



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: **BULUR GIYIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI**, se sídlem Yildirim Mahallesi, Tuna Sokak No. 51-53, Kat: 3, Bayrampasa – Istanbul, Turecko, zastoupen JUDr. Karlem Čermákem, jr. Ph.D., LL.M., advokátem v Praze 1, Národní 32, **za účasti:** CREATION FASHION s.r.o., IČ: 271 89 058, se sídlem Praha 10, Tiskařská 12/599, 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-427677/4563/2008/ÚPV ze dne 1.9.2009,

t a k t o :

- I. Žaloba s e z a m í t á.**
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 2.11.2009 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-427677/4563/2008/ÚPV ze dne 1.9.2009, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19.12.2005 o zamítnutí námitek proti zápisu slovního označení „SOGOSS“ zn. sp. O-422677 do rejstříku ochranných známek, jehož přihlašovatelem je společnost CREATION FASHION s.r.o.

Společnost Creation Fashion s.r.o. podala dne 25.1.2005 přihlášku slovní ochranné známky ve znění „SOGOSS“ a to pro výrobky ve třídě 25: oděvy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Proti této přihlášce žalobce uplatnil dne 4.8.2005 námitky, v nichž uváděl, že je majitelem národní slovní ochranné známky č. 211808 „VIGOSS“ s právem přednosti od 22.12.1996 zapsané pro výroby ve třídě 25: veškeré druhy oděvů, obuvi a kloboučnického zboží, košile, svetry, vesty s rukávy, krátké kabáty, saka, kalhoty, lehké převlečníky, pláště do deště, kožené bundy s páskem, pláštěnky, dámské pláště, krátké kabáty s kapucí, pláště, nepromokavé kabáty, večerní šaty, obleky, dlouhé fraky, halenky, kostýmy šité na míru, sukně, sportovní bundy s kapucí s kožešinovou nebo plyšovou vložkou, kostýmy, šaty, košile bermudy, trička, šortky, džíny, vázanky, kravaty, motýlky, pánské šály a šátky, klobouky, štoly, velké šátky, šátky, rukavice, tenké teplákové soupravy, ponožky, spodní bavlněná trička, flanelové obleky, dámské plavky, dámské a dětské kalhotky, krátké spodky, podprsenky, korzety, živůtky, noční košile dámské a dětské, dámské domácí šaty, dopolední společenské obleky a veškeré druhy obuvi, boty, domácí střevíce, trepky, bačkovy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Namítal, že přihlášená ochranná známka ve znění „SOGOSS“ se domáhá právní ochrany pro výrobky ve třídě 25 dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, tedy výrobků chráněných národní ochrannou známkou č. 211808 patřící do téže třídy 25, a proto má za to, že přihlašované výrobky jsou shodné, resp. podobné s výrobky, které jsou již chráněné namítanou národní ochrannou známkou s dřívějším právem přednosti. Výrobky jak namítatele tak přihlašovatele pocházejí ze stejných obytových kanálů, zaměřují se na stejný okruh spotřebitelů, což může v konečném důsledku vyvolat u spotřebitelské veřejnosti představu o vzájemné spojitosti mezi přihlašovatelem a předkladatelem námitky. Napadená přihláška ochranné známky je slovní, přičemž obsahuje slovní prvek „SOGOSS“ a namítaná ochranná známka „VIGOSS“ je slovní a grafická. Z výše uvedeného je zřejmé, že společným prvkem obou označení je koncová slovní část tvořená čtyřmi shodnými písmeny „GOSS“, která z fonetického a vizuálního hlediska v obou případech je naprosto shodná. Proto má namítatel za to, že celkový dojem obou označení je podobný, i když přihlašované označení „SOGOSS“ obsahuje rozdílnou předponu „SO“ ve srovnání s předponou „VI“ namítané ochranné známky „VIGOSS“, to je existuje pravděpodobnost jejich vzájemné záměny na straně veřejnosti, respektive pravděpodobnost asociace přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou.

Vzhledem k tomu, že obě označení se vztahují na stejné, resp. podobné výrobky považuje namítající za důležité, aby označení byla dostatečně rozdílná a umožnila tak plnit základní funkce ochranné známky, tj. rozlišovací, identifikační, soutěžní a ochrannou tak, aby majitel prioritně starší ochranné známky mohl profitovat z vynaložených investic do výroby reklamy, propagace svých výrobků. Uvedl, že by mohlo dojít k vyvolání záměny a tak k nepoctivému těžení z už získané rozlišovací schopnosti dříve chráněného označení.

Úřad průmyslového vlastnictví o této námitce namítajícího rozhodl rozhodnutím sp. zn. O – 422677 dne 19.12.2005 tak, že námitku společnosti BULUR GIYIM SANAYI VE TICARET LIMITED SİRKETİ proti zápisu slovního označení „SOGOSS“ do rejstříku ochranných známek přihlášeného dne 25.1.2005 a zveřejněného ve věstníku Úřadu dne 18.5.2005, jehož přihlašovatelem je Creation Fashion s.r.o., Praha 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, zamítl.

Správní orgán prvního stupně své rozhodnutí odůvodnil tím, že podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašovaného označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo 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.

K vlastnímu posouzení podobnosti porovnávaných označení správní orgán uvedl, že napadené označení „SOGOSS“ je stejně jako namítaná ochranná známka „VIGOSS“ označením tvořeným jedním slovním prvkem sestávajícím z šesti písmen, přičemž grafické ztvárnění namítané ochranné známky spočívající v použitém ztučnění fontu písma je v tomto případě zcela nerozhodné. Z vizuálního hlediska se porovnávaná označení liší předponami od dvou písmenec, tj. „SO“ – „VI“, ostatní písmena jsou shodná. Tvarová nepodobnost rozdílných písmen „S/V“ a „O/I“ zabezpečuje dostatečné odlišení předmětných ochranných známek po stránce vizuální. Navíc je tato odlišnost umístěna v místě, kam je při čtení textu zleva doprava přednostně upřena pozornost průměrného spotřebitele, umožňující dostatečné odlišení obou označení po stránce vizuální. Poté, co průměrný spotřebitel shlédne porovnávaná označení, tak u něj ve výsledku zanechají odlišný vizuální vjem právě díky této odlišnosti. Rovněž z fonetického hlediska je tato odlišnost zřejmá, neboť v českém jazyce je přízvuk vždy na první slabice a proto odlišná výslovnost prvních slabik porovnávaných označení „SO“ a „VI“ je schopna tato označení od sebe jednoznačně odlišit. Významové hledisko se jeví v tomto případě jako nerozhodné, neboť obě označení jsou z hlediska českého průměrného spotřebitele označení fantazijní, nemají žádný konkrétní význam. Na základě výše uvedeného hodnocení správní orgán shledal předmětná označení za nepodobná.

Dále uvedl, že obě porovnávaná označení se dostatečně odlišují jak z hlediska vizuálního, tak i fonetického. S ohledem na zjištění nepravděpodobnosti záměny správní orgán uvedl, že námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách nejsou opodstatněné a zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do starších práv namítajícího.

Proti tomuto rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podal namítající ve stanovené lhůtě rozklad, v němž uvedl, že slovní prvek namítané ochranné známky má fantazijní charakter, a proto bude u spotřebitelské veřejnosti vnímán jako originální a výjimečný. Tuto skutečnost podle jeho názoru zvyšuje možnost jeho zapamatování, takže přihlašované označení, jež se liší pouze ve dvou počátečních písmenech, a které je rovněž fantazijní, vyvolává větší možnost záměny. Přihlašované označení není nijak originální, neboť stejně jako namítaná ochranná známka obsahuje slovní část „GOSS“, jež může způsobit na straně veřejnosti záměnu nebo alespoň asociaci s namítanou ochrannou známkou. Namítající se dovolával ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“) ve věci C-251/95 *Sabel* konstatující, že pravděpodobnost záměny musí být posuzována celkově a musí vzít na zřetel všechny faktory významné vzhledem k okolnostem případu. Dovolával se i rozsudku ESD ve věci C-39/97 *Canon*, v němž bylo mj. uvedeno, že menší podobnost mezi výrobky a službami může být vyvážena větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z těchto důvodů namítající navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a předmětná přihláška ochranné známky zamítnuta.

Žalovaný správní orgán rozklad zamítl rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O – 422677 ze dne 12.12.2006 s tím, že podle kritérií posuzování shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb je zřejmé, že přihlašované výrobky jsou shodné nebo podobné s výrobky, pro něž je zapsána namítaná ochranná známka, neboť jsou svým charakterem určené pro shodné nebo podobné účely, bývají obvykle prodávány ve stejných místech a podobně. Proto není pochyb o tom, že této zjevné shody nárokovaných výrobků si byl orgán prvního stupně vědom při své úvaze o pravděpodobnosti záměny porovnávaných výrobků, ačkoliv se posouzením podobnosti těchto výrobků výslovně nevěnoval.

Při vlastním přezkoumání shody nebo podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou žalovaný shledal, že přihlašované slovní označení „SOGOSS“ je tvořeno shodným počtem písmen jako namítaná ochranná známka ve znění „VIGOSS“. Oba slovní prvky jsou dvouslabičné, přičemž jejíž druhá slabika „GOSS“ je shodná. Liší se tedy v první slabice „SO“ a „VI“, avšak při celkovém vjemu těchto slovních prvků je jejich fonetické znění, vizuální podoba a význam rozdílný. V daném případě je nutno vzít na zřetel zmíněnou dvouslabičnost porovnávaných označení a postavení přednostně vnímané slabiky, neboť u těchto v podstatě krátkých slov má změna obou písmen přednostně vnímané první slabiky zásadní vliv na jejich celkových odlišný dojem, jímž porovnávané slovní prvky navenek působí. Odvolací orgán se plně ztotožnil s orgánem prvního stupně řízení, který konstatoval, že tyto slovní prvky jsou foneticky, vizuálně a významově odlišné a tudíž nezaměnitelné. Tento závěr je rovněž v souladu s běžnou rozhodovací praxí o podobnosti označení tohoto druhu. Namítající je sice toho názoru, že vzhledem k fantazijnímu charakteru a podobnosti skladby porovnávaných slovních prvků těchto označení je u spotřebitelů přinejmenším možná jejich vzájemná asociace, zvláště při zjevné podobnosti nárokovaných výrobků k ochraně, avšak odvolací orgán tento názor nesdílí. Naopak argumentuje tím, že fantazijní charakter těchto slovních prvků může u spotřebitelů zcela reálně vyvolat významovou odlišnost. Také poukaz na podobnost skladby porovnávaných slovních prvků nemůže dle žalovaného z hlediska známkového práva obstát, neboť, aniž by byl následující argument rozhodný pro tento konkrétní případ v rejstříku ochranných známek je dostatečné množství příkladů ochranných známek, jejíž prvky mají z hlediska své skladby podobný charakter.

Žalovaný dospěl k závěru, že přesto, že přihlašované označení a namítaná ochranná známka obsahuje shodnou druhou slabiku „GOSS“, nebrání tato skutečnost zápisu předmětného označení do rejstříku ochranných známek, neboť ten nezasáhne do zákonem chráněných starších práv namítajícího ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Námitky podané podle tohoto ustanovení neshledal důvodnými. Podle názoru žalovaného rozhodnutí není ani v rozporu s rozhodnutími SDEU ve věcech C-251/95 nebo C-39/97 a je jak po stránce věcné tak po stránce formální v souladu s platnými právními předpisy.

Městský soud v Praze poté vyhověl žalobě a rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-422677 ze dne 12.12.2006 zrušil. rozhodnutí svým rozsudkem č. j. 8 Ca 61/2007-46 ze dne 30. července 2008, resp. rozsudkem 8 Ca 61/2007-94 ze dne 12. června 2009.

Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 12. června 2009 znovu konstatoval stejně jako ve svém původním rozsudku ze dne 30. července 2008, že žalobou napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, hodnocení provedená žalovaným, jakož i správním orgánem prvního stupně nebyla úplná. Žalovaný v novém správním řízení musí

porovnat výrobky a služby na něž se vztahuje přihlašované označení a namítané ochranné známky a následně pak posoudit, zda přihlašované označení zasahuje do starších práv namítajícího ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách či nikoliv.

Žalovaný tedy měl v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách hodnotit jednak míru podobnosti mezi přihlašovaným slovním označením „SOGOSS“ a namítanou ochrannou známkou ve znění „VIGOSS“, jednak míru podobnosti jimi chráněných druhů výrobků a služeb, neboť porovnání seznamu výrobků a služeb napadené ochranné známky a namítané ochranné známky představuje podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách druhou podmínku ke konstatování neexistence nepravděpodobnosti záměny. Žalovaný měl dále posoudit vzájemný vztah mezi zjištěnou mírou podobnosti označení a zjištěnou mírou podobnosti výrobků a služeb a z těchto zjištění vyvodit závěr o existenci či neexistenci pravděpodobnosti záměny mezi kolidujícími označeními na základě správních úvahy o vzájemném vztahu mezi zjištěnými stupni podobnosti. Takovéto úvahy však žalobou napadené rozhodnutí neobsahuje.

Pokud jde o vlastní výklad neurčitého právního pojmu „pravděpodobnost záměny“, je namístě, aby žalovaný vycházel z ustálené judikatury SDEU k interpretaci tohoto pojmu (viz např. C-251/95 SABEL nebo C-39/97 Canon), když dotčené citované ustanovení zákona o ochranných známkách je transpozicí ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, a podle čl. 234 Smlouvy o založení Evropských společenství monopol k interpretaci aktů komunitárního práva náleží právě SDEU.

Žalovaný posléze v novém řízení rozhodnutím č.j. O-427677/4563/2008/ÚPV ze dne 1.9.2009 znovu zamítnul rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19.12.2005 o zamítnutí námitek proti zápisu slovního označení „SOGOSS“ zn. sp. O-422677 do rejstříku ochranných známek, jehož přihlašovatelem je společnost CREATION FASHION s.r.o.

Vypořádal se nově s podobností nárokových výrobků k ochraně, jakož i žalobcem v rozkladovém řízení namítanou ustálenou judikaturou SDEU.

Žalobce ve svém podání se domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal, že výklad žalovaného k pojmu „pravděpodobnost záměny“ je chybný a v rozporu s judikaturou SDEU. Namítal, že pouhý nedostatek omylu o původu označených výrobků nebo služeb nepostačuje k zjištění, že neexistuje pravděpodobnost záměny. Žalobce znovu poukázal na rozhodnutí SDEU C-39/97 Canon, podle něhož pro posouzení zaměnitelnosti dvou označení nelze hodnotit označení a výrobky nebo služby, pro které jsou zapsány, samostatně, ale ve vzájemné souvislosti a propojení. Žalovaný sice tento aspekt vzal v úvahu, avšak ze srovnání označení i výrobků podle žalobce vyvodil nesprávné závěry a takový postup je v rozporu s ustálenou judikaturou SDEU, neboť na průměrného spotřebitele bude jinak působit, když by ochranou známkou „SOGOSS“ byly označovány zcela odlišné výroby od těch, které chrání namítaná ochranná známka žalobce. Proto vzhledem k uvedené shodnosti, resp. podobnosti výrobků by obě označení dle rozhodovací praxe SDEU měla být více rozdílná tak, aby bylo možné naplnit základní funkce ochranné známky a to rozlišovací, identifikační, soutěžní a ochrannou, a proto, aby majitel prioritně starší ochranné známky mohl profitovat z vynaložených investic do výroby reklamy, propagace svých výrobků. Podle judikatury

SDEU může být nižší stupeň podobnosti mezi výrobky a službami vyvážen větším stupněm podobnosti mezi označeními a naopak.

Žalobce namítal porušení zásady dvouinstančnosti správního řízení a zásady rovnosti účastníků řízení, když žalovaný posuzoval shodu či podobnost mezi chráněnými druhy výrobků a služeb, čímž se správní orgán ve svém rozhodnutí ze dne 19.12.2005 vůbec nezabýval.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 30.4.2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 1.9.2009.

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 není důvodná.

Pokud žalobce namítal porušení zásady dvouinstančnosti správního řízení, potažmo i zásady rovnosti účastníků řízení, když žalovaný posuzoval shodu či podobnost mezi chráněnými druhy výrobků a služeb, čímž se správní orgán ve svém rozhodnutí ze dne 19.12.2005 vůbec nezabýval, musel soud tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou. Nejvyšší správní soud totiž ve svém rozsudku rozsudkem č.j. 2 As 50/2011-182 mj. uvedl, že podle § 61 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, se na řízení o rozkladu přiměřeně vztahovala ustanovení o odvolacím řízení. Bylo tedy i zde použitelné ustanovení § 59 odst. 2 tohoto zákona, dle kterého bylo možné i ve druhém stupni napadené rozhodnutí změnit, existovaly-li pro to důvody. Byla-li změna rozkladem napadeného rozhodnutí, založena na důvodech skutkových, vycházel druhostupňový orgán zásadně z důkazů provedených ještě před vydáním prvostupňového rozhodnutí (které v tomto případě mohl jinak zhodnotit), případně na základě dokazování provedeného orgánem prvního stupně po podaném rozkladu (§ 56 správního řádu). Vyloučena nebyla ani možnost dokazování provedeného přímo rozkladovým orgánem, v souladu s principem plné apelace (§ 59 odst. 1 správního řádu). Zároveň je však třeba mít na paměti, že ke změně rozkladem napadeného rozhodnutí může dojít zejména tehdy, lze-li v podstatné míře využít výsledků dokazování před orgánem prvního stupně. Ke změně rozkladem napadeného rozhodnutí by tak nemělo docházet na základě skutečností zjištěných jen nebo převážně až v řízení o rozkladu; takový postup by skutečně popíral princip dvojinstančnosti správního řízení.

V inkriminované věci byla přihláška ochranné známky zn. sp. O-422677 podána dne 25.1.2005 a námitkové řízení podle § 25 odst. 1 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zahájeno dnem 4.8.2005, tedy za účinnosti správního řádu z roku 1967, a proto celé správní řízení probíhalo podle tohoto právního předpisu. Žalovaný tedy

nepochybil, když doplnil odůvodnění svého rozhodnutí v intencích rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 61/2007-94 ze dne 12. června 2009.

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 nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo 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.

Ze správního spisu soud zjistil, že napadená slovní ochranná známka ve znění „SOGOSS“ byla dne 29. 10. 2009 zapsána do rejstříku ochranných známek pod číslem zápisu 308329 pro výrobky ve třídě 25: oděvy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Namítaná slovní grafická ochranná známka „VIGOSS“ byla zapsána pod číslem zápisu 211808 dne 25. 8. 1998 pro výrobky ve třídě 25: veškeré druhy oděvů, obuvi a kloboučnického zboží, košile, svetry, vesty s rukávy, krátké kabáty, saka, kalhoty, lehké převlečníky, pláště do deště, kožené bundy s páskem, pláštěnky, dámské pláště, krátké kabáty s kapucí, pláště, nepromokavé kabáty, večerní šaty, obleky, dlouhé fraky, halenky, kostýmy šité na míru, sukně, sportovní bundy s kapucí s kožesinovou nebo plyšovou vložkou, kostýmy, šaty, košile bermudy, trička, šortky, džíny, vázanky, kravaty, motýlky, pánské šály a šátky, klobouky, štolý, velké šátky, šátky, rukavice, tenké teplákové soupravy, ponožky, spodní bavlněná trička, flanelové obleky, dámské plavky, dámské a dětské kalhotky, krátké spodky, podprsenky, korzety, živůtky, noční košile dámské a dětské, dámské domácí šaty, dopolední společenské obleky a veškeré druhy obuvi, boty, domácí střevíce, trepky, bačkovy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalobce vytýkal žalovanému chybný výklad pojmu pravděpodobnost záměny a dovolával se ustálené judikatury SDEU, z níž podle jeho názoru vyplývá, že pouhý nedostatek omylu o původu označených výrobků, a nebo služeb nepostačuje ke zjištění, že neexistuje pravděpodobnost záměny. Zjištění o neexistenci pravděpodobnosti záměny je oprávněno pouze tehdy, pokud se veřejnost nebude domnívat, že výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku, nebo případně z ekonomicky svázaných podniků (bez ohledu na původ označených shodných či podobných výrobků nebo služeb). Městský soud v Praze však musel

tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou a přisvědčit posouzení pravděpodobnosti záměny tak, jak se jí v inkriminované věci zabýval žalovaný.

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 vycházel žalovaný sice ze své vžitě rozhodovací praxe, nicméně současně i z judikatury SDEU ve věcech C-251/95 SABEL B.V. a C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, jakož i C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. Pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení se starší namítanou ochrannou známkou tedy posoudil žalovaný ze všech hledisek, s přihlédnutím ke všem důležitým faktorům ve vztahu k okolnostem daného případu.

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 Canon Kabushiki Kaisha) 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 první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, 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, 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 (viz rozsudek C-120/04 Medion). 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 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH.). 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 SABEL B.V.). 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 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH.).

Žalovaný správně aplikoval i závěry citovaných rozsudků SDEU, pravděpodobnost záměny hodnotil celkově s ohledem na veškeré relevantní faktory daného případu. Provedl posouzení vizuální, fonetické nebo významové podobnosti dotčených označení, založené na

celkovém dojmu, jakým známky působí, zohlednil zejména jejich distinktivních a dominantních prvků.

Podle ustálené judikatury SDEU čím větší rozlišovací způsobilost dřívější označení má, tím větší pravděpodobnost záměny existuje. Není tedy vyloučeno, že pojmová podobnost vyplývající z faktu, že dvě ochranné známky používají vyobrazení s analogickým významovým obsahem, může vyvolat pravděpodobnost záměny, pokud má starší ochranná známka mimořádnou rozlišovací způsobilost, buď sama o sobě nebo kvůli dobrému jménu, které má u veřejnosti. V inkriminovaném případě nebylo možno konstatovat, že namítaná ochranná známka má mimořádnou rozlišovací způsobilost. Žalovaný, jak vyplývá z odůvodnění jeho rozhodnutí, vzal v úvahu všechny faktory, které jsou relevantní pro daný případ, a jejich vzájemnou souvislost a závislost, posoudil jak podobnost přihlašovaného označení a namítané ochranné známky, tak i podobnost jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Městský soud v Praze se proto musel přiklonit k závěrům žalovaného a rovněž konstatovat nepodobnost porovnávaných slovních prvků „SOGOSS“ a „VIGOSS“.

Městský soud v Praze musel přisvědčit žalobci, že se správní orgán prvního stupně sice výslovně nezabýval posuzováním shodnosti či podobnosti výrobků, na něž se porovnávaná označení vztahují. Nicméně tento nedostatek odstranil žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí ze dne 1.9.2009 a soud toto posouzení shledal dostatečným. Jak již uvedeno výše žalovaný žádným způsobem zásadu dvouinstančnosti řízení neporušil, neboť rozhodoval jako orgán druhého stupně řízení (řízení o rozkladu).

Z žalobou napadeného rozhodnutí je zjevné, že žalovaný v rozhodnutí svůj postup vycházející z kompenzačního principu a z judikatury SDEU řádně zdůvodnil, a to že v inkriminovaném případě konstatovaná nepodobnost porovnávaných slovních prvků „SOGOSS“ a „VIGOSS“ připouští zjištěnou shodnost nebo podobnost chráněných výrobků, aniž by v obchodním styku došlo k záměně jejich původu.

Městský soud v Praze musel odmítnout jako neopodstatněnou žalobní námitku, že žalovaný opomenul zabývat se hodnocením, zda starší žalobcova ochranná známka má vysoce distinktivní charakter. Jednak z napadeného rozhodnutí vyplývá, že žalovaný se touto otázkou zabýval, když posuzoval pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení se starší namítanou ochrannou známkou ze všech rozhodujících hledisek, s přihlédnutím ke všem důležitým faktorům ve vztahu k okolnostem daného případu. Jednak žalovaný dospěl k závěru, že přihlašované označení není jako celek namítané ochranné známce podobné a z hlediska sémantického lze rovněž vyloučit i pravděpodobnost asociace s namítanou ochrannou známkou. Na straně průměrného spotřebitele nemůže existovat pravděpodobnost záměny porovnávaných označení, resp. asociace mezi těmito označeními. Důvody pro nezapsání přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách tedy nejsou naplněny.

Tvrzení, že starší žalobcova ochranná známka ve znění „VIGOSS“ má vysoce distinktivní charakter, musel soud rovněž odmítnout, neboť do rejstříku ochranných známek Společenství vedeného Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) byla pro jiného majitele, a to společnost A V Denim, Inc. (obchodující pod firmou A&V Denim, Inc.) (New York, Spojené státy), zapsána slovní ochranná známka Společenství:

ve znění "VIGOSS" pro vybrané výrobky tříd 14 a 18 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Žalobce se sice domáhal u Soudu první instance, resp. Tribunálu zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 18. července 2008 ve věci R 1366/2007-2 VIGOSS/VIGOSS (FIG. MARK) v rozsahu, v jakém zamítlo jeho odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 26. června 2007 o námitce č. B 923 005., nicméně usnesením Tribunálu ze dne 12. dubna 2010 ve věci T-431/08 — Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi v. OHIM — Denim (VIGOSS) rozhodl předseda osmého senátu o vyškrtnutí věci.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný nedostatečně odůvodnil posouzení podobnosti kolidujících označení z významového hlediska, musel soud tuto námitku odmítnout jako neopodstatněnou. Žalovaný stejně jako správní orgán prvního stupně řízení posoudil podobnost porovnávaných označení z hlediska významového a dospěl k závěru, že významové hledisko se jeví jako nerozhodné, neboť obě označení jsou z hlediska českého průměrného spotřebitele fantazijní, nemající žádný konkrétní význam. Slovní prvky „VIGOSS“ a „SOGOSS“ jsou foneticky, vizuálně a významově odlišné, a podle žalovaného fantazijní charakter těchto slovních prvků může u spotřebitelů zcela reálně vyvolat významovou odlišnost a Městský soud v Praze se k tomuto závěru žalovaného přiklonil. jedná se totiž o logickou úvahu podloženou chováním průměrného spotřebitele na českém trhu.

Z předchozího tedy vyplývá, že žalobce neprokázal zkrácení na svých právech majitele starší ochranné známky, a že žalovaný správní orgán se nedopustil nesprávného právního posouzení. Své posouzení podobnosti obou označení založil nejen na obecných úvahách vycházejících z judikatury, nýbrž provedl i analýzu všech relevantních skutečností projednávané věci.

Podle názoru soudu napadené správní rozhodnutí bylo vydáno v řízení, které proběhlo *lege artis*. V tomto řízení bylo shledáno, že zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a *contrario*, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího

správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

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

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

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

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

V Praze dne 18. ledna 2013

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová