



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce:** Piramal Holding (Switzerland) Limited se sídlem Rue de Marce/CH-1204 Geneva, Switzerland zast. Mgr. Ondřejem Čerychem, advokátem se sídlem Elišky Peškové 15/735, Praha 6 – Bubeneč, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 10, za účasti osoby zúčastněné na řízení: WAKE spol. s r.o. se sídlem Šrobárova 1869/14, Praha 10, zast. JUDr. Martinem Stehlíkem, patentových zástupcem se sídlem Škrétova 48, Plzeň ve věci žaloby na přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 26.2.2009, zn.sp. O-436477, č.j. O-436477/42298/2007/ÚPV

t a k t o :

I . Žaloba se zamítá

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

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

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26.2.2009 uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku, jímž byl zamítnut rozklad společnosti DeltaSelect GmbH podaný proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) ze dne 14.6.2007 o zamítnutí námitek proti zápisu slovního označení zn. sp. O-436477 „HEMAGEL“, jehož přihlašovatelem je společnost Wake spol. s r.o.

Žalovaný správní orgán vyšel ze zjištění, že námitky žalobce (právního předchůdce společnosti Piramal Holding (Switzerland) Limited) byly zamítnuty podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů s odůvodněním, že přihlašované označení HEMAGEL není podobné namítané mezinárodní

slovní ochranné známce č. 262024A ve znění „Haemaccel“ s dřívějším právem přednosti pro společnost žalobce. Úřad shledal, že přihlašované označení HEMAGEL není podobné ochranné známce Haemaccel z vizuálního a sémantického hlediska, přičemž z hlediska fonetického byla podobnost srovnávaných označení shledána, tato však nebyla podle úřadu rozhodující.

Žalovaný se v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami žalobce, který namítal, že při posuzování podobnosti a pravděpodobnosti záměny je nutné označení posuzovat z hlediska jejich jednotlivých prvků, ale zejména z hlediska jejich celkového působení na průměrného spotřebitele. Žalobce své námitky postavil na názoru, že pro nebezpečí záměny může být rozhodující i shledaná podobnost pouze v jediném aspektu. Poukázal na to, že v rejstříku ochranných známek je zapsáno velké množství ochranných známek s příponou „gel“ a z toho dovozoval i nedostatečnou rozlišovací způsobilost. Namítal, že argument přihlašovatele, že přípona „ccel“ asociuje německé slovo „zelle“ a anglické „cell“ či francouzské „cellule“, tedy buňka, může být sice pravdivý, ale nedomnívá se, že u spotřebitelské veřejnosti vyvolá stejnou asociaci, neboť se nejedná o běžné užívané anglické slovo. Z hlediska vizuálního žalobce při shodném řetězci samohlásek E-A-E a shodném řetězci souhlásek H-M-L spatřoval pouze jediný rozdíl ve zdvojené souhlásce CC namítané ochranné známky a písmene G u přihlášeného označení. Poukázal také na podobnost srovnávaných výrobků a s odkazem na smysl a účel zákona, jímž je zabránit záměně shodných či podobných výrobků uváděných na trh pod zaměnitelným označením namítal, že průměrný spotřebitel bude posuzovat srovnávaná označení jako označení mající stejný počátek a konec a bude se tedy domnívat, že vlastníkem napadené ochranné známky, tj. přihlašovatele je žalobce.

Přihlašovatel srovnávaného označení HEMAGEL – společnost Wake spol. s r.o. v řízení považoval srovnávaná označení za nezaměnitelná a podstatné rozdíly spatřovala v délce obou slov, v seskupení písmen ccel a v tom, že z hlediska fonetického se výslovnost přihlašovaného označení nebude lišit podle stupně vzdělanosti spotřebitele oproti výslovnosti namítané mezinárodní ochranné známky, u níž se lišit bude. Přihlašovatel považoval srovnávaná označení za nepodobná i ze sémantického hlediska a upřesnil, že v oblasti, v níž se namítající a přihlašovatel pohybují, se lze setkat se 3 druhy výrobků, a to výrobky kosmetickými, zdravotnickými a léčivými. Mezinárodní třídění výrobků a služeb však respektuje rozdíl mezi kosmetickými a zbývajícími dvěma druhy výrobků tím, že kosmetiku zařazuje odděleně do třídy 3, zdravotnické prostředky a léčiva však zahrnuje souhrnně do třídy 5, ač zdravotnické prostředky na rozdíl od léčiv nemají statut léčiva a jsou upraveny odlišnými právními předpisy. Přihlašovatel zdůraznil, že přípravek HEMAGEL je volně přístupným zdravotnickým prostředkem, který není distribuován pouze v lékárnách a jen na lékařský předpis. Prostředek chráněný namítanou ochrannou známkou je oproti tomu léčivem s kontrolovanou distribucí používaným téměř výhradně v nemocnicích, a to na operačních sálech jako součást infuze. Nebezpečí záměny tedy mezi srovnávanými označeními v praxi není reálné. Na rozdíl od složení prostředku Haemaccel, který pacient v nemocnicích ani obvykle nezná, jsou u prostředku HEMAGEL údaje o jeho složení, použití a způsobu aplikace uvedeny. Prostředek Haemaccel je přípravkem užívaným jako součást infuze při velmi vážných zdravotních stavech. Přihlašovatel přiložil stanovisko dětského lékaře, stanovisko lékárníka a stanovisko lékaře z Ústavu mikrobiologie a antibiotického střediska lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni k otázce zaměnitelnosti s tím, že dle tohoto stanoviska není relevantní vnímání průměrného spotřebitele, nýbrž odborníka v dané věci.

Při posuzování námitek přihlašovatele i žalobce žalovaný správní orgán vyšel ze zjištění, že namítaná ochranná známka ve znění Haemacel byla zapsána do rejstříku mezinárodních ochranných známek s právem přednosti od 15.11.1962 pro léky zařazené v třídě 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Slovní označení HEMAGEL pak bylo zveřejněno dne 16.8.2006 s právem přednosti do 12.4.2006 pro následující výrobky zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: 5 – farmaceutické a veterinární výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietetické přípravky pro léčebné účely, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, desinfekční přípravky a 9 kontaktní čočky.

Žalovaný z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. posuzoval shodnost nebo podobnost přihlašovaného označení se zapsanou ochrannou známkou, a to jak z hlediska působení těchto označení jako celku, tak z hlediska jejich jednotlivých prvků a záměnu posuzoval z hlediska fonetického, vizuálního a významového.

Z vizuálního hlediska žalovaný konstatoval, že obě porovnávaná označení obsahují podobnou část „hema“, respektive „haema“, která je odvozena od řeckého slova „haima“, jenž v překladu znamená krev, tedy u průměrného spotřebitele bude tato část pravděpodobně asociovat souvislost s krví, ovšem tato předpona je vnímána spíše jako popisná, neboť tuto předponu v dané třídě obsahuje asi 100 zaregistrovaných ochranných známek. Proto nemůže být pro posouzení podobnosti srovnávaných označení rozhodující užití této části v obdobné formě a důraz musí být, vzhledem k obeznámenosti spotřebitele s významem slovního základu „hema“ kladen spíše na odlišné koncové části porovnávaných označení, tedy „gel“, respektive „ccel“, kdy pro „ccel“ je pro český jazyk méně obvyklé spojení dvou písmen cc po sobě jdoucích. Žalovaný tedy konstatoval nízkou rozlišovací způsobilost první části označení „hema“, respektive „haema“ a dostatečnou odlišnost v koncových částech. Tedy, že přihlašované označení není podobné namítané mezinárodní ochranné známce.

Z hlediska fonetického žalovaný na rozdíl od názoru správního orgánu I. stupně neshledal podobnost porovnávaných označení ani po fonetické stránce, neboť se odlišují písmenem g oproti spojení písmen cc vyslovovaným buď jako kcel nebo cel.

Z hlediska významového žalovaný zopakoval, že část označení „hema“, respektive „haema“ má spíše popisný charakter, význam označení dává až část označení „gel“ označující rosolovitou látku, jenž je spotřebiteli rovněž známo. U mezinárodní ochranné známky část koncová „ccel“ může mít spíše souvislost s buňkou nebo článkem. V tomto jsou tedy označení odlišná, přičemž význam známky se bude navzájem odlišovat v případě, kdy se jedná o spotřebitele majícího větší či menší znalost jazyků. Pro toho, kdo bude schopen výraz tvořící namítanou ochrannou známku přeložit se budou označení významu navzájem jevit rozdílná. V případě spotřebitele méně znalého cizích jazyků bude mít výraz tvořící přihlašované označení význam zřejmý, přičemž význam namítané ochranné známky až na příliš distinktivní první část bude vnímat jako fantazijní.

Žalovaný tedy konstatoval, že nebyla naplněna jedna ze dvou podmínek stanovených v ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., tedy podobnost srovnávaných označení jako celku. Žalovaný však dále posuzoval i druhou podmínku nutnou ke konstatování nebezpečí záměny a to, zda je předmětné označení přihlašováno pro shodné nebo podobné výrobky. Uvedl, že je třeba vzít v úvahu, k jakému účelu jsou výrobky nesoucí srovnávaná označení určeny, jaký mají obvyklý původ, spotřebitelské zvyky, jaká je povaha výrobku, jejich charakter. Žalovaný konstatoval, že z hlediska spotřebitele lze podobné výrobky zařadit do stejné skupiny či oblasti spotřeby v rámci třídy 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb, přičemž shledal, že přihlášené výrobky nesoucí označení HEMAGEL je možno chápat jako podobné či shodné s léky chráněnými namítanou mezinárodní ochrannou známkou, neboť jsou taktéž používány k léčbě nemocí či zmírnění jejich projevů). Nicméně i přes celkovou podobnost či shodnost výrobků a služeb žalovaný dospěl k závěru, že z hlediska celkového

dojmu jsou si porovnávána označení vizuálně, foneticky i sémanticky nepodobná a tedy ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona neexistuje na straně veřejnosti pravděpodobnost jejich záměny. Zápisem přihlašovaného značení nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv žalobce. Tento závěr učinil žalovaný i při vědomí rozhodnutí Evropského soudního dvora C-39/97 ve věci „Canon“, podle kterého vyšší podobnost výrobků kompenzuje nižší podobnost označení, neboť nebyla-li porovnávána označení z hlediska celkového dojmu shledána podobnými, nehrozí mezi nimi ani po zvážení kompenzační zásady nebezpečí záměny. Žalovaný k rozporu v argumentaci žalobce, kdy na jedné straně žalobce považuje označení za fantazijní a na druhé straně tvrdí, že mezi nimi existuje ze sémantického hlediska podobnost, poukázal na rozhodnutí Evropského soudního dvora C -251/95 ve věci „SABEL“, který konstatoval, že pouhá asociace, která může být vyvolána na straně veřejnosti mezi dvěma ochrannými známkami následkem jejich analogického významového obsahu nepostačuje pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny podle č. 4 (1) (b) směrnice.

Z uvedený žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

Proti uvedenému rozhodnutí směřuje podaná žaloba.

Žalobce v podané žalobě namítal, že napadené rozhodnutí nebylo vydáno na základě zákonem povolené volné úvahy správního orgánu, když žalovaný nesprávně posoudil otázku, zda existuje pravděpodobnost záměny/asociace předmětných ochranných známek na straně veřejnosti ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., když tam měl být posouzena také ve smyslu první směrnice Rady z 21.12.1998 č. 89/104. Žalovaný dospěl k chybnému závěru o nezaměnitelnosti přednostních známek a nemožnosti jejich asociace a nezabýval se všemi argumenty žalobce. Konkrétně namítal, že při posuzování pravděpodobnosti záměny je třeba vzít v úvahu nejen celkový dojem srovnávaných označení, ale i jejich podobnost v jediném aspektu. I jediný shodný nebo podobný znak, pokud se jedná o znak, který je nositelem distinktivy, totiž může vést k tomu, že průměrný spotřebitel tyto známky zamění. Při porovnání ochranných známek je třeba posuzovat i podobnost chráněných, respektive přihlašovaných výrobků a služeb. Pro závěr o jejich zaměnitelnosti pak v případě větší podobnosti vizuální, fonetické nebo sémantické postačí menší podobnost samotných výrobků a služeb a naopak jsou-li si podobné chráněné výrobky či služby, postačí menší podobnost samotných známek.

Žalobce zdůraznil, že pro pravděpodobnost záměny je v dané věci dostatečná podobnost i v jediném aspektu. Tímto aspektem, který je žalovaným ignorován je první část předmětných označení, které jsou sémanticky, vizuálně i foneticky shodné, a tudíž spotřebiteli uvíznou v paměti daleko více než jejich druhá část. I tato první část má rozlišovací způsobilost a není důvod, proč měl by být důraz kladen právě na koncovku gel či ccel, přičemž považoval za diskutabilní, že průměrný spotřebitel je obeznámen s významem slovního základu hema, popřípadě haema. Žalobce přestřel, že obě srovnávaná označení vizuálně působí téměř shodně, když přihlašované označení HEMAGEL je z 85 % obsaženo v namítané ochranné známce při srovnávání označení dle jednotlivých písmen. Je-li písmeno G v českém jazyce obvyklé, pak jej průměrný spotřebitel může zaměnit za podobné písmeno C a z vizuálního hlediska jsou tato písmena k nerozeznání. Žalobce považoval za naprosto zřejmou i fonetickou podobnost, neboť bude-li mít průměrný spotřebitel potíže s vyslovováním zdvojených písmen CC a napadené označení bude vyslovovat jako HEMACEL nebo jako HEMAKCEL, pak je možné, že je bude vyslovovat, tak jako HEMACKEL dokonce i jako HEMAKEL.

Podle názoru žalobce žalovaný ze sémantického hlediska přecenil znalosti průměrného spotřebitele, který nemá znalosti řeckého jazyka, ani podrobnou znalost angličtiny či

němčiny, ze které by dovedl, že spojení ccel může naznačovat buňku, článek apod. Jediné čemu porozumí bude část gel. Nebude však pátrat po původu části daných označení, ale bude je vnímat fantazijně.

Žalobce upozornil na rozhodnutí OHIM o námitkách č. 164/2000 ze dne 4.2.2000 ve věci lubrigel versus lubrigyn. Tyto známky byly shledány podobnými jak z fonetického, tak z vizuálního hlediska, z hlediska sémantického OHIM stanovil, že předpona lubri nemá žádný konkrétní význam a není vzhledem k výrobkům popisná. Tyto ochranné známky byly shledány fantazijními a jedná se o případ podobný, protože ani předpona „hema“ či „haima“, ani přípona ccel nemají v českém jazyce žádný význam. Ochranné známky HEMAGEL a Haemacel by tudíž měly být jednoznačně brány jako fantazijní.

Žalobce zdůraznil, že obě srovnávaná označení se týkají shodných a podobných výrobků a při posuzování pravděpodobnosti záměny u farmaceutických výrobků by se mělo postupovat s přísnějšími měřítky. Ohledně relevantní veřejnosti žalobce odkázal na rozsudek Evropského soudního dvora ve věci TRAVATAN versus TRIVASTAN ze dne 26.4.2007, který k podané žalobě připojil. Dále uvedl názor, že nelze argumentovat tím, že sám průměrný spotřebitel bude při výběru výrobků typu farmaceutika obezřetnější než u jiných výrobků.

Ve svém vyjádření k podané žalobě žalovaný správní orgán odmítl názor žalobce, že písmeno G ve slovní části gel je snadno zaměnitelné s písmenem C. Uvedl, že jde o zdvojené C, což je podstatný rozdíl, protože toto dvojité C se v českém jazyce nevyskytuje vůbec a proto tato anomálie nevyhnutelně upoutá pozornost spotřebitele. Kromě toho kombinace spojení písmen CC a AE v namítané ochranné známce Haemacel je celkově natolik neobvyklá a ojedinělá, že je téměř jisté, že si spotřebitel takové označení snadno uchová v paměti a odliší od jiných zdánlivě podobných označení, jako je HEMAGEL. Označení HEMAGEL naopak působí jako počestělý výraz původně tvořený slovy cizího původu, z čehož lze dovést, že výrobky označené Haemacel, jednak pravděpodobně pocházejí od cizího výrobce a jednak jsou určeny kvalifikovanému lékařskému personálu. Oproti tomu výrobek označení HEMAGEL má být určen laickému spotřebiteli a jeho výrobcem či původcem je také podle očekávání tuzemský subjekt. V tomto směru žalovaný odkázal na okruh relevantních spotřebitelů, který se vzhledem k uvedeným rozdílům bude významně lišit. Pro oba okruhy výrobků platí, že jsou prodávány a nabízeny na autorizovaných místech, tj. v lékárnách, popřípadě v nemocnicích, přičemž běžný spotřebitel není s nimi v kontaktu přímo, avšak prostřednictvím kvalifikovaného personálu, proto žalovaný odmítl argumentaci žalobce, že relevantní okruh spotřebitelů je tvořen jedinci, jejichž schopnost odlišit předmětná označení jsou v důsledku zhoršeného zdravotního stavu snížena. Byť srovnávaná označení jsou zapsána pro na první pohled stejné a podobné výrobky, objektivně je každá skupina těchto výrobků určena zcela jinému okruhu spotřebitelů a mají sloužit jinému účelu.

V řízení uplatila práva osoba zúčastněná na řízení společnost WAKE spol. s r.o., která upozornila na rozdíl mezi zapsanou ochranou známkou a přihlašovaným označením jak z hlediska fonetického, kdy výslovnost označení HEMAGEL je rytmická, krátká a pro průměrného spotřebitele bezproblémová, zatímco výslovnost namítaného označení Haemacel se jeví komplikovaná, např. haemakcel nebo himakcel a postrádá pravidelnost, je tvrdá a pro průměrného spotřebitele obtížná. Poukázal na ustálenou rozhodovací činnost žalovaného např. v kauze ochranné známky O-471823, kde nebyla u označení CHONDROFIX a CHONDROFIT shledána fonetická zaměnitelnost. Společnost dále uvedla, že ani z vizuálního hlediska nemůže dojít k zaměnitelnosti, neboť každé z označení obsahuje jiný počet písmen. Namítané označení je vizuálně delší a zásadní je druhá polovina namítaného označení „ccel“, ta je neobvyklá a není zapsána jiná ochranná známka pro výrobky ve třídě končící na „ccel“

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23.7.2012 č.j. 9Ca 121/2009-115 bylo v důsledku nových zjištění o převodu ochranné známky na nového vlastníka rozhodnuto tak, že na straně žalobce soud nadále bude jednat se společností Piramal Holding (Switzerland) Limited, který tak vstoupil do procesních práv žalobce.

Právní nástupce žalobce zaslal následně soudu rozhodnutí Tribunálu Evropského soudního dvora ve věci srovnávaných slovních označení CLORALEX a CLOROX s tím, že tento rozsudek řeší totožný skutkový stav a jeho závěry jsou aplikovatelné i na případ žalobce, a že dospěl k závěru, že nízká rozlišovací způsobilost jednoho z prvků ochranné známky nutně neznamená, že relevantní veřejnost nebude brát tento prvek v úvahu. V tomto případě šlo o společný prvek „clor“.

Zástupkyní žalovaného byly předloženy další dva rozsudky Tribunálu Evropského soudního dvora z 5.4.2006 ve věci T 202/04 týkajícího se slovního označení ECHINAID a ze dne 7.6.2012 ve spojených věcech T-492/09 a T-147/10 ve věci slovních označení ALLERNIL a dále ALLERGODIL zapsaných pro výrobky ve třídě 5 mezinárodního značení.

Uvedenými rozsudky zástupkyně žalovaného při jednání před soudem prokazovala, že Evropský soudní dvůr posuzoval rovněž označení shodná v počátcích a odlišná v jejich koncích a to v důsledku toho, kdy odvolací senát OHIM shledal podobnost v počátcích těchto označení v té popisné části, které nemají distinktivní charakter a z hlediska zamezení záměny považoval za dostatečné distinktivnost znaku v závěru těchto označení. Evropský soudní dvůr pak tuto úvahu OHIM potvrdil, a proto se žalovaný domnívá, že i v napadeném rozhodnutí postupoval v souladu s praxí Evropského soudního dvora. Dále poukazuje na to, že Evropský soudní dvůr se ve svém rozsudku vyjádřil i k tzv. relevantní veřejnosti u farmaceutických přípravků, kdy posuzuje za tuto relevantní veřejnost jak lékaře odborníky, tak koncové spotřebitele a považuje za důležitý argument z hlediska záměny i to, že u těchto přípravků je dána zvýšená pozornost u této relevantní veřejnosti, neboť tyto přípravky, jejich použití mohou mít následky na zdraví.

Žalovaný v dalším podání požadoval doplnění dokazování českým překladem již zmíněného rozsudku Tribunálu ESD ve věci T -492/09 a T-147/10 ALLERNIL a ALLERGODIL z r. 2012 (stejně jako ve věci T-202/04 ECHINAID z r. 2006) s tím, že tyto rozsudky se stejně jako v tomto případě týkají farmaceutických výrobků a Tribunálem bylo potvrzeno, že shoda v počátečních písmenech má malý význam, pokud jsou tyto počáteční části popisné a pouhá tato shoda nevede k pravděpodobnosti záměny. Současně Tribunál konstatoval, že v případě farmaceutických výrobků je třeba brát v úvahu zvýšenou pozornost všech relevantních spotřebitelů (odborníků z oblasti medicíny i konečných uživatelů) a zvýšená pozornost spotřebitelů při výběru výrobků pak při nízké rozlišovací způsobilosti označení může vykompenzovat i totožnost výrobků a může vést k závěru o nepravděpodobnosti záměny.

Při dalším jednání před soudem zástupce žalobce doplnil, že žalovaný vycházel z toho, že šlo o farmaceutické výrobky, což je podle žalobce nerozhodné. Rozhodné je, zda část slovního označení „ hema“ je relevantní a žalovaný nesprávně vycházel z toho, že jde toliko o popisnou část označení. Podle žalobce nemá vliv na posouzení věci, pro jaké spotřebitele je toto označení určeno. Nejdříve Úřad musí posoudit, zda jsou si známky podobné. V tom případě má vzít v úvahu i předponu, která je zde uvedena a pokud shledal, že jsou si podobné, pak posuzuje na kolik jsou si podobné a nebezpečí záměny ve vztahu ke spotřebitelům. V dané věci Úřad posoudil, že tato označení si nejsou podobná a dál proto nemohl správně rozhodnout. V tomto směru odkázal na rozsudek ve věci Cloralex s tím, že evropský soud první instance judikoval, že je třeba vzít v úvahu i jednotlivé prvky označení.

Zástupkyně žalovaného k tomu uvedla, že žalovaný právě zdůrazňoval farmaceutické výrobky, neboť s tím souvisí i specifický okruh relevantní veřejnosti, z části jsou to lékaři, z části koncový spotřebitelé a důležitým faktorem pro posouzení záměny je i zvýšený stupeň pozornosti spotřebitelské veřejnosti právě u farmaceutických výrobků. Nedistinktivnost části označení „hema“ je třeba vztáhnout vždy k výrobkům, nelze ji odtrhnout od výrobků, k nimž se vztahuje.

Zástupce osoby zúčastněné na řízení dále požadoval zohlednit i způsob prodeje daného výrobku s tím, že zde jde o výrobky prodávané ve specializovaných lékárnách, kde je k dispozici zákazníkům vždy vyškolený personál.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s.r.s.) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Zjištění zaměnitelnosti (pravděpodobnosti záměny) zapsané ochranné známky s přihlašovaným označením je otázkou skutkovou.

Vlastní posouzení zaměnitelnosti (pravděpodobnosti záměny) je však věcí volného uvážení správního orgánu a soud může v rámci přezkumu napadeného rozhodnutí pouze zkoumat, zda rozhodnutí obsahuje úvahu, na základě níž správní orgán dospěl k závěru o zaměnitelnosti či nezaměnitelnosti zapsané ochranné známky a přihlášeného označení, zda tato úvaha neodporuje podkladům správního řízení, skutkovým zjištěním a zásadám logického usuzování nebo není-li jinak vadná.

V dané věci se úvaha žalovaného odvíjela v rovině a v mezích zákonné úpravy, neboť žalovaný posuzoval shodnost nebo podobnost ochranné známky a přihlášeného označení jak z hlediska jejich jednotlivých prvků a skladby označení, tak i z hlediska jejich *působení* na relevantního průměrného spotřebitele, když smyslem ochrany dle zákona č. 441/2003 Sb. je rozlišitelnost označení výrobků spotřebitelskou veřejností a představa spotřebitele o původu výrobků (aby záměnou výrobků nebyl spotřebitel uveden v omyl).

Dbající smyslu uvedeného zákona bylo proto zcela prioritní posuzovat, jak ochranná známka i přihlašované označení *působí* a je zřejmé, že tato značení působí na spotřebitele nejen svými jednotlivými prvky, ale zejména vjemem takového označení jako celku.

Žalovaný se proto zcela správně a náležitým způsobem nejprve zabýval tím, z jakých prvků jsou ochranná známka i přihlašované označení sestaveny, jaký význam mají jednotlivé prvky pro vjem průměrného spotřebitele a následně i tím, jak tato označení působí na spotřebitele jako celek.

Žalovaný předně zjistil, že ochranná známka Haemaccel a přihlašované označení Hemagel sice mají podobnou první část označení, neboť prvky „hema“ a „haema“ obsahují ve větší míře stejná písmena, budou se převážně shodně vyslovovat a také

významově lze usuzovat na to, že si je většina spotřebitelské veřejnosti spojí s významem slov „krevní“ či „krev“ a také, že s touto předponou je veřejnost již obeznámena v řadě výrobků, které nesou již zaregistrované známky. Není proto pravdou, že by předpona „hema“ nebo „haema“ nevzbuzovaly ve spotřebitelské veřejnosti dojem určitého významu a byly předponami fantazijními tak, jak toto žalobce dovozuje ve srovnání s rozhodnutím OHIM č. 164/2000 ze dne 4.2.2000 ve věci Lubrigyn – Lubrigel, kde předpona „lubri“ je žalobcem příkladmo uváděna jako fantazijní. Proto žalovaný uváženě neshledal přílišnou distinktivnost slovních prvků „hema“ a „haema“ tak, aby tak mohl dovodit to, co tvrdí žalobce (následně také s odkazem na rozhodnutí Ttribunálu ESD ve věci T-135/11 CLORALE-CLOROX), totiž, že i jediný znak může vést k tomu, že průměrný spotřebitel známky zamění. Předně sám žalobce ve svých námitkách, a to zcela správně uvádí, že takový jednotlivý prvek může být z hlediska záměny významný, avšak jen je-li nositelem distinktivity. Také Tribunál ESD v žalobcem namítaném a doloženém rozhodnutí ze dne 10.7.2012 ve věci T-135/11 CLORALEX- CLOROX nevylučuje, že i nízká rozlišovací způsobilost jednoho z prvků ochranné známky nemůže znamenat, že by veřejnost nebrala tento prvek v úvahu. Nicméně Tribunál následně dovozuje, že k tomu, aby jednotlivý prvek měl z pohledu vnímání příslušné veřejnosti významnou autonomní pozici, je třeba zohlednit jeho umístění v označení a jeho rozměry, to znamená, že tento prvek ve velké míře musí určovat celkový dojem, který obě označení vyvolávají, neboť skutečně rozhodné a převažující vnímání pravděpodobnosti záměny je založeno na vnímání označení jako celku, tj. na dojmu, jaký složky označení ve vzájemném spojení vytvářejí. Tuto možnost přihlédnutí k jednotlivému prvku žalovaný posuzoval. Na rozdíl od uvedeného rozhodnutí Tribunálu však posuzoval nikoliv *společný a stejný* prvek (clor) ale prvky „hema“ a „haema“, které jsou příznačné i pro jiné zapsané ochranné známky a nadto jsou spojeny s dalšími prvky „gel“ či „ccel“, které samy o sobě (na rozdíl posuzovaných koncových částí „alex“ a „ox“ v uvedeném rozhodnutí Tribunálu ESD) mohou samy významově obstát. Žalovaný vysvětlil vnímání určité obecně známého slova gel jako rosolovité látky i samostatný možný význam prvku ccel. Protože autonomie slovního prvku „hema“ či „haema“ nepřevažovala v duchu uvedeného rozhodnutí Tribunálu tak, aby tato část ve velké míře určovala celkový dojem ochranné známky a označení, soud shledal úvahu žalovaného o nedistinktivnosti této části a spíše jeho popisném charakteru za logickou a vyvolávající potřebu hodnotit i následující koncovou část označení jako vizuálně, významově, ale dle náhledu soudu i foneticky rozdílné. S přihlédnutím k tomu, že koncové části porovnávaných označení se zejména vizuálně, ale i foneticky (ve všech alternativách vyslovování „cel“, „kcel“, či „sel“) a také významově („ccel“ neasociuje spotřebiteli významově gel jako rosolovitou látku) liší, ob stojí důraz žalovaného na posuzování celkového dojmu označení „Hemagel“ a „Haemacel“. Tato označení se skutečně liší svou délkou a složením písmen, které nemůže být posuzováno optikou matematiky, jak činí žalobce procentuelním obsahem stejných písmen (85 %), nýbrž optikou vnímání srovnávaných označení a dojmem, které vyvolávají, tedy i vjemem odlišností ve složení označení. Viditelně ve zdvojených samohláskách „ae“ a souhláskách „cc“, které označení nejen prodlužují ale vytvářejí i cizojazyčný kolorit tohoto slova.

Z uvedených důvodů soud neshledal, že by se žalovaný při posuzování podobnosti vizuální, fonetické i významové přihlašovaného označení dopustil úvah, které by vybočovaly z mezí možné konstatace, že zde neexistuje pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Uvedený závěr ob stojí i z pohledu zásady vyplývající z rozhodnutí ESD C-39/97 ve věci „Canon“, podle kterého vyšší podobnost výrobků kompenzuje nižší podobnost označení. V dané věci je tomu tak proto, že ačkoliv ochranná známka je zapsána a posuzované označení je přihlašováno pro výrobky zařazené do stejné třídy 5 mezinárodního třídění

výrobků a služeb a náleží tak mezi zdravotnické prostředky a léčiva, nelze přehlédnout, že tyto výrobky vykazují jinou povahu, charakter a účel použití a co je podstatné, jsou spotřebitelské veřejnosti dostupné za zcela jiných okolností. Žalovaný posoudil, že zatímco přípravek HEMAGEL je volně přístupným zdravotnickým prostředkem dostupným nejen v lékárnách a bez lékařského předpisu, tedy především konečným spotřebitelům, prostředek s namítanou ochrannou známkou HAEMACCEL je léčivem s kontrolovanou distribucí určený především odbornému lékařskému aparátu v nemocnicích a na operačních sálech při infuzích, tedy konečnému spotřebiteli zprostředkovaně přes spotřebitele odborného. To znamená, že možnost záměny obou označení je ztížena i dostupností každého z výrobků té stejné veřejnosti. Hemagel bude vnímán a opatřován širokou spotřebitelskou veřejností nakupující zdravotnické přípravky v lékárnách a v obchodech za účelem samostatného použití pro osobní potřebu, Haemaccel bude dávkován takovým konečným spotřebitelům při určitých úkonech prostřednictvím odborného lékařského aparátu, který bude tím prvotním relevantním spotřebitelem opatřujícím toto léčivo a vnímajícím rozdíl mezi Hemagelem a Haemaccelem a určujícím jeho použití. Uvedené svědčí o tom, že pro posouzení záměny předmětných označení z hlediska zásady ve věci „Canon“, nelze vycházet pouze ze zjednodušeného a nepřiliš patřičného úsudku Úřadu v jeho rozhodnutí jako správního orgánu 1. stupně, tedy pouze ze shodnosti zařazení výrobků, nýbrž je třeba zohlednit také to, co učinil správně žalovaný, když v napadeném rozhodnutí uvážil i povahu výrobku, okolnosti a účel jeho užití, a to ve vztahu k relevantní spotřební veřejnosti. Z ustálené judikatury Evropského soudního dvora (včetně rozhodnutí ESD ve věci C-412/05 ze dne 26.4.2007 TRAVATAN-TRIVASTAN) vyplývá, že vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem hraje určující úlohu při posouzení pravděpodobnosti záměny. Zdravotnický přípravek Hemagel je vnímán průměrným spotřebitelem, běžně informovaným, u něhož může být jeho informovanost doplněna a zesílena zprostředkujícím personálem v lékárnách, u léčiva Haemaccel je vnímání a přístup běžného spotřebitele k tomuto přípravku ne-li znemožněn, tak alespoň ztížen natolik, že on nemá možnost provést přímé srovnání těchto označení. V tomto případě se tedy poukaz žalobce na vyšší nároky na stupeň pozornosti běžných spotřebitelů při seznamování se s předmětnými výrobky májí smyslem posuzování pravděpodobnosti záměny. Z hlediska účelu, použití a odlišné dostupnosti těchto výrobků, není v této věci zapotřebí k posuzování pravděpodobnosti záměny přistupovat pozorněji, shovívavěji z toho vyvozovat pravděpodobnost asociace přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou. Soud také shodně dospěl k závěru jako žalovaný, že pravděpodobnost záměny nelze dovodit ani na základě již zmíněné zásady vyvozené ve věci „Canon“, i když soud v tomto směru uvážil na základě skutkových zjištění správních orgánů tak, že nepřímá úměra mezi podobností označení a podobností výrobků není dána nejen v požadované míře vysoké podobnosti označení (žalovaný uvážil o nepodobnosti označení), nýbrž z hlediska jiného užití a jiné dostupnosti relevantní veřejnosti i v nepodobnosti výrobků nesoucích srovnávaná označení. Skutečnost, že v dané věci nebylo zcela rozhodující mezinárodní zařazení výrobků a bylo rozhodující i posouzení charakteru a dostupnosti výrobků, vylučuje žalobní námitku srovnání této věci s věcí CLORALEX – CLOROX, v níž se rozhodující orgány rozcházele pouze v posouzení stupně podobnosti označení, avšak v dostupnosti a působení na spotřebitelskou veřejnost shodně shledaly podobnost výrobků, byť tyto výrobky byly zařazeny v jiných třídách 3 a 5 mezinárodního třídění.

Z výše uvedených důvodů dospěl Městský soud v Praze k závěru, že žalovaný správní orgán náležitě zjišťoval skutkový stav věci, ve svém správním uvážení nevybočil z mezí stanovených zákonem a judikaturou Evropského soudního dvora a tudíž nepochybil ani při svém právním posouzení věci. Napadené rozhodnutí tak bylo vydáno v souladu se zákonem. Soud proto žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné na řízení se opírá o ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., když této osobě soud v řízení neuložil žádnou povinnost, tudíž jí ani nevznikly náklady v souvislosti s plněním povinnosti, která by byla soudem uložena.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 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.

V Praze dne 7. listopadu 2012

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.