



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: **NOVARTIS AG**, se sídlem Basel, Klybeckstr. 141, Švýcarsko, zastoupen Mgr. Janou Traplovou, advokátkou v Praze 7, Přístavní 531/24, **za účasti:** Valeant Czech Pharma s.r.o., IČ: 271 00 651, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1104/13,1103/15, zastoupen Mgr. Josefem Červenkou, advokátem v Praze 2, Budečská 6/974, 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-460684/25765/2009/ÚPV ze dne 15.12.2009,

t a k t o :

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-460684/25765/2009/ÚPV ze dne 15.12.2009 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 7.808 Kč k rukám zástupce žalobce Mgr. Jany Traplové, advokátky, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 15.2.2010 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. . O-460684/25765/2009/ÚPV ze dne 15.12.2009, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8.4.2009 o zamítnutí námitek proti zápisu přihlašovaného slovního označení ve znění „ERRAVIA“ zn. sp. O-460684, jehož přihlašovatelem je Valeant Czech Pharma s.r.o.

Správní orgán prvního stupně zamítl námitky žalobce uplatněné dne 8.4.2009 podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, s odůvodněním, že přihlašované označení nebylo díky výrazně odlišným souhláskám „RR“, oproti souhláskám „XT“ u namítané ochranné známky Společenství, umístěným hned za počáteční samohlásku, shledáno jako celek shodným ani podobným s namítanou ochrannou známkou č. 5664784 ve znění „EXTAVIA“, a tudíž na straně veřejnosti neexistuje pravděpodobnost jejich záměny, i když byla zjištěna shodnost nebo podobnost výrobků, pro něž je přihlášeno předmětné označení, s výrobky, pro něž je zapsána namítaná ochranná známka Společenství. S ohledem na uvedené skutečnosti nebyly shledány ani předmětné námitky jako důvodné. Správní orgán konstatoval, že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího. Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím.

Přihlašované slovní označení ve znění „ERRAVIA“ s právem přednosti ode dne 9.7.2008 bylo zveřejněno dne 20.8.2008 pro výrobky zařazené do třídy 5: farmaceutické přípravky humánní a veterinární, výrobky zdravotnické pro léčebné účely podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 5664784 ve znění „EXTAVIA“ byla přihlášena dne 24.1.2007 a zapsána dne 4.2.2008 u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), (dále jen „OHIM“), s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1.5.2004 pro výrobky a služby zařazené do třídy 5: farmaceutické výrobky, vakcíny, diagnostická zařízení pro léčebné účely podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalovaný v rozhodnutí ze dne 15.12.2009 uvedl, že porovnávána označení začínají shodně samohláskou „E“ a končí shodným seskupením hlásek „AVIA“, resp. „VIA“. Jako celek se vizuálně dostatečně liší, neboť zdvojená souhláska „R“ je vizuálně naprosto odlišná od písmen „XT“, navíc jsou tato uskupení umístěna bezprostředně za počáteční samohláskou, a proto rozhodujícím způsobem ovlivní celkový vzhled srovnávaných označení. Zdvojení souhlásky „R“ a seskupení „XT“ není v českém jazyce obvyklé, a proto lze předpokládat, že významně upoutá pozornost spotřebitele. Žalovaný proto podobnost z hlediska vizuálního neshledal.

Pokud jde o hledisko fonetické, neshledal žalovaný ani zde podobnost, když podle něho bude spotřebitel přihlašované označení vyslovovat jako „e-ra-vi-ja“ a namítanou ochrannou známkou Společenství jako „eks-ta-vi-ja“. Podobnost neshledal ani v případě hlediska sémantického, když obě porovnávána označení jsou fantazijní bez jakéhokoliv významu. Poté dospěl k závěru, že porovnávána označení si nejsou podobná ani z hlediska jejich celkového dojmu.

Po porovnání přihlášených výrobků „farmaceutické přípravky humánní a veterinární, výrobky zdravotnické pro léčebné účely“ a „farmaceutické výrobky, vakcíny, diagnostická zařízení pro léčebné účely“ žalovaný zjistil, že tyto výrobky jsou svým charakterem a účelem

nepochybně shodné či podobné, neboť v obou případech se jedná o farmaceutické či zdravotnické výrobky. Ačkoliv veterinární výrobky jsou určeny pro léčbu zvířat, jedná se i v těchto případech o výrobky podobné.

Žalovaný potom uzavřel s tím, že se tedy jedná o výrobky shodné či podobné, a vzhledem k jejich druhu lze předpokládat, že budou vydávány v lékárnách či zdravotnických zařízeních, a že i okruh spotřebitelů bude obdobný, s určitým rozdílem pouze v tom, zda se bude jednat o farmaceutické přípravky humánní nebo veterinární. Tato skutečnost je však s ohledem na konstatovanou nepodobnost označení pro výsledné hodnocení pravděpodobnosti záměny označení irelevantní.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, neboť žalovaný nesprávně posoudil zaměnitelnost slovních ochranných známek „ERRAVIA“ a „EXTAVIA“, překročil svou pravomoc správního uvážení, rozhodnutí není dostatečně a správně odůvodněno. Namítal, že obě označení mají stejné počáteční písmeno „E“, jakož i stejnou koncovku „AVIA“.

Žalobce namítal, že žalovaný nevzal v úvahu podobnost a shodu výrobků obou ochranných známek a charakter těchto výrobků a dospěl tak, k nesprávnému závěru, že nemůže dojít k nebezpečí záměny.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 4.5.2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 15.12.2009.

Žalobce se ve své replice ze dne 9.6.2010 namítal, že žalovaný ani v tomto vyjádření nevzal vůbec v úvahu významové hledisko porovnávání ochranných známek. Zopakoval, že v napadeném rozhodnutí byla shoda výrobků sice uznána, aniž by ji žalovaný vzal do souvislosti s porovnáváním ochranných známek a s hlediskem průměrného spotřebitele. Poukázal na to, že Městský soud v Praze již několikrát judikoval, že čím větší je shoda a podobnost výrobků známek, tím je nutno klást vyšší požadavky na originalitu samotného přihlašovaného označení.

Městský soud v Praze rozhodl ve věci bez nařízení jednání, neboť žalobce ani žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního nevyjádřili.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z internetu soud zjistil, že léčebný prostředek s ochrannou známkou „EXTAVIA“ je typem přípravku známého jako interferon, používaného k léčbě roztroušené sklerózy. Interferony jsou bílkoviny (proteiny) produkovány organismem, které pomáhají bojovat při

napadení imunitního systému např. virovými infekcemi. Zatímco přípravek „ERRAVIA“ patří do skupiny léčiv zvaných antiepileptika. Používá se samostatně pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 6 let věku, s jinými léčivými přípravky pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 2 let věku, k prevenci migrenózních bolestí hlavy u dospělých.¹

Ze souhrnu rozhodnutí o registraci léčivých přípravků od 30.5.2008 do 16.5.2011 (zveřejněných podle čl. 13 nebo 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, soud zjistil, že byly vydány registrace pro léčebný přípravek Extavia | Novartis Europharm Ltd Wimblerhurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom | pro Velkou Británii, Lichtenštejnsko, Norsko, Island.²

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 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.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 9 As 37/2012-59 dal Městskému soudu v Praze pravomoc věcně přezkoumat úvahu žalovaného. Přezkum správních rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v plné jurisdikci je v souladu se soudním řádem správním. Posouzení zaměnitelnosti může být jen obtížně věcí správního uvážení, které si stěžovatel osoboval. To je zřejmé již jen ze znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle něhož se přihlašované označení 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. Zákon jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapiše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmito pojmy je pak otázkou výkladu práva a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem volného správního uvážení. Ve vztahu ke zjištěnému skutkovému stavu je pak třeba podotknout, že z hlediska právního rámce je podstatná možná zaměnitelnost, nikoliv to, zda k záměně skutečně

¹ dle veřejně přístupného internetového vyhledávače www.google.cz

² www.eur-lex.europa.eu

dochází. Zákon o ochranných známkách byl přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Zaměnitelnost ochranných známek, regulovaná v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, má předobraz v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS, přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES, a obdobné čl. 5 odst. 1 písm. b) obou směrnic (viz blíže usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 37/2011-103).

Zákon o ochranných známkách je transpozicí První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, což *expressis verbis* vyplývá ze samotné důvodové zprávy k ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách. Ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách je v podstatě přesným převodem obsahu čl. 4 směrnice 89/104/EHS, který stanoví, že ochranná známka nebude zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna (čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104/EHS). Při použití vnitrostátního práva, ať jde o ustanovení předcházející směrnici nebo ji následující, je vnitrostátní soud, který má toto právo vyložit, povinen učinit tak co možná nejvíce dle smyslu a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici. Je proto nasnadě, že při výkladu § 7 zákona o ochranných známkách je nutno zásadně postupovat tak, aby tento výklad byl konformní s příslušnými ustanoveními směrnice 89/104/EHS, zejména pak s jejím čl. 4, a tedy i s judikaturou

Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranný známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. Soudní dvůr Evropské unie, (dále jen „SDEU“), judikoval rozsudku ve věci C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, že „pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“, a že „globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky“.

Městský soud v Praze se 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 je důvodná, neboť žalovaný posoudil nesprávně námitky uplatněné ve smyslu tohoto ustanovení, podle něhož se přihlašované označení nezapíše 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. V inkriminované věci je nesporné, že namítaná ochranná známka Společenství náležející žalobci je starší ochrannou známkou, a že slovním ochranným známkám náleží vyšší stupeň ochrany.

Městský soud v Praze musel konstatovat, že namítaná ochranná známka je slovní a jedná se o fantazijní označení a takové vlastnosti ochranné známky se významně podílejí na formování její rozlišovací způsobilosti.

Hodnocení skutkového stavu provedené žalovaným, vycházející ze závěru, že druhé a třetí písmeno v porovnávaných označeních celek vizuálně dostatečně liší, neboť zdvojená souhláska „R“ je vizuálně naprosto odlišná od písmen „XT“, navíc jsou tato uskupení umístěna bezprostředně za počáteční samohláskou, a proto rozhodujícím způsobem ovlivní celkový vzhled srovnávaných označení, nelze považovat nutno za logicky bezvadné a řádně zdůvodněné.

Zdvojení souhlásky „R“ a seskupení „XT“ není v českém jazyce sice obvyklé, ale proto ještě nelze předpokládat, že významně upoutá pozornost spotřebitele. Žalovaný tuto svou úvahu řádně neodůvodnil, a proto soud musel přisvědčit žalobní námitce, že žalovaný překročil svou pravomoc správního uvážení, když rozhodnutí není dostatečně a správně odůvodněno. Žalovaný sice konstatoval, že obě označení mají stejné počáteční písmeno „E“, jakož i stejnou koncovku „AVIA“, ale přesto podobnost z hlediska vizuálního neshledal, aniž by tento svůj závěr patřičně odůvodnil. Rigorózní závěr žalovaného při hodnocení porovnávaných označení z hlediska vizuálního potom zřetelně ovlivnil i jeho hodnocení z hlediska fonetického, sémantického a především celkového dojmu. Porovnání mezi označeními musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato působí, s přihlédnutím zejména k rozlišovací způsobilosti jejich prvků ve vztahu k dotčeným výrobkům. Hodnocení žalovaného neumožňuje dospět k serióznímu závěru o neexistenci nebezpečí záměny mezi porovnávanými označeními.

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. SDEU ostatně judikoval v citovaném rozsudku C-251/95, že „čím vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny“. Ve svém rozsudku ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. potom uvedl, že „známky, jež mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti ať už samy o sobě nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, požívají větší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí“.

Žalovaný na základě svého úsudku dospěl k závěru, že přihlašovaná ochranná známka není zaměnitelná s namítanou ochrannou známkou Společenství, a že je způsobilá rozlišit výrobky majitele napadené ochranné známky od výrobků a služeb namítajícího. Nicméně učinil svůj úsudek o nezaměnitelnosti, aniž by řádně zhodnotil všechna relativní kritéria. Městský soud v Praze proto nemohl přisvědčit závěrům žalovaného, že porovnávaná označení nejsou shodná či zaměnitelně podobná zvláště když žalovaný vůbec nebral v potaz shodné počáteční písmeno obou označení „E“, které rozhodně nezpůsobuje takovou míru odlišnosti předpon „EXTA-“ a „ERRA-“, jejichž vizuální a fonetickou podobností se nezabýval. Nedostatečnou pozornost potom věnoval i identickým koncovkám „AVIA“.

V rozsudku ve věci C-39/97 konstatoval SDEU, že globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, přičemž „nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami, a naopak“. Uvedl i některá kritéria, k nimž je třeba přihlížet při hodnocení podobnosti výrobků či služeb, jako je např. jejich povaha, zamýšlený účel, způsob

použití a okolnost, zda si navzájem konkurují, nebo se doplňují. Dle závěrů v tomto rozhodnutí uvedené známky mající vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti buď samy o sobě, nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, požívají vyšší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí.

Uvedenými kritérii posuzování zaměnitelnosti a především ustálenou judikaturou SDEU se podle názoru Městského soudu v Praze neřídil žalovaný dostatečným způsobem, když k tzv. kompenzačnímu principu, tj. nutnosti klást vyšší požadavky na originalitu přihlašovaného označení, čím větší je shoda či podobnost porovnávaných seznamů výrobků a služeb, uvedl, že se jedná o výrobky shodné či podobné, a že i okruh spotřebitelů bude obdobný, avšak tato skutečnost je s ohledem na konstatovanou nepodobnost označení pro výsledné hodnocení pravděpodobnosti záměny označení irelevantní.

Z ustálené judikatury SDEU vyplývá, že standardními hledisky při posuzování nebezpečí záměny ochranných známek jsou hlediska vizuální, fonetické a významové, jakož i celkový dojem. 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 & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost. Posuzování pravděpodobnosti záměny, ale i shody mezi označeními je třeba provádět z hlediska průměrného spotřebitele, který je přiměřeně informovaný, pozorný a obezřetný, avšak nemá možnost přímého srovnání obou označení, tj. vnímá je jedno po druhém s časovým odstupem. Pohled průměrného spotřebitele se přitom zaměřuje na označení jako na celek, přičemž nelze předpokládat, že by se průměrný spotřebitel zabýval hodnocením různých detailů.

Tvrdil-li žalovaný na základě uvedeného, že podobnost nelze spatřovat při hodnocení srovnávaných označení z hlediska vizuálního a fonetického, aniž by tyto své závěry dostatečně a logicky zdůvodnil, pochybil a soud musel přisvědčit námitce žalobce, že shodné prvky mohou způsobit jejich zaměnitelnost. Žalovaný se tedy nevypořádal s kritériem vnímání inkriminovaných označení průměrným spotřebitelem z hlediska vizuálního a fonetické podobnosti, jakož i kritériem hlediska celkového dojmu. Opomenul tak, že pohled průměrného spotřebitele se zaměřuje na označení jako na celek, přičemž nelze předpokládat, že by se průměrný spotřebitel zabýval hodnocením různých detailů, a přesto žalovaný své hodnocení opřel pouze a především o porovnávání druhého a třetího písmene přihlašovaného označení a namítané ochranné známky Společensví.

Ze seznamů výrobků a služeb přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek je evidentní, že přihlášené výrobky uvedené ve třídě 5 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, jsou výrobky shodné či podobné s výrobky chráněnými namítanou ochrannou známkou Společensví v téže třídě, neboť se jedná svou povahou o výrobky téhož druhu sloužící ke stejným účelům. Žalovaný sice tento závěr rovněž učinil, nicméně tuto skutečnost, s ohledem na jím konstatovanou nepodobnost označení pro výsledné hodnocení pravděpodobnosti záměny, označil jako irelevantní.

Městský soud v Praze proto nemohl přisvědčit tvrzení žalovaného, že porovnávaná označení nejsou shodná či zaměnitelně podobná, a že napadené správní rozhodnutí je zcela v souladu se zákonem o ochranných známkách, jakož i judikaturou SDEU. Žalovaný se nedostatečně zabýval tzv. kompenzačním principem, tj. nutnosti klást vyšší požadavky na originalitu přihlašovaného označení, čím větší je shoda či podobnost porovnávaných seznamů výrobků a služeb. V inkriminované věci však nelze jednoznačně konstatovat, že nebyl splněn požadavek podobnosti mezi označeními jako jeden ze dvou zákonem požadovaných atributů. Z žalobou napadeného rozhodnutí dále vyplývá, že přihlašované označení je nárokováno pro výrobky shodné a podobné s výrobky chráněnými namítanou ochrannou známkou Společenství. V souladu s právními závěry obsaženými v rozhodnutí SDEU ve věci C- 39/97 tj. že menší podobnost mezi výrobky a službami může být vyvážena větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak, dospěl žalovaný k závěru, že záměna přihlašovaného označení a namítané ochranné známky i přes shodnost nebo podobnost části přihlášených výrobků s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami není pravděpodobná, aniž by se dostatečně zabýval otázkou podobnosti a pravděpodobností asociace ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách poslední věta: za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Podle názoru Městského soudu v Praze ztělesňuje známkové právo prvořadou součástí systému nenarušené soutěže, v němž musí podniky být schopny získat si zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, a proto je podstatnou funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli původ označeného výrobku nebo služby, které odlišuje bez možnosti záměny od výrobků nebo služeb jiného původu (viz též rozsudek C-39/97) a u nichž zaručuje, že vše opatřené tímto znakem bylo vyrobeno nebo dodáno pod kontrolou jediného podniku, který činí odpovědným za jeho kvalitu. Ustálená judikatura SDEU již naznačila kritéria ochrany zapsaných označení. V odůvodnění směrnice 89/104/EHS se zdůrazňuje, že cílem ochrany poskytnuté zapsané ochranné známce je především zajistit její funkci označení původu a že v případě podobnosti s jiným označením nebo mezi výrobky nebo službami je nebezpečí záměny specifickým důvodem ochrany. Přitom ochrany se může dovolávat jen majitel zapsaného označení dle čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS, podle něhož „...existuje-li pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti...“ indikuje, že vnímání známky průměrným spotřebitelem ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám hraje rozhodující úlohu v celkovém hodnocení pravděpodobnosti záměny. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá označení jako celek a nepřistupuje k analýze jeho jednotlivých detailů. Pokud totožnost nebo podobnost jak ochranných známek, tak označovaných výrobků nebo služeb vyvolává u spotřebitele nejasnost. Ve zmíněných ustanoveních se nebezpečím záměny rozumí nebezpečí, že by se veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od hospodářsky propojených podniků (viz rozsudek C-342/97). Konečně nebezpečí záměny musí být posuzováno celkově, se zřetelem ke všem relevantním faktorům, zejména rozlišovacím a dominantním prvkům nebo vnímání ochranné známky průměrným spotřebitelem jako celek, bez zkoumání každého detailu (viz rozsudek C-251/95). Za účelem posouzení stupně podobnosti mezi ochrannými známkami je třeba určit jejich stupeň vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti a zhodnotit význam těchto prvků v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkách jejich uvádění na trh (viz rozsudek C-342/97).

Městský soud v Praze s ohledem na shora uvedené závěry ve věci rozhodl tak, že napadené rozhodnutí žalovaného správního orgánu podle ustanovení § 78 odst. 1 soudního

řádu správního zrušil pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Podle § 78 odst. 5 soudního řádu správního je v dalším řízení správní orgán vázán právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) a to tak, že 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč, tedy celkem 7.808 Kč včetně DPH ve výši 21 %.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 22. února 2013

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

Za správnost vyhotovení: Kotlanová