



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: **J.& P. COATS LIMITED**, se sídlem 155 St. Vincent Street, G2 5PA Glasgow, Velká Británie, zastoupen JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem, v Praze 2, Hálkova 2, **za účasti:** MARKLAND Kotva a.s., IČO: 273 81 722, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, zastoupen Mgr. Karin Pomaizlovou, advokátkou v Praze 7, Strossmayerovo nám. 977/2, 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-355884 ze dne 22.6.2007,

t a k t o :

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-355884 ze dne 22.6.2007 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 JUDr. Otakara Švorčíka, advokáta, 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 24.8.2007 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-355884 ze dne 22.6.2007, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-355884 ze dne 13.9.2006 o zamítnutí námitek proti zápisu přihlašovaného slovního označení ve znění „KOTVA“ přihlášeného do rejstříku ochranných známek.

Správní orgán prvního stupně zamítl námitky žalobce uplatněné dne 13.2.2006 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 neexistuje pravděpodobnost záměny přihlašovaného slovního označení ve znění „KOTVA“ s namítanými prioritně staršími ochrannými známkami, a to slovní ochrannou známkou Společenství č. 1739051 ve znění „ANCHOR“, kombinovanou ochrannou známkou Společenství č. 173941 ve znění „TRADE MARK“, , ani s kombinovanou ochrannou známkou Společenství č. 2694206 ve znění „TRADE MARK, zapsanými pro shodné či podobné výrobky. Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím.

Přihlašované slovní označení ve znění "KOTVA" bylo přihlášeno dne 1.7.2004 a zveřejněno dne 16.11.2005 pro výrobky zařazené do třídy 16: výrobky papírenské, papír a veškeré výrobky z papíru pro školy, pro kancelářské účely, pro umělce, pro reklamní a tiskařské účely, pro počítače, pro domácnost a hygienické účely, jednorázové dětské plenky z papíru nebo buničiny, lepenka, tiskoviny, časopisy, periodika, brožury, knihy, knihařské výrobky, mapy, kalendáře, diáře, bloky, alba všech druhů, pohlednice, blahopřání, fotografie, papírnické zboží, papírové ubrusy a ubrusky, lepidla kancelářská nebo pro domácnost, lepidla adhezni pro kancelářské účely a pro použití v domácnosti, lepidla škrobová pro domácnost a kancelářské účely, štětce, obalové materiály z plastických hmot, psací, rýsovací a kreslicí potřeby; do třídy 23: nitě a příze, vlna předená; do třídy 24: ložní pokrývky a příkrývky, lůžkoviny, ochranné povlaky na polštáře, ochranné potahy na nábytek, ubrusy, kapesníky látkové, ručníky, ručníky textilní, tkaniny pro luxusní prádlo, okenní záclony; do třídy 26: krajky, stuhy textilní a vlasové, knoflíky, háčky a očka, galanterní výrobky, špendlíky a jehly, umělé květiny; a pro výrobky a služby ve třídách 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

První namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 1739051 ve znění "ANCHOR" je s právem přednosti ke dni 28.6.2000 zapsána pro výrobky zařazené do třídy 23: vlákna a nitě všech druhů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 1739341 zobrazující kotvu s nápisem „trade mark“ je s právem přednosti ke dni 28.6.2000 zapsána pro výrobky zařazené do třídy 23: vlákna a nitě pro textilní účely podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 2694206 zobrazující kotvu s nápisem „trade mark“ je s právem přednosti ke dni 10.5.2002 zapsána pro výrobky zařazené do třídy 16: instruktážní publikace, vztahující se k textilu; do třídy 23: vlákna a nitě pro textilní účely; do třídy 24: vyšívání plátna, čalounění plátna a jiné zboží zahrnuté ve třídě 24, související s čalounictvím či vyšíváním; do třídy 26: jehly, špendlíky a ostatní materiály zahrnuté ve třídě 26, určené pro výrobu tapisérií a výšivek, prodávané samostatně či jako souprava podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že ochranná známka, resp. označení, je pokládáno za podobné, jestliže se natolik podobá ochranné známce, resp. označení, s dřívějším právem přednosti, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ takto označených výrobků nebo služeb. Přičemž zákon nestanoví konkrétní kritéria, podle

nichž má Úřad při posuzování a hodnocení podobnosti postupovat. Podobnost ochranných známek, resp. označení, musí Úřad posoudit komplexně na základě skutkových zjištění učiněných v průběhu řízení, ze všech v tom kterém případě rozhodných hledisek. Běžnými hledisky, která se vytvořila praxí a jsou standardně používána, jsou zejména hledisko vizuální, fonetické, významové a také celkový dojem ochranné známky, resp. označení. Pro konstatování podobnosti však může být v některých konkrétních případech rozhodující i podobnost pouze v jediném aspektu.

K přihlašovanému označení uvedl, že je slovní, stejně tak, jako první namítaná ochranná známka, zatímco druhá a třetí namítaná ochranná známka jsou známky kombinované. Přihlašované slovní označení obsahuje slovní prvek "KOTVA". První namítaná slovní ochranná známka obsahuje slovní prvek "ANCHOR", který nabývá po překladu z angličtiny význam "kotva". Druhá a třetí namítaná kombinovaná ochranná známka jsou naproti tomu shodně tvořeny obrazovým prvkem reálně vyobrazené lodní kotvy v tmavém provedení, obtočené částí lana v provedení světlém, a dále slovním prvkem "TRADE" v tmavém provedení, umístěným nad uvedeným obrazovým prvkem, a slovním prvkem "MARK" v tmavém provedení, umístěným pod uvedeným obrazovým prvkem, přičemž oba slovní prvky společně po překladu z angličtiny získávají význam "ochranná známka".

Co se týče první namítané ochranné známky, v rámci posouzení podobnosti z hlediska vizuálního žalovaný shledal, že zatímco přihlašované označení je tvořeno slovním prvkem "KOTVA", první namítaná ochranná známka je tvořena slovním prvkem ve znění "ANCHOR". Srovnávaná označení si tedy z vizuálního hlediska nejsou podobná.

K fonetickému hledisku žalovaný uvedl, že průměrný spotřebitel bude vzhledem k omezenému rozsahu znalosti anglického jazyka pravděpodobně první namítanou ochrannou známkou vyslovovat jako "anchor", případně "ankor", zatímco přihlašované označení bude vyslovovat jako "kotva". V důsledku uvedeného nebyla zjištěna podobnost přihlašovaného označení a první namítané ochranné známky ani z fonetického hlediska.

K hledisku významovému žalovaný uvedl, že slovní prvek "ANCHOR" nabývá po překladu z angličtiny význam "kotva", tj. význam shodný, což však není skutečností rozhodnou, neboť průměrný český spotřebitel není natolik vybaven jazykovými znalostmi, aby byl schopen určit význam uvedeného slova. Nejedná se totiž o slovo patřící do základní jazykové zásoby, neboť výraz "anchor", resp. "kotva", bývá užíván obvykle v souvislosti s lodnictvím, a nepředstavuje tudíž běžně užívané slovo. S ohledem na výše uvedené žalovaný shledal podobnost srovnávaných označení, avšak zároveň uvedl, že průměrný český spotřebitel si jí vzhledem k omezené znalosti anglického jazyka nebude vědom, a tudíž přihlašované označení nebude významově spojovat s namítanými ochrannými známkami.

Pokud jde o druhou a třetí namítanou ochrannou známkou, na základě posuzování podobnosti z vizuálního hlediska bylo shledáno, že druhá a třetí namítaná ochranná známka obsahují slovní prvky "TRADE MARK" a obrazový prvek kotvy, zatímco přihlašované označení obsahuje slovní prvek "KOTVA". Bylo tedy shledáno, že srovnávaná označení neobsahují shodný slovní nebo obrazový prvek, a na základě uvedeného nebyla podobnost z hlediska vizuálního shledána.

K hledisku fonetickému žalovaný shledal, že průměrný spotřebitel bude v případě namítaných ochranných známek pravděpodobně vyslovovat obsažené spojení slovních prvků

"TRADE MARK", neboť obecně pojato slovní prvek bývá často, co se týče výslovnosti, lépe a výstižněji popsatelný a vyslovitelný než prvek obrazový. Slovní spojení "TRADE MARK" bude průměrným českým spotřebitelem zřejmě vyslovováno tak, jak se píše, tedy jako "trade mark", případně spotřebitelem znalého anglického jazyka s anglickou výslovností, tj. "trejd mark". Přihlašované označení se naproti tomu bude vyslovovat jako "kotva". V důsledku toho uvedl, že ani podobnost srovnávaných označení z hlediska fonetického nebyla zjištěna.

K hledisku významovému žalovaný uvedl, že s ohledem na výše uvedené průměrný spotřebitel pravděpodobně bude u namítaných ochranných známek vnímat především obsažené spojení slovních prvků "TRADE MARK", jehož význam nebude schopen přesně určit. Spotřebitel se znalostí anglického jazyka si pak v souvislosti s tímto slovním spojením vybaví význam "ochranná známka", resp. "značka". U přihlašovaného označení naproti tomu bude vnímat odlišný slovní prvek "KOTVA". Žalovaný navíc dospěl k názoru, že spíše než kotvu, tj. předmět sloužící k zabezpečení lodí, si průměrný spotřebitel pod slovním označením "KOTVA" vybaví obchodní dům tohoto názvu, který zvláště v období před listopadem 1989 byl vnímán i mimopražskými spotřebiteli jako určitý symbol moderního nakupování, a který byl nejen obyvateli Prahy, ale i návštěvníky hlavního města, hojně vyhledáván, čímž se zapsal do obecného povědomí veřejnosti. Na základě uvedeného dospěl k závěru, že podobnost nelze spatřovat ani při hodnocení srovnávaných označení z hlediska významového.

Žalovaný se věnoval i otázce porovnání výrobků nárokových ve třídách 16, 23, 24 a 26 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, které byly napadeny námitkami, s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami. Porovnání seznamů výrobků a služeb přihlašovaného označení a namítané ochranné známky, resp. namítaných ochranných známek, představuje podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách druhou z podmínek ke konstatování neexistence pravděpodobnosti záměny předmětných označení na straně veřejnosti. K posouzení podobnosti jednotlivých výrobků nebo služeb uvedl, že za stejné nebo podobné jsou považovány ty výrobky či služby, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky, a v důsledku toho mohou, jsou-li podobně označeny, vyvolat u relevantní části spotřebitelské veřejnosti představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce nebo poskytovatele. Spotřebitel může být podstatně ovlivněn i způsobem a místem prodeje výrobků či poskytování služeb.

Ze seznamů výrobků a služeb přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek je evidentní, že přihlášené výrobky uvedené ve třídě 23: nitě a příze a vlna předená podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, jsou výrobky shodné či podobné s výrobky chráněnými všemi namítanými ochrannými známkami v téže třídě, neboť se jedná svou povahou o výrobky téhož druhu sloužící ke stejným účelům. Dále žalovaný shledal, že přihlášené výrobky uvedené ve třídě 16: tiskoviny, časopisy, periodika, brožury a knihy; a ve třídě 26: galanterní výrobky, špendlíky a jehly podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, jsou výrobky shodné či podobné výrobkům chráněným druhou a třetí namítanou ochrannou známkou. Ohledně zbývajících výrobků nezjistil jejich shodnost či podobnost s výrobky chráněnými namítanými známkami. Žalovaný došel k závěru, že napadené označení je přihláшено pro výrobky částečně shodné či podobné s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami.

Žalovaný potom uzavřel svoje přezkoumání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně tím, že předmětná označení jako celek si nejsou vizuálně, významově, ani foneticky podobná. Odkázal na závěry z rozsudku Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-39/97 „Canon“, že menší podobnost mezi výrobky a službami může být vyvážena

větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Záměna přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek i přes shodnost, nebo podobnost části přihlášených výrobků s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami není pravděpodobná.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a dovolával se judikatury bývalého Nejvyššího správního soudu např. Boh. A 6439/27. Namítal, že na základě všech tvrzení žalovaného v napadeném rozhodnutí měla být srovnávaná označení shledána zaměnitelná. První namítaná slovní ochranná známka „ANCHOR“ je významově stejná jako přihlašované označení, tj. „KOTVA“, jde tedy o významově zcela identickou ochrannou známku, která může u běžného spotřebitele, jemuž jsou výrobky určeny vyvolat možnost záměny. Názor žalovaného, že český spotřebitel není natolik jazykově vybavený, aby byl schopen určit význam slova anchor považuje žalobce za účelový. V současné době je věnována zvýšená pozornost výuce jazyků na všech stupních škol a zejména angličtiny.

Druhá a třetí namítaná ochranná známka jsou tvořeny zcela realistickým vyobrazením kotvy a nemůže tak dojít k mylné interpretaci tohoto vyobrazení. Žalobce zásadně odmítl názor žalovaného, že spotřebitel u namítaných ochranných známek bude vnímat slovní prvky TRADE MARK a tyto považovat na ochranné známky. V případě těchto ochranných známek se bude běžný spotřebitel zcela logicky domnívat, že se jedná o pokračování známkové řady žalobce, neboť se jedná významově zcela identickou věc, jednou vyjádřenou slovem a podruhé obrazem.

Žalobce odmítl závěr žalovaného, že předmětná označení nejsou vizuálně, foneticky a významově podobná. Pokud jde o porovnání seznamu výrobků, žalovaný uznal, že výrobky nárokové ve třídách 16, 23, 26 jsou částečně shodné či podobné výrobkům chráněným druhu a třetí namítanou ochrannou známkou. K tomu žalobce namítá, že i výrobky, které nejsou zcela identické a podobné, ale jsou nabízeny na stejných prodejních místech a míří ke stejnému okruhu spotřebitelů, jsou-li označovány zaměnitelnou ochrannou známkou, mohou v průměrném spotřebiteli vyvolat omyl.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 26.11.2007 navrhl žalobu zamítnout. Setrval přitom na odůvodnění svého žalobou napadeného rozhodnutí. Žalovaný znovu poukázal na závěry SDEU ve věci C-3997 „Canon“, tj. že menší podobnost mezi výrobky a službami může být vyváжена větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Úvaha žalovaného ve věci shodnosti nebo podobnosti přihlašovaných a chráněných výrobků nutně úzce souvisí s úvahou o zaměnitelné podobnosti samotných 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, a proto žalobou napadené rozhodnutí zrušil svým rozsudkem č.j. 8 Ca 264/2007-37 ze dne 16. října 2009.

Nicméně Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti žalovaného a rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 264/2007-37 ze dne 16. října 2009 zrušil svým rozsudkem č.j. 9 As 34/2010-62 ze dne 8. září 2010.

Podle Nejvyššího správního soudu závěr Městského soudu v Praze, že rozhodnutí žalovaného je nepřezkoumatelné, z jakých důvodů však zaujal tento právní názor, z rozsudku dovodit nelze. Městský soud v Praze měl tedy věcně přezkoumat závěry správních orgánů, týkající se posouzení podobnosti srovnávaných ochranných známek z hlediska jejich vizuální, fonetické a významové podobnosti, popř. uvést, z jakého důvodu nelze tyto závěry přezkoumat samostatně. Dále měl v odůvodnění svého rozhodnutí uvést, z jakých konkrétních důvodů je úsudek správních orgánů nedostatečným, která kritéria zaměnitelnosti správní orgány při svém hodnocení opomněly, či z jakých konkrétních důvodů je provedené hodnocení dle zvolených kritérií nedostatečné. Dospěl-li Městský soud v Praze k závěru, že „*napadené rozhodnutí je založeno na nedostatečně učiněných skutkových zjištěních*“, pak v jeho odůvodnění zcela absentuje úvaha týkající se zhodnocení zjištěného skutkového stavu, ze které by bylo zřejmé, jaké nedostatky v zjištěném skutkovém stavu městský soud shledal. Kasační námitka směřující do nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku je proto důvodná.

V případech kombinovaných známek, jež obsahují část obrazovou (vzbuzující určitý dojem zrakový) a část slovní (vzbuzující určitý dojem sluchový), je třeba při úvaze o celkovém dojmu, kterým známka působí, brát v úvahu obě části známky, neboť jak jedna, tak druhá může ve známce převládat, a tak ovlivnit celkové vnímání spotřebitelem. Při úvaze o podobnosti známky je tak nutno mít na zřeteli, že celkový dojem známky může vytvořit buď jen obrazová, nebo slovní část, každá sama o sobě nebo obě společně. Na podobnost známek tak lze usuzovat podle toho, „co vytváří celkový dojem“, tedy buď již z pouhé části obrazové či slovní nebo ze souhrnu obou.

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 nezapíše 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 nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je pak otázkou výkladu práva a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem volného správního uvážení. Ve vztahu ke zjištěnému skutkovému stavu je pak třeba podotknout, že z hlediska právního rámce je podstatná možná zaměnitelnost, nikoliv to, zda k záměně skutečně dochází. Zákon o ochranných známkách byl přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sbližují 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).

Přihlašované označení je slovní, stejně tak, jako první namítaná ochranná známka Společenství, zatímco druhá a třetí namítané ochranné známky Společenství jsou známky kombinované. Přihlašované slovní označení obsahuje slovní prvek „KOTVA“. První namítaná slovní ochranná známka Společenství obsahuje slovní prvek „ANCHOR“, který nabývá po překladu z angličtiny význam „kotva“. Druhá a třetí namítané kombinované ochranné známky Společenství jsou shodně tvořeny obrazovým prvkem reálně vyobrazené lodní kotvy v tmavém provedení, otočené částí lana v provedení světlém, a dále slovními prvky „TRADE“ a „MARK“ v tmavém provedení, umístěnými nad a pod uvedeným obrazovým prvkem, přičemž oba slovní prvky společně po překladu z angličtiny získávají význam „ochranná známka“.

Dle závěrů žalovaného se z vizuálního hlediska přihlašované označení KOTVA s první namítanou ochrannou známkou Společenství „ANCHOR“ nepodobají, neboť se neshodují ani v jednom písmenu. Z fonetického hlediska se také jedná o nepodobná označení, neboť český průměrný spotřebitel vysloví napadené označení jako „kotva“ a namítané označení jako „anchor“ či „ankor“. Z významového hlediska bude český průměrný spotřebitel slovu „KOTVA“ s ohledem na dlouholetou existenci jednoho z největších původních obchodních domů tohoto názvu v České republice spíše přisuzovat význam tohoto obchodního domu, než pojmu užívanému v lodní dopravě – kotva lodní, dvojité až čtyřnásobný hák k upoutání plavidla při kotvení, zatímco slovu „ANCHOR“ s velkou pravděpodobností nepřisoudí žádný význam, neboť slovo „anchor“ nepatří mezi základní slovní zásobu českého spotřebitele s průměrnou znalostí anglického jazyka. Pokud jde o vizuální a fonetickou podobnost přihlašovaného označení s druhou a třetí kombinovanou ochrannou známkou Společenství, jedná se dle odůvodnění napadených rozhodnutí opět o známky nepodobné. Mezi slovním prvkem „TRADE“ a slovním prvkem „MARK“ a přihlašovaným označením „KOTVA“ není shoda ani v jednom po sobě jdoucím písmenu ani podobnost či shodnost obrazového prvku. Slovní spojení „TRADE MARK“ bude průměrným českým spotřebitelem zřejmě vyslovováno tak, jak se píše, tedy jako „trade mark“, popř. spotřebitelem znalého anglického jazyka s anglickou výslovností, tj. „trejd mark“.

Přihlašované označení se naproti tomu bude vyslovovat jako „kotva“. Pokud jde o hledisko významové, s ohledem na výše uvedené průměrný spotřebitel pravděpodobně bude u namítaných ochranných známek vnímat především obsažené spojení slovních prvků „TRADE MARK“, jehož význam nebude schopen přesně určit. Spotřebitel se znalostí anglického jazyka si pak v souvislosti s tímto slovním spojením vybaví význam „ochranná známka“, resp. „značka“. U přihlašovaného označení naproti tomu bude vnímat odlišný slovní prvek, tj. „KOTVA“, jak již bylo uvedeno u první namítané ochranné známky jako konotaci na obchodní dům, než jako souvislost s lodním hákem.

Městský soud v Praze se v první řadě zabýval důvodností námítky žalobce, a to námítkou uplatněnou podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a dospěl k závěru, že je důvodná, neboť žalovaný posoudil nesprávně námítky 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 namítané ochranné známky Společenství náležející žalobci jsou staršími ochrannými známkami.

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.

Tedy pouze označení dostatečně originální může plnit funkci ochranné známky a to předně funkci rozlišovací, tj. zbavit zboží na trhu anonymity a identifikovat výrobce, zajistit, že spotřebiteli bude pod stejným označením nabízeno zboží téhož výrobce, propagovat výrobce, být nástrojem získání a udržení soutěžní pozice na trhu, být regulátorem odbytu a garantem udržení a zvyšovací kvality výrobku, v oblasti informačních a komunikačních systémů, nositelem informace o kompatibilitě výrobku.

Žalovaný na základě svého úsudku dospěl k závěru, že přihlašovaná ochranná známka není zaměnitelná s ochrannými známkami 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 především musel odmítnout tvrzení žalovaného, že spíše než kotvu, tj. předmět

sloužící k zabezpečení lodi, si průměrný spotřebitel pod slovním označením "KOTVA" vybaví obchodní dům tohoto názvu, který zvláště v období před listopadem 1989 byl vnímán i mimopražskými spotřebiteli jako určitý symbol moderního nakupování, a který byl nejen obyvateli Prahy, ale i návštěvníky hlavního města, hojně vyhledáván, čímž se zapsal do obecného povědomí veřejnosti. Takto sice mohl být obchodní dům Kotva vnímán před dvaceti lety, nicméně žalovaný se měl zabývat vnímáním přihlašovaného označení očima dnešního průměrného spotřebitele. V mezidobí totiž vyrostla nejen v Praze, ale na území celé České republiky velká řada nových obchodních domů s novými názvy, a proto se úspěšně domnívat, že tehdejší sláva obchodního domu Kotva u průměrného spotřebitele upadla v zapomnění.

Tvrdil-li žalovaný na základě uvedeného, že podobnost nelze spatřovat při hodnocení srovnávaných označení z hlediska sémantického, pochybil a soud musel přisvědčit námítce žalobce, že v případě inkriminovaných ochranných známek se bude průměrný spotřebitel zcela logicky domnívat, že se jedná o pokračování známkové řady žalobce, neboť se jedná významově zcela identickou věc, jednou vyjádřenou slovem a podruhé obrazem. Žalovaný se tedy nevypořádal s kritériem vnímání inkriminovaných ochranných známek průměrným spotřebitelem z hlediska významové podobnosti těchto ochranných známek v současné době, resp. v době správního rozhodnutí, jakož i z hlediska celkového dojmu. Koneckonců i posouzení z hlediska vizuálního u namítané druhé a třetí ochranné známky Společenství nelze považovat za vyčerpávající.

Žalobce v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví namítal své tři starší ochranné známky Společenství s dominantním prvkem „kotva“ buď v slovní podobě v jazyce anglickém, anebo v obrazové podobě. Městský soud v Praze v této souvislosti musel konstatovat, že z rozhodnutí žalovaného je zřejmé, že opomenul mj. závěry SDEU v jeho rozsudku ve věci C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM, dle něhož v případě existence „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek nebezpečí záměny vyplývá z možnosti, že spotřebitel se zmýlí ohledně provenience nebo původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou, jejíž zápis se požaduje, a má nesprávně za to, že je součástí této skupiny nebo série ochranných známek. Od spotřebitele nelze očekávat, že při neexistenci užívání dostatečného počtu ochranných známek způsobilých vytvořit skupinu nebo sérii odhalí společný prvek u uvedené skupiny nebo série ochranných známek nebo že si s touto skupinou nebo sérií spojí jinou ochrannou známku obsahující tentýž společný prvek. Aby tudíž existovalo nebezpečí, že se veřejnost zmýlí, pokud jde o příslušnost ochranné známky, jejíž zápis je požadován, ke „skupině“ nebo „sérii“, musí být starší ochranné známky tvořící součást této „skupiny“ nebo „série“ přítomny na trhu.

Žalobce jako majitel tří ochranných známek Společenství má tedy dle ustálené judikatury SDEU právo na zvýšenou ochranu. Průměrný spotřebitel se totiž může zákonitě domnívat, že označení „KOTVA“ patří do pokračující řady, a to zvláště s ohledem na identitu některých přihlašovaných výrobků.

Ze seznamů výrobků a služeb přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek je evidentní, že přihlášené výrobky uvedené ve třídě 23: nitě a příze a vlna předená podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, jsou výrobky shodné či podobné s výrobky chráněnými všemi namítanými ochrannými známkami v téže třídě, neboť se jedná svou povahou o výrobky téhož druhu sloužící ke stejným účelům. Dále žalovaný shledal, že přihlášené výrobky uvedené ve třídě 16: tiskoviny, časopisy, periodika, brožury a knihy; a ve třídě 26: galanterie výrobky, špendlíky a jehly podle Niceské dohody o

mezinárodním třídění výrobků a služeb, jsou výrobky shodné či podobné výrobkům chráněným druhou a třetí namítanou ochrannou známkou. Ohledně zbývajících výrobků nezjistil jejich shodnost či podobnost s výrobky chráněnými namítanými známkami. Žalovaný došel k závěru, že napadené označení je přihlášeno pro výrobky částečně shodné či podobné s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami.

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 zámeček je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. 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 zámeček 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 musel konstatovat, že druhá a třetí namítaná ochranná známka Společensví obsahuje fantazijní prvky a takové vlastnosti ochranné známky se významně podílejí na formování její rozlišovací způsobilosti, zvyšují její distinktivitu. Zatímco přihlašované označení je označení tvořené jedním slovním prvkem, a tudíž je jeho distinktivita nižší než u namítaných ochranných zámeček Společensví. Hodnocení skutkového stavu provedené žalovaným nelze i z tohoto důvodu považovat za logicky bezvadné a řádně zdůvodněné. Míra pravděpodobnosti záměny se u každé z ochranných zámeček 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“.

Městský soud v Praze proto nemohl přisvědčit tvrzení žalovaného, že porovnáváná označení nejsou shodná či zaměnitelně podobná, a že napadené správní rozhodnutí je zcela v souladu se zákonem o ochranných známkách, jakož i judikaturou SDEU.

Podle názoru Městského soudu v Praze se žalovaný 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 částečně shodné a podobné s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami. 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 sice žalovaný k závěru, že záměna přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek i přes shodnost nebo podobnost části přihlášených výrobků s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami není pravděpodobná. Správní orgány v napadených rozhodnutích provedly zhodnocení podobnosti ochranných známek dle vizuálního, fonetického a významového, a to z pohledu průměrného českého spotřebitele, přičemž žalovaný hodnotil i skutečnost, že výrobky, na které se srovnávaná označení vztahují, jsou částečně shodné či podobné. Nezabýval se však 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.

V takovém případě bude nutné znovu vyhodnotit závěry žalovaného týkající se konotace přihlašovaného označení na obchodní dům Kotva, a to v souvislosti s tvrzením žalovaného, že přihlašovatel posuzovaného označení „KOTVA“ společnost MARKLAND KOTVA, a. s., provozuje obchodní dům tohoto jména, a to v Praze na náměstí Republiky.

Posuzování existence pravděpodobnosti záměny na straně průměrného spotřebitele spočívá ve zhodnocení shodnosti či podobnosti samotných ochranných známek a současně shodnosti a podobnosti výrobků či služeb, pro které jsou tyto známky zapsány, popř. přihlašovány. Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky nevycházel žalovaný z judikatury SDEU ve věcech C-251/95 a C-39/97, jakož i C-342/97. Pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení se staršími namítanými ochrannými známkami Společenství sice posoudil ze všech hledisek, nicméně pravděpodobností asociace se staršími ochrannými známkami se vůbec nezabýval.

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 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 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.

Rozhodnutí 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 19. února 2013

JUDr. Slavomír Novák
předseda senátu