestojí na předpokladu správního orgánu, zda jednotlivá vyjádření účastníků řízení budou způsobilá vyvrátit dosavadní zjištění či nikoliv.

Podle rozsudku Městský soud v Praze č.j. 11 Ca 175/2005-58 rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele. Rozlišovací způsobilost (§ 4 písm. b) zákona o ochranných známkách), tj. schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje, se pohybuje od naprosté identity, shodnosti v některých prvcích, přes podobnost způsobující zaměnitelnost, až po naprostou odlišnost. Rozlišovací schopnost označení je proto nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek - vizuálního, fonetického, významového, porovnáváním druhu zboží a služeb či srovnáním dominantních prvků známkového motivu. Právní úprava ponechává na zhodnocení Úřadu průmyslového vlastnictví, zda přihlašované označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost (distinktivitu). Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem.

Pokud žalobce namítal, že napadené označení splňuje všechny předpoklady dle § 4 písm. b), c), d) zákona o ochranných známkách na nezápisnou nezpůsobilost, že napadené označení „SMETANITO“ popisuje výrobek, když obsahuje údaj o výchozí surovině a podle známkoprávní praxe nelze chránit označení odkazující na chemické prvky, a že jde tedy o identický případ, že napadené označení postrádá rozlišovací způsobilost, musel soud i tuto námitku odmítnout. Napadená ochranná známka přihlášená dne 21.2.2005, tedy ještě před

vstupem České republiky do Evropské unie, byla zveřejněna 15.6.2005, a zapsána do rejstříku dne 29.9.2005, aniž by k přihlašovanému označení byly uplatněny jakékoliv námitky či připomínky. Žalobce podal návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou dne 1.11.2006 na základě tvrzeného rozporu zápisu s § 4 písm. b), c), d) a g) zákona o ochranných známkách a z důvodu tvrzeného zásahu zapsané ochranné známky do práv navrhovatele prohlášení neplatnosti, jež mu plynou z jeho prioritně starší ochranné známky ve znění „APETITO“. Žalovaný se s těmito námitkami ve svém rozhodnutí řádně vypořádal, když uvedl, že výraz SMETANITO lze považovat za novotvar, který vznikl použitím slovního kořene slova smetana jako slova běžné slovní zásoby a slovotvorné přípony –ito, čímž deskriptivní a generické slovo smetana, které by jednoznačně nesplňovalo kritéria kladená na ochrannou známku, získalo určitý stupeň originality, který je v souladu se zákonem a dostačující pro zápis do rejstříku ochranných známek. Městský soud v Praze se k tomuto závěru žalovaného přiklonil a má zato, že poukaz žalobce na rozhodnutí Tribunálu zde není relevantní, jak již bylo uvedeno výše.

Podle názoru Městského soudu v Praze napadené označení SMETANITO má rozlišovací způsobilost, i když napovídá průměrnému spotřebiteli zřejmě zvýšený obsah smetany. Označení, která nejsou čistě fantazijní totiž ještě, jako je tomu v inkriminované věci, nemusí postrádat rozlišovací způsobilost. V případě napadeného označení SMETANITO nejde o označení sloužící k označení vlastností výrobku, neboť se jedná o označení fantazijní, které správně označil správní orgán prvního stupně jako novotvar. Žalovaný dospěl k závěru, že toto označení má určitý stupeň originality. Při hodnocení stupně originality konkrétního výrobku a schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Jak je uvedeno v rozsudku Městský soud v Praze č.j. 11 Ca 175/2005-58, právní úprava ponechává na zhodnocení žalovaného, zda přihlašované označení má dostatečnou distinktivitu. Pokud žalobce namítal terminus technicus „určitý stupeň originality“, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou, neboť takovéto hodnocení není nijak mimořádné, běžně soudy při hodnocení užívají pojem určitý stupeň intenzity, určitý stupeň společenské nebezpečnosti, apod. Pojem „určitý stupeň originality“ je tedy nutno vykládat jako stupeň originality nikoliv bezvýznamný. Pokud jde o námitku podle § 4 písm. d) zákona o ochranných známkách, není toto označení tvořeno údaji obvyklými v běžném jazyce. Žalobce nijak neprokázal, že by se toto označení stalo obvyklým v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech.

Městský soud v Praze musel ze shora uvedených důvodů konstatovat, že se žalobci nepodařilo prokázat svá tvrzení o zápisné nezpůsobilosti napadené slovní ochranné známky č. 275574 ve znění „SMETANITO“, neboť nepředložil žádné důkazy na podporu svých tvrzení.

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.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4046/2010 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. Posuzování, zda existuje nebezpečí záměny ochranných známek, je třeba činit z pohledu průměrného spotřebitele. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé 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.

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, přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES, a obdobné čl. 5 odst. 1 písm. b) obou směrnic.

Zákon o ochranných známkách jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapíše, existuje-li pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. 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. Z hlediska právního rámce je podstatná možná zaměnitelnost, nikoliv to, zda k záměně skutečně dochází. Žalovaný správní orgán při svém rozhodování se striktně držel interpretačních pomůcek stanovených ustálenou citovanou judikaturou SDEU a nedopustil se nesprávného právního posouzení. Své posouzení podobnosti přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek založil nejen na obecných úvahách vycházejících z judikatury, 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 ochranná 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 namítaných ochranných známek. Přihlašované označení i namítané ochranné známky byly žalovaným posuzovány na základě stanovených kritérií z hlediska průměrného spotřebitele a nebyla konstatována jejich zaměnitelnost.

Podle ustálené judikatury SDEU představuje nebezpečí záměny ve smyslu č. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek C-39/97 Canon, bod 29, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 17).

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, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost.

Z žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný posuzoval, zda existuje nebezpečí záměny ochranných známek, je třeba činit z pohledu průměrného spotřebitele. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé 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 Nejvyššího soudu vyjádřeného v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 4046/2010 ochranná známka "APETITO" má nízkou rozlišovací způsobilost, jelikož je tvořena prvkem obecného názvosloví (apetit). V kontextu posouzení nebezpečí záměny slovní prvky "apetit", resp. "apetito", jakožto prvky pozitivně se vztahující k základní vlastnosti potravin (a tedy s nízkým stupněm rozlišovací způsobilosti vzhledem k daným výrobkům a službám) jsou prvky poměrně oblíbenými a ze strany výrobců a poskytovatelů služeb v oblasti gastronomie hojně využívanými. Spotřebiteli je tedy tento prvek poměrně znám a nespojuje si ho s jedním konkrétním majitelem ochranné známky; lze důvodně předpokládat, že průměrný spotřebitel se při vnímání předmětných slovních ochranných známek zaměří nikoli pouze na jejich slovní podobu jako takovou, ale i na jejich další prvky, zejména grafické, v jejichž souvislosti je ochranná známka používána. Jelikož je český spotřebitel zvyklý setkávat se s označeními obsahujícími označení "apetit" ve spojení s potravinářskými výrobky, musí pozorněji vnímat rozdíl v koncovce konkrétního označení. Z toho důvodu nelze dovodit zaměnitelnost porovnávaných označení APETITO a SMETANITO.

Pravděpodobnost asociace označení není striktnější alternativou k pravděpodobnosti záměny označení, nýbrž slouží pouze k definování jejího rozsahu. To znamená, že se nedá aplikovat v případě, kdy si spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze vybaví starší ochrannou známku, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zamění. Takový výklad je v souladu s rozhodnutím SDEU ve věci C-251/95 SABEL, v němž byla řešena předběžná otázka, jaký význam má, že pravděpodobnost (nebezpečí) záměny zahrnuje i pravděpodobnost, že známka může být asociována se starší ochrannou známkou. SDEU mj. uvedl, že kritérium pravděpodobnosti záměny, které zahrnuje i pravděpodobnost asociace s dřívější ochrannou známkou podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS, musí být interpretováno v tom smyslu, že pouhá asociace, která může být vyvolána na straně veřejnosti mezi dvěma ochrannými známkami následkem jejich analogického významového obsahu, není sama o sobě dostačující pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny ve smyslu tohoto ustanovení. V tomto ohledu lze dospět k závěru, že průměrnému spotřebiteli

se s ohledem na četnost výskytu základu slova "apetit" v gastronomických službách při setkání s ochrannou známkou SMETANITO nemůže vybavit jiný produkt nesoucí ochrannou známku APETITO. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutno dovodit závěr, že ochranné známky žalobce a osoby zúčastněné nejsou pro výrobky zapsané ve třídě 29 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb změnitelná.

Podle názoru Městského soudu v Praze žalovaný neporušil zákon o ochranných známkách ani se neodchýlil od ustálené judikatury SDEU, když pravděpodobnosti záměny s ochrannými známkami žalobce nepřisvědčil, neboť shodu přípony –ITO označil za méně podstatnou než rozdílné slovní základy. Za odlišné je označil i z hlediska fonetického a sémantického. Majitel ochranné známky se vzdal práv ve vztahu k části výrobků, pro něž byla zapsána, a tudíž je nyní zapsána pro mléčné výrobky a sýry všeho druhu. Odlišil název "SMETANITO" od druhového označení smetany a známce přiznal určitý stupeň originality. Podobnost porovnávaných ochranných známek spočívající v identické příponě –ITO, která není spojena pouze s žalobcovou známkovou řadou, není takové intenzity, aby mohla vyvolat omyl průměrného spotřebitele, a to ani z hlediska vizuálního, fonetického, významového či z hlediska celkového dojmu. V českém jazyce se čte zleva doprava, a proto průměrný spotřebitel nebude číst nejprve koncovku -ITO, zakončující porovnávaná označení, nýbrž nejprve „APET-“, nebo „SMETAN-“, o jejichž nepodobnosti nemůže být sporu. Za této situace nemohl ani soud považovat za podstatnou známkovou řadu žalobce, který vlastní 51 ochranných známek obsahujících výraz „APETITO“.

Pokud žalobce namítal nesprávné posouzení pravděpodobnosti záměny/asociace předmětných ochranných známek na straně veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, musel jeho námitku soud odmítnout. Žalovaný ve svém správním uvážení vycházel při celkovém posouzení zaměnitelnosti i při posouzení zaměnitelnosti z jednotlivých hledisek ze správního spisu a správně dospěl k závěru, že reálná významová vazba mezi oběma označeními zcela schází. Rozhodnutí bylo řádně odůvodněno, je logicky nerozporné a má oporu v rozhodovací praxi žalovaného i SDEU, v souladu s jehož rozhodnutími opíral své závěry o kritérium průměrného spotřebitele.

Pokud se žalobce dovolával rozhodnutí SDEU ve věcech C-251/95 SABEL a C-39/97 Canon, vypořádal se žalovaný řádně i s touto rozkladovou námitkou. Soud musel v tomto bodu přisvědčit závěrům žalovaného, že v důsledku nepodobnosti porovnávaných označení nemůže u průměrného spotřebitele dojít k záměně obou označení, přestože obě označení jsou užívána pro sýry. Nic na tom nemění ani kompenzační princip dle rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon, jehož se žalobce dovolává. Při aplikaci tohoto principu v žalobcem požadovaném rozsahu by bylo možno dojít k závěru, že pokud jsou výrobky či služby shodné, podobnost označení může být minimální k tomu, aby bylo možno konstatovat pravděpodobnost záměny. V inkriminované věci však bylo konstatováno, že porovnávaná označení jsou natolik odlišná, že ani jejich zápis pro shodné výrobky nemůže u průměrného spotřebitele těchto výrobků vést k záměně.

Pokud žalobce uváděl, že namítané ochranné známky mají dřívější právo přednosti než napadené označení, a jsou tedy ve smyslu § 3 citovaného zákona známkami staršími, musel soud konstatovat, že žalovaný tuto skutečnost respektoval a přezkoumal všechny namítané ochranné známky ve vztahu k napadenému rozhodnutí.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný opomněl vzít do úvahy vžitost koncovky „ITO“ pro žalobce, jakož i celou jeho namítanou známkovou řadu, musel soud i tuto námitku odmítnout. Nemohl souhlasit s tvrzením, že by přípona -ITO byla typická pro ochranné známky žalobce, jehož ochranná známka ve znění „APETITO“ vznikla ze slova apetit, které znamená chuť, a koncovka -ITO tedy v tomto případě není žádnou zvláštní samostatnou příponou. Z výsledků rešerše, učiněné pro účely řízení v této věci vyplývá, že pro okruh výrobků sýr je zapsáno v rejstříku celkem 68 ochranných známek obsahujících název „APETITO“ a z toho 51 patří žalobci. Pokud pak jde o ochranné známky, které obecně obsahují koncovku ITO, je jich zapsáno 184. Z toho vyplývá, že tedy pro sýry existuje celkem 133 ochranných známek s koncovkou ITO, jejichž majitelem není žalobce. Z uvedených skutečností má tedy soud zato, že koncovka ITO není nijak signifikantní pro žalobcem vlastněnou ochrannou známku „APETITO“.

Městský soud v Praze se přiklonil k závěru žalovaného, že nelze souhlasit s tvrzením žalobce, že ochranná známka pro sýry s koncovkou ITO může vytvářet pravděpodobnost asociace či záměny s ochrannými známkami žalobce. I tuto záležitost žalovaný Úřad průmyslového vlastnictví zkoumal a dospěl k závěru, že výraz „APETITO“ není zaměnitelný s výrazem „SMETANITO“. V této souvislosti nutno poukázat na rozpor v tvrzeních žalobce, kdy má-li za to, že přípona ITO je natolik signifikantní právě pro jím vlastněné ochranné známky, pak není srozumitelné jeho tvrzení o zápisné nezpůsobilosti ochranné známky v tom smyslu, že je-li přípona ITO natolik svérázná, pak je způsobilá ozvláštnit i obecný výraz smetana v ochranné známce SMETANITO.

Pokud jde o námitky uplatněné v kasační stížnosti, musel Městský soud v Praze konstatovat, že žalobce nijak nedoložil, že označení s koncovkou -ITO je spotřebiteli u sýrů výlučně spojováno s ním, neboť tuto koncovku mají pouze výrobky „APETITO“ a „SMETANITO“. Označení „APETITO“ je skutečně ve vztahu k ochranné známce „SMETANITO“ označením s právem přednosti, a to již od roku 1993. Pokud žalobce tvrdil, že osoba zúčastněná se jí zjevně inspirovala s cílem dosažení asociace spotřebitelů ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

Je totiž nesporné, že tavený sýr pod značkou APETITO byl prvně vyroben v závodě Želetava tehdejšího národního podniku Lacrum Brno a v roce 1973 byl uveden na trh. Od té doby se též v Želetavě nepřetržitě vyrábí. Nynější Želetavská sýrárna, a.s., která vznikla privatizací odštěpného závodu Želetava státního podniku Lacrum Brno, je jedním z jeho právních nástupců. Tavený sýr APETITO ze Želetavy měl na trhu značný úspěch. Proto bylo vedením tehdejšího národního podniku rozhodnuto rozšířit jeho výrobu i do dalšího závodu v Hodoníně. To se stalo až po šesti letech produkce APETITA v Želetavě. Na zavádění výroby v závodě Hodonín v letech 1978-1979 se podíleli zaměstnanci ze závodu Želetava. Ještě později začala výroba taveného sýra APETITO i v dalších dvou závodech. Od samého počátku výroby tohoto taveného sýru v Želetavě se pro něj vžilo označování APETITO a obalová modrobílá etiketa, která sestává z nápisu APETITO doplněného obrazovým označením s motivy pokrmu na talíři s příborem a sklenice mléka. V této podobě užívaly označení APETITO a etikety všechny závody vyrábějící tento sýr, aniž by je národní či později státní podnik Lacrum Brno formálně přihlásil ke známkové ochraně. Majitelem ochranné známky APETITO je v současné době společnost TPK, spol. s r.o. Ta využila skutečnosti, že zavedené a více než dvacet let různými závody užívané označení APETITO nebylo formálně chráněno jako ochranná známka a nechala si jej bez vědomí státního podniku

Lacrum Brno zapsat pro sebe. Za povšimnutí jistě stojí datum podání přihlášky a osoba přihlašovatele. Přihláška byla podána 14.9.1993, tj. ještě před uzavřením kupní smlouvy s Fondem národního majetku. Jednatelem společnosti, která přihlášku slovní ochranné známky APETITO podávala, byl ředitel odštěpného závodu Hodonín, který byl v té době v pracovním poměru ve státním podniku Lacrum Brno! Sídlo obchodní společnosti, která podávala ochrannou známku, bylo bydliště ředitele závodu! Přihlašovatel v době podání přihlášky navíc nevykonával povolenou hospodářskou činnost, tj. ani sýry nevyráběl, ani s nimi neobchodoval. Znamka pak byla zapsána dne 14.9.1994.¹ Výroba sýru Apetito trvala v Želetavě 33 let.² Společnost Bel Sýry Česko v Želetavě nesmí používat název Apetito ani v podtitulu k sýrům Smetanito. Želetavská sýrárna přejmenovala svůj výrobek kvůli sporu o značku Apetito s firmou TPK.³

Pokud žalobce považoval za chybný názor Městského soudu v Praze, že ochranná známka „APETITO“ vznikla ze slova „apetit“ znamenající chuť, a proto že koncovka –ITO není žádnou samostatnou příponou, musel soud tuto námitku znovu odmítnout jako neodůvodněnou s poukazem na shora citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 59/2006-85. Posouzení ochranných známek je především otázkou mluvnického rozboru slov „APETITO“ a „SMETANITO“ z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického tak, jak to ukládá ustálená judikatura SDEU. Pokud jde o vyvolání představy spotřebitele o spojení výrobců, jsou tyto závěry a obavy žalobce zcela liché. Průměrný spotřebitel pamatuje, že tavený smetanový sýr pod názvem Apetito vznikl kdysi (v roce 1973) v sýrárně v Želetavě, a že byl z důvodu své kvality velmi populární, takže bude spíše výrobek APETITO žalobce spojovat právě se sýrárnou v Želetavě, nikoliv naopak. Tvzení žalobce, že jsou v porovnáváních označení rozhodující shodná poslední tři písmena, musel soud znovu odmítnout, neboť nelze od průměrného spotřebitele očekávat, že bude číst pozpátku, tedy zprava doleva. Soud musel znovu odmítnout i tvrzení, že se jedná o koncovku originální a spotřebiteli fakticky spojovanou s výrobky „APETITO“, neboť žalobce toto své tvrzení nijak nedoložil. Naopak žalovaný v řízení o kasační stížnosti doložil, že v současné době je v rejstříku ochranných známek na území České republiky účinných 145 ochranných známek s koncovými písmeny –ITO pro výrobky ve třídě 29 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, z toho 20 je vlastnictvím žalobce.

Pokud žalobce poukazoval na rozsudky SDEU ve věcech C-251/95 SABEL a C-39/97 Canon, v nichž byl posuzován význam reálného stavu na trhu a vlivu formální registrace ochranných známek na vliv asociace u průměrného spotřebitele, musel soud k této námitce uvést, že jak žalovaný správní orgán, tak i tento soud k nim při svém rozhodování přihlédl. Městský soud v Praze *expressis verbis* uvedl, že žalovaný se řádně vypořádal s rozhodnutími SDEU ve věcech C-251/95 SABEL a C-39/97 Canon, a že musel v tomto bodu přisvědčit závěrům žalovaného, že v důsledku nepodobnosti porovnávaných označení nemůže u průměrného spotřebitele dojít k záměně obou označení, přestože obě označení jsou užívána pro sýry. Nic na tom nemění ani kompenzační princip dle rozsudku SDEU ve věci C-39/97

¹ Pluhař, M.: Spor o sýr APETITO stále trvá, Informační listy – sekce sýrových etiket, 1/2001, http://plm.webpark.cz/cheese_labels.htm

² ČTK: Z obchodů zmizí želetavský sýr Apetito, 15.8.2006, www.novinky.cz

³ Janků, K.: Želetava nesmí používat Apetitto ani v podtitulu, 23.10.2006, <http://euro.e15.cz>

Canon, jehož se žalobce dovolává. Při aplikaci tohoto principu v žalobcem požadovaném rozsahu by bylo možno dojít k závěru, že pokud jsou výrobky či služby shodné, podobnost označení může být minimální k tomu, aby bylo možno konstatovat pravděpodobnost záměny. V inkriminované věci však bylo konstatováno, že porovnávaná označení jsou natolik odlišná, že ani jejich zápis pro shodné výrobky nemůže u průměrného spotřebitele těchto výrobků vést k záměně. Soud neshledal aplikovatelnost kompenzačního principu v inkriminované věci, neboť je nesporné, že porovnávaná označení si nejsou podobná.

Pokud žalobce dále tvrdil, že napadená ochranná známka „SMETANITO“ je tvořena slovním základem vycházejícím ze slova „SMETANA“, které je ve vztahu k chráněným výrobkům (sýrům) označením popisným, skládajícím se z názvu suroviny, ze které jsou sýry vyráběny, musel soud znovu tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou. Označení „SMETANITO“ je sice odvozeno od jedné ze surovin, z nichž se sýry vyrábějí, ovšem to je nevylučuje z možnosti zápisu. Řada namítaných ochranných známek obsahující slovo „APETITO“ vychází ze slova „apetit“, tudíž nemá koncovku –ITO, ale –O; tento argument žalobce nenapadá. Přitom sám v návrhu na prohlášení známky „SMETANITO“ za neplatnou hodnotí svou známkovou řadu jako vycházející z kmene „apetit“ tedy chuť, vzbuzující pozitivní asociace s takto označenými výrobky a z, v českém jazykovém prostředí poněkud neobvyklé, přípony –ITO. Je nesporné, že známky si nejsou podobné slovním základem.

Žalobcovu tvrzení o shodě koncovky –ITO pak znamená, že za základ označení APETITO považuje slovo „apet“. Z toho může plynout jediný závěr, a to, že pro žalobcovu ochrannou známku není příznačná koncovka –ITO. Znamená to, že známky si nejsou podobné ani slovním základem ani koncovkou. Pokud si známky nejsou podobné, nemohou být splněny podmínky § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a je vyloučen úsudek spotřebitelské veřejnosti vedoucí k záměně zboží.

Městský soud v Praze byl při svém rozhodování v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem (§ 110 odst. 3 soudního řádu správního), a proto ve věci rozhodl tak, že 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 nejbližší 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 21. března 2013

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová