



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: **PALMGAS s.r.o., IČ: 263 41 697**, se sídlem Praha 4, Lounských 855/7, zastoupen JUDr. Václavem Koreckým, advokátem v Plzni, Bedřicha Smetany 2, **za účasti:** FORMULA One Licencing B. V., Rotterdam, Beursplein 37, Nizozemsko, zastoupen JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou v Praze 10, Korunní 810/104 E, 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-423126/67972/2008/ÚPV ze dne 6.1.2010,

t a k t o :

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-423126/67972/2008/ÚPV ze dne 6.1.2010 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.712 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce JUDr. Václava Koreckého, advokáta.**

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se včas podanou žalobou dne 3.3.2010 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-423126/67972/2008/ÚPV ze dne 6.1.2010, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20.10.2008 o prohlášení barevné kombinované ochranné známky č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ majitele společnosti PALMGAS s.r.o. za neplatnou, a to na návrh společnosti FORMULA One Licencing B. V., Amsterdam.

Napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ byla přihlášena dne 8.2.2005 a do rejstříku zapsána dne 29.9.2005 pro výrobky a služby zařazené ve třídě 4: pohonné hmoty a ve třídě 37: provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Návrh na prohlášení napadené barevné kombinované ochranné známky č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ za neplatnou, byl podán podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a), b) a e) 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, majitelem ochranných známek s dřívějším právem přednosti, a to kombinované ochranné známky Společenství č. 3934387 ve znění „F 1“, kombinované ochranné známky Společenství č. 631531 ve znění „F 1 Formula 1“ a mezinárodní kombinované ochranné známky č. 714320 ve znění „F 1 Formula 1“.

První namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 3934387 ve znění „F 1“ byla přihlášena dne 15.7.2004 a do rejstříku Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) zapsána dne 17.11.2005 pro výrobky a služby zařazené do tříd 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 a 43 dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, přičemž ve třídě 4: průmyslové oleje a mazací tuky, maziva, paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla; ve třídě 39: doprava a přeprava, balení a skladování zboží, organizování cest, doprava zboží a osob letadlem, po železnici, autobusem, nákladním autem nebo lodí, poštovní služby, kurýrní služby a služby poslíčků, doručování novin a časopisů, přeprava a uchovávání dopisů, dokumentů, zpráv, tiskovin, balíků a dalšího zboží po zemi, moři, nebo vzduchem, pronájem vozidel, parkovací plochy (pronájem), taxislužba, organizování výletů a výletů lodí, rezervační služby pro výlety a zájezdy, vydávání cestovních lístků a poukazů, skladování zboží, distribuce rozpouštědel, parafinů, vosků, živichných a ropných výrobků, s výjimkou zkapalněného plynu, vyhledávání a sledování zboží a balíčků při přepravě, objednávání a rezervace lístků na sedadla pro cestování prostřednictvím internetu dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 631531 ve znění „F 1 Formula 1“ byla přihlášena dne 15.9.1997 a do rejstříku OHIM zapsána dne 19.5.2003 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 4, 9, 16, 18, 25, 28, 38 a 41 dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, přičemž ve třídě 4: průmyslové oleje a mazací tuky, maziva, pohlcovače prachu, zvlhčovací a tmelící směsi, paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla, svíčky, knoty dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 714320 ve znění „F 1 Formula 1“ byla zapsána do mezinárodního rejstříku Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) s právem přednosti v České republice ode dne 29.4.1999 pro výrobky zařazené do tříd 4, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, přičemž ve třídě 4: průmyslové oleje a mazací tuky, maziva, přípravky pro absorpci, skrápění a zahušťování uhlénoho prachu, paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a materiály na svícení, svíčky, knoty dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Ve věci bylo rozhodnuto dne 20.10.2008 tak, že barevná kombinovaná ochranná známka č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ byla podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách prohlášena za neplatnou s účinky ex tunc. Současně byl zamítnut návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou podaný podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b), e) zákona o ochranných známkách.

Proti tomuto rozhodnutí dne 18.11.2008 podal žalobce rozklad, který předseda Úřadu průmyslového vlastnictví svým rozhodnutím č.j. O-423126/67972/2008/ÚPV ze dne 6.1.2010 zamítnul.

Žalovaný se nejprve zabýval shodností a podobností napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek. Uvedl, že napadená ochranná známka má tvar červeně olemovaného kruhu s šedým podkladem, v jehož středu je umístěn co do velikosti výrazný slovní prvek „F 1“ červené barvy. Pod ním je umístěn vizuálně méně výrazný žlutý slovní prvek „GAS“ situovaný na červeném podkladu žlutě lemované elipsy, jejíž výška je oproti slovnímu prvku „F 1“ asi třetinová a v celkovém vizuálním vjemu nevýrazná. Namítané kombinované ochranné známky ve znění „F 1“ a „F 1 Formula 1“ mají tvar kosodélníku, přičemž vizuálně nejvýraznější číslice „F 1“ jej rozděluje na tmavou část a část s pruhy. levá tmavá část má tvar písmene „F“. Pod takto vytvořeným prvkem „F 1“ je v dalším provedení namítaných ochranných známek umístěn malý nápis „Formula 1“. Z toho žalovaný dovodil, že celkový dojem ze všech porovnávaných ochranných známek ovlivňuje slovní prvek „F 1“ foneticky, vizuálně a významově, a proto je v obchodním styku jejich dominantním prvkem.

Žalovaný konstatoval podobnost porovnávaných označení z vizuálního hlediska, jakož i z hlediska fonetického a hlediska sémantického.

Dále se zabýval shodností nebo podobností výrobků a služeb zapsaných v porovnávaných ochranných známkách. Zjistil, že všechna porovnávaná označení jsou zapsána výrobky zařazené ve třídě 4 pohonné hmoty dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Dále je napadená ochranná známka zapsána pro služby zařazené ve třídě 37 provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Žalovaný shledal podobnost služeb ve třídě 37 provoz čerpacích stanic, pro něž je zapsána napadená ochranná známka, se službami ve třídě 39 distribuce ropných výrobků dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, pro něž jsou zapsány namítané ochranné známky.

Žalovaný odkázal na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn Mayer Inc., v němž je formulován tzv. kompenzační princip, podle něhož nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak. Uvedl, že v daném případě existuje nejen vyšší podobnost mezi porovnávanými ochrannými známkami daná existencí společného slovního prvku „F 1“, ale i vyšší podobnost zapsaných výrobků a služeb.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nepřezkoumatelnosti. Žalobce namítal, že mu nebylo doručeno vyjádření osoby zúčastněné k jeho rozkladu, které bylo žalovanému doručeno dne 6.2.2009, takže se k němu nemohl vyjádřit.

Žalobce dále namítal, že namítané kombinované ochranné známky jsou shodně zapsány pouze pro výrobky zařazené ve třídě 4 pohonné hmoty dle Niceské dohody o

mezinárodním třídění výrobků a služeb. Pokud jde o napadenou ochrannou známku, je tato zapsána rovněž pro služby zařazené ve třídě 37 provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, což je hlavní předmět činnosti žalobce. Namítané ochranné známky však v této třídě Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb vůbec zapsány nejsou, a proto si porovnávaná označení v této kategorii nekonkurují v České republice. Podle žalobce nebyly splněny podmínky § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 2.7.2010 navrhl žalobu zamítnout s tím, že odkázal na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí ze dne 6.1.2010.

Osoba zúčastněná ve svém vyjádření ze dne 20.5.2010 navrhla, aby soud podané žalobě nevyhověl. Tvrdila, že posouzení zaměnitelnosti je v odvětví správního práva tradičně otázkou skutkovou a odkazovala především na starší judikaturu bývalého Nejvyššího správního soudu a Vrchního soudu v Praze.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 17.1.2013, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze posoudil věc takto :

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 75 soudního řádu správního a to v mezích žalobcem 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.

Podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 37/2011-111 i druhové označení v případech, kdy jeho druhový význam není z hlediska vnímání průměrného spotřebitele příliš známý a kdy je naopak tradičně užíváno jako součást ochranných známek pro výrobky či služby konkrétního majitele s dlouhodobě významným postavením na daném trhu, může posilovat spojení, které se na straně veřejnosti vytvořilo mezi těmito konkrétními výrobky nebo službami a pro ně užívanými ochrannými známkami. Ani v těchto případech nemůže majitel takových starších ochranných známek bránit jiným subjektům, aby si pro danou kategorii výrobků nebo služeb přihlašovaly jako ochranné známky označení obsahující tento druhový výraz, může však i v rámci námitkového řízení požadovat, aby tato

přihlašovaná označení byla svým provedením natolik odlišná, aby se ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách vyloučila pravděpodobnost záměny s ochrannými známkami tohoto majitele.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 90/2006-123 zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb (§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách). Nepříčí se principům známkoprávní ochrany samo o sobě, dospěje-li správní orgán k závěru o různém stupni rozlišovací způsobilosti ochranných známek; rozlišovací způsobilost ochranných známek nelze paušálně považovat za identickou.

Nejvyšší správní soud ve svém 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. 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 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. 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 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).

V inkriminované věci je nesporné, že se žalovaný náležitě vypořádal s otázkou podobnosti porovnávaných označení z hlediska fonetického, jakož i vizuálního. Správně označil slovní prvek „F 1“, který je přítomen ve všech porovnávaných označeních za dominantní. Existuje zde tedy možnost záměny porovnávaných označení viděno očima průměrného spotřebitele.

Nicméně Městský soud v Praze musel přisvědčit námitce, že žalobce byl rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví zkrácen na svých právech, když žalovaný nesprávně posoudil a aplikoval ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, když se řádně nevypořádal s námitkou žalobce uplatněnou již v jeho rozkladu podaném dne 18.11.2008. Žalobce ve svém podání soudu opakovaně namítal, že napadená ochranná známka byla zapsána nejen pro výrobky zařazené ve třídě 4, nýbrž současně i pro služby zařazené ve třídě 37 provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, což je hlavní předmět činnosti žalobce, a že namítané ochranné známky

v této třídě pro takové služby zapsány nejsou, a proto si porovnáváná označení v této kategorii nekonkurují v České republice.

Z Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb vyplývá, že do třída 37 nazvaná „Stavebnictví, opravy, instalační služby“ pokrývá nejrozumnější druhy služeb, a to nejen „provoz čerpacích stanic“, nýbrž třeba i „hubení škůdců“. Zatímco třída 39 Niceského třídění nazvaná „Doprava a přeprava“ pokrývá sice rovněž služby, nicméně služby výlučně související s dopravou a přepravou jako např. doprava a přeprava, balení a skladování zboží, organizování cest, doprava zboží a osob letadlem, po železnici, autobusem, nákladním autem nebo lodí, poštovní služby, kurýrní služby a služby poslíčků, doručování novin a časopisů, přeprava a uchovávání dopisů, dokumentů, zpráv, tiskovin, balíků a dalšího zboží po zemi, moři, nebo vzduchem, pronájem vozidel, parkovací plochy (pronájem), taxislužba, organizování výletů a výletů lodí, rezervační služby pro výlety a zájezdy, vydávání cestovních lístků a poukazů, skladování zboží apod. Je proto nesporné, že službu „distribuce ropných výrobků“ nelze ztotožňovat se službou „provoz čerpacích stanic“, jak učinil bez dalšího podrobného vypořádání se s rozkladovou námitkou žalovaný ve svém rozhodnutí. Podle názoru soudu žalovaný tak zatížil své rozhodnutí částečnou nepřezkoumatelností.

Tento výklad totiž znamená, že jsou osobě zúčastněné přiznána téměř neomezená výlučná práva ke službám třídy 39 Niceského třídění nazvané „Doprava a přeprava“, které nevykazují *a priori* žádný společný charakteristický rys. V souladu se zásadou speciality přitom ochranná známka nesmí být chráněna absolutně. Žalovaný se nevypořádal s námitkou, že nelze předpokládat kolizi napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek, že tedy existence napadené ochranné známky vlastně umožňuje zaručit existenci nenarušené soutěže na trhu v České republice.

Pokud žalobce namítal, že mu nebylo doručeno vyjádření osoby zúčastněné k jeho rozkladu, které bylo žalovanému doručeno dne 6.2.2009, takže se k němu nemohl vyjádřit, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. Zákon o ochranných známkách ani správní řád totiž neukládají správnímu orgánu povinnost doručit jednomu účastníku řízení vyjádření druhého účastníka řízení k rozkladu prvního z nich. Žalobce měl jednak možnost v souladu s § 38 správního řádu nahlížet do správního spisu, popř. si mohl vyjádření druhého účastníka řízení vyžádat.

Z moci úřední potom však musel soud konstatovat porušení správního řádu žalovaným, a to v ustanovení § 90 odst. 5, když výrokem nebyl rozklad zamítnut, nýbrž pouze potvrzeno napadené rozhodnutí správního orgánu prvního stupně.

Městský soud v Praze ze shora uvedených důvodů rozhodl ve věci tak, že žalobou napadené rozhodnutí žalovaného správního orgánu podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního zrušil pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Podle § 78 odst. 5 s.r.s. je v dalším řízení správní orgán vázán právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za tři úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby a účast při jednání. Dále 3x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč, tedy celkem 10.712 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 17. ledna 2013

JUDr. Slavomír Novák, v.r.
předseda senátu

za správnost vyhotovení: Simona Štěpinová