



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: **Sanoma Media Praha s.r.o. (dříve Sanoma Magazines Praha s.r.o.), IČ: 452 78 776**, se sídlem Praha 4, Lomnického 7/1705, zastoupen Mgr. Ladislavou Jasanskou, advokátkou v Praze 4, Lomnického 7/1705, **za účasti:** TopInternet, s.r.o., IČ: 278 72 408, se sídlem Praha 4, U Doudlebská 1046/8, 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-452517/74954/2008/ÚPV ze dne 16. 10. 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 18.12.2009 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-452517/74954/2008/ÚPV ze dne 16. 10. 2009, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25.11.2008 o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky ve znění „STORY“ pro část přihlášených služeb, jejímž přihlašovatelem je společnost TopInternet, s.r.o., se sídlem Praha 4

Kombinované označení ve znění „STORY“ bylo přihlášeno s právem přednosti ode dne 5.10.2007 a zveřejněno dne 18.6.2008 pro výrobky a služby ve třídě 35: hospodářské (ekonomické) prognózy, analýzy nákupních a velkoobchodních cen, styky s veřejností, účetnictví, revize účtů (audit), analýzy nákladů, oceňování obchodních podniků, provádění výpisů z účtů, dražby, personální poradenství, posuzování efektivnosti provozu a

racionalizace práce, nábor zaměstnanců, psychologické testování pro výběr zaměstnanců, příprava a vyhotovení daňových přiznání, příprava mezd a výplatních listin, zprostředkovatelný práce, obchodní vedení uměleckých agentur, správa hotelů, dovozní a vývozní kanceláře, sekretářské služby, vyřizování telefonních vzkazů a dotazů, těsnopis, stenografie, přepisování, psaní na stroji, zpracování textů, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů apod., fotokopírování, pronájem fotokopírovacích a kancelářských strojů a zařízení, pronájem prodejních automatů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky); ve třídě 38: provozování datové sítě, provozování veřejné mobilní radiotelefonní sítě, zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikací, služby hlasové schránky, služby přímého propojení lokální zákaznické pevné sítě se sítí mobilních telefonů, služby krátkých textových zpráv, teletext a služby s ním spojené, provozování informačních a telekomunikačních sítí, pronájem telekomunikačních zařízení a přístrojů včetně telefonů, služby přístupu a připojení k datovým a informačním sítím a Internetu, telekomunikační technologie (Voice over IP, bezdrátové technologie) a ve třídě 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, přijaté na diplomatické konferenci v Nice dne 15. června 1957, naposledy revidované v Ženevě dne 13. května 1977 a pozměněné dne 28. září 1979.



Proti přihlášce shora uvedené ochranné známky osoby zúčastněné podal žalobce námítky podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) 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 tím, že je majitelem tří ochranných známek obsahujících slovo „STORY“, které jsou známkami staršími ve smyslu § 3 téhož zákona. Namítající své známky označil jako známky mající v České republice dobré jméno, avšak netvrdil, že by užívání přihlašovaného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

První namítaná slovní ochranná známka č. 181116 ve znění „STORY“ s právem přednosti ode dne 15.7.1993 byla zapsána dne 23.11.1994 pro výrobky ve třídě 16: periodické a neperiodické publikace podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 225285 ve znění „STORY“ s právem přednosti ode dne 12.12.1996 byla zapsána dne 21.7.2000 pro výrobky a služby ve třídě 9: nahrané a nenahrané nosiče informací všeho druhu jako disky, diskety, CD ROM, pásky, nahrané i nenahrané nosiče zvuku a obrazu, software, elektronické publikace šířené pomocí počítačových a jiných obdobných sítí; ve třídě 14: hodinky a hodinářské zboží, bižuterie z kůže, kovu, dřeva; ve třídě 16: periodické a neperiodické tiskoviny všeho druhu, zejména časopisy, tiskárenské výrobky, zejména pohledy, obtisky, záložky, fotografie, papírenské zboží všeho druhu, kancelářské potřeby, zejména bloky, kalendáře, fotoalba, dopisní papíry, desky, psací potřeby, drobné kancelářské potřeby z plastů a kovu, plastické obaly ve třídě 16, hrací karty, štočky; ve třídě 18: kožené zboží (nebo imitace z kůže), zejména kabelky, kufry a cestovní tašky, opasky, slunečníky a deštníky, módní doplňky z kůže; ve třídě 21: sklo, porcelán a majolika ve třídě 21, podnosy a podložky pod karafy, drobnůstky z kovu a dřeva, zejména módní doplňky z kovu a dřeva ve třídě 21; ve třídě 24: tkaniny a textilní výrobky ve třídě 24; ve třídě 25: oděvy, obuv, kloboučnické zboží; ve třídě:

35: inzertní, informační a propagační služby všeho druhu, včetně inzerce, propagace a poskytování informací v počítačových a obdobných sítích, služby reklamních agentur; ve třídě 41: vydavatelská a nakladatelská činnost, šíření tiskovin pomocí počítačových a obdobných sítí, kulturní aktivity, zejména soutěže, přehlídky, plesy, estrády, besedy apod. podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná slovní ochranná známka č. 243274 ve znění „STORY PRVNÍ VE SPOLEČNOSTI“ s právem přednosti ode dne 2.4.2001 byla zapsána dne 23.4.2002 pro výrobky ve třídě 16: periodické a neperiodické tiskoviny všeho druhu, tiskárenské výrobky, zejména pohledy, obtisky, záložky, fotografie, papírenské zboží všeho druhu, kancelářské potřeby, zejména bloky, kalendáře, fotoalba, dopisní papíry, desky, psací potřeby, drobné kancelářské potřeby z platů a kovu, učební pomůcky, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), hrací štočky; ve třídě 35: reklamní, inzertní a propagační činnost, včetně reklamní, inzertní a propagační činnosti prostřednictvím elektronických, počítačových sítí, zejména prostřednictvím internetu; ve třídě 38: šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě prostřednictvím elektronické, telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu; ve třídě 41: výchova, zábava, sportovní a kulturní aktivity, zejména soutěže, estrády, vydavatelství a nakladatelství, vydávání tiskovin v elektronické podobě, nahrávání zvukových nebo obrazově zvukových nosičů záznamů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Čtvrtá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 243658 ve znění „PRVNÍ VE SPOLEČNOSTI Story“ s právem přednosti ode dne 7.6.2001 byla zapsána dne 23.4.2002 pro výrobky ve třídě 16: periodické a neperiodické tiskoviny všeho druhu, tiskárenské výrobky, zejména pohledy, obtisky, záložky, fotografie, papírenské zboží všeho druhu, kancelářské potřeby, zejména bloky, kalendáře, fotoalba, dopisní papíry, desky, psací potřeby, drobné kancelářské potřeby z platů a kovu, učební pomůcky, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), hrací štočky; ve třídě 35: reklamní, inzertní a propagační činnost, včetně reklamní, inzertní a propagační činnosti prostřednictvím elektronických, počítačových sítí, zejména prostřednictvím internetu; ve třídě 38: šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě prostřednictvím elektronické, telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu; ve třídě 41: výchova, zábava, sportovní a kulturní aktivity, zejména soutěže, estrády, vydavatelství a nakladatelství, vydávání tiskovin v elektronické podobě, nahrávání zvukových nebo obrazově zvukových nosičů záznamů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Úřad průmyslového vlastnictví provedl srovnání napadeného přihlašovaného označení s namítanými známkami a konstatoval, že tato označení jsou podobná. Z důvodu, že žalobce neoznačil důkazy, z nichž by vyplývalo, že jeho starší ochranné známky mají v České republice dobré jméno, námitky byly posouzeny jen v rozsahu, zda z důvodu shodnosti či podobnosti střetnutých se ochranných známek a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a starší ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Na základě standardního postupu, tj. podle § 26 odst. 5 zákona o ochranných známkách (zjistí-li Úřad v průběhu řízení o námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu) výsledkem námitkového řízení bylo rozhodnutí ze dne 25.11.2008, jímž bylo námitkám podaným podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách částečně vyhověno. Došlo k částečnému zamítnutí přihlášky ochranné známky, a to pro výrobky a služby ve třídě 42 podle Niceské dohody o

mezinárodním třídění výrobků a služeb a její zápis pro omezený seznam výrobků a služeb ve třídách 35 a 38 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, které nekolidovaly se seznamem, jež byly nárokovány pro starší ochranné známky. Námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách byly zamítnuty.

Žalobce toto prvostupňové rozhodnutí napadl rozkladem, přičemž teprve s rozkladem předložil důkazy týkající se dobrého jména ochranných známek, které jsou dle žalobce v povědomí spotřebitelů spojeny s časopisem „STORY“. Jako důkazy předložil k rozkladu kopie 16 titulních stran tohoto časopisu z období let 1994 až 2008 a 8 kusů různých čísel celých časopisů „Story“ z období let 2004 až 2008. K tomu uvedl, že časopis vychází jako týdeník, takže se čtenáři s jeho názvem a ochrannou známkou jej chránící setkávají v prodejnách neustále, přičemž například za první pololetí roku 2008 bylo prodáno přes 40 tisíc kusů výtisků a dle průzkumu jej četlo přes 200 tisíc čtenářů. Za 14 let bylo podle namítajícího prodáno přes 1,650.000 kusů tohoto časopisu a přečetlo jej 6,5 milionu čtenářů. Tyto skutečnosti podle něho svědčí o tom, že ochranná známka a s ní spjatý časopis Story mají na trhu dobré jméno, a dostaly se do povědomí spotřebitelů. Mimo to je časopis propagován i prostřednictvím reklamy v televizi, což podle namítajícího dokládají reklamní nahrávky pro televizi z let 2003 až 2008 na přiloženém CD.

Na základě uplatněného rozkladu žalovaný přezkoumal s přihlédnutím k ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu napadené rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a zjistil, že v námitkovém řízení namítající nepředložil žádné důkazy k tvrzenému dobrému jménu a neunesl tak důkazní břemeno a dobré jméno namítaných ochranných známek neprokázal. Důkazy, které předložil v rozkladu proti prvoinstančnímu rozhodnutí, byly podány po lhůtě stanovené § 25 zákona o ochranných známkách a žalovaný z tohoto důvodu k nim v námitkovém řízení nepřihlížel.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal, že žalovaný postupoval v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu, jakož i Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“). Zopakoval své dříve uplatněné námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách a dovolával se konkrétních rozsudků SDEU ve věcech C-251/95 SABEL B.V. a C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha.

Žalobce namítal chybné posouzení podobnosti služeb ve třídě 35 a 38 přihlášeného označení žalovaným, podle něhož napadené služby svým charakterem nekorespondují s výrobky a službami, pro které jsou zapsány namítané ochranné známky. Není pravda, že povaha, určení, obvyklý původ, způsob a místo prodeje srovnávaných výrobků je odlišné. Podle názoru žalobce relevantní běžný spotřebitel – v tomto případě běžný čtenář časopisu Story, může považovat za služby (výrobky, které jsou produkovány majitelem starší ochranné známky. Podle názoru žalobce relevantní spotřebitelskou veřejností jsou čtenáři časopisu Story.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 4.2.2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 16.10.2009.

Městský soud v Praze rozhodl ve věci bez nařízení jednání, neboť žalobce s takovým postupem výslovně dne 26.1.2010 vyjádřil souhlas a žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního nevyjádřil.

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.

Podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o ochranných známkách osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomto ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Námitky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží. Spolu s námitkami je namítající povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu; 8) není-li správní poplatek zaplacen, považují se námitky za nepodané.

Z dikce zákona *expressis verbis* vyplývá, že námitkové řízení je řízením přísně koncentrovaným, v němž namítající musí ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění předložit nejen námitky, nýbrž i tyto odůvodnit a doložit důkazy. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po uplynutí tříměsíční lhůty se nepřihlíží. Námitky uplatněné žalobcem podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách byly tedy žalovaným zamítnuty v souladu se zákonem. Soud proto musel tuto žalobní námitku odmítnout jako neodůvodněnou, neboť žalobce důkazní prostředky k prokázání skutečnosti, že je majitelem starší všeobecně známé známky, předložil teprve s podaným rozkladem dne 22.12.2008, tedy po marném uplynutí zákonné tříměsíční lhůty.

V inkriminované věci nebyl veden důkaz týkající se dobrého jména namítaných ochranných známek, které je vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná, a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru, přičemž tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Žalobce tedy neprokázal, že by jeho známka měla dobré jméno, které dává známce takovou hodnotu, že odlišuje jejího majitele od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb.

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.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 28/2006-97 pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak. Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou.

Žalobce vytýkal žalovanému chybný výklad pojmu pravděpodobnost záměny a dovolával se ustálené judikatury SDEU, z níž vyplývá, že 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 neodůvodněnou 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 vžité 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 staršími namítanými ochrannými známkami 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 sbližují 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.).

S ohledem na konstatovanou podobnost přihlašovaného označení se staršími namítanými ochrannými známkami žalobce správně žalovaný aplikoval i závěry citovaných rozsudků SDEU, pravděpodobnost záměny hodnotil celkově s ohledem na veškeré relevantní faktory daného případu a soustředil se na posuzování shodnosti či podobnosti výrobků, na něž se porovnávána označení vztahují.

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 namítané ochranné známky mají mimořádnou rozlišovací způsobilost.

V žalobcem namítaném rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha jsou uvedena mj. i některá kritéria, k nimž je třeba přihlížet při hodnocení podobnosti výrobků nebo služeb, jako je např. jejich povaha, zamýšlený účel, způsob použití a okolnost, zda si navzájem konkurují, nebo se doplňují. Podle závěru tohoto rozsudku dotčené ochranné známky mající vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti buď samy o sobě, anebo v důsledku proslulosti, které mají na trhu, požívají vyšší ochrany, než známky s menší rozlišovací způsobilostí. Při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků a služeb je pak třeba rovněž vzít v úvahu příslušné faktory vztahující se k danému zboží nebo službám, zejména jejich povahu, konečné uživatele a způsob použití i to, zda jsou konkurenční nebo se doplňují.

Jak již bylo uvedeno, v inkriminované věci shledal žalovaný stejně jako správní orgán prvního stupně, podobnost mezi napadeným označením a namítanými ochrannými známkami.

Při hodnocení podobnosti výrobků a služeb nárokováných napadeným označením a namítanými ochrannými známkami vycházel právě z citovaného rozsudku SDEU, podle něhož není rozhodné, zda se spotřebitelé domnívají, že výrobky označené ochrannými známkami se vyrábějí na různých místech, nýbrž to, zda se mohou domnívat, že je vyrábí tentýž podnik, popř. různé podniky téhož koncernu. Jednoznačné však je, že i podobnost výrobků je nutno prokázat, tj. namítající uvádí důkazy o tom, že povaha, zamýšlený účel, způsob použití a skutečnost, že si výrobky a služby konkurují nebo že se doplňují, svědčí tomu, že existuje pravděpodobnost záměny střetnuvších se označení na straně veřejnosti. Nicméně takovýto důkaz však žalobce v koncentrovaném námitkovém řízení neuvedl.

Kombinované označení ve znění „STORY“ s právem přednosti ode dne 5.10.2007 bylo rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25.11.2008 zapsáno do rejstříku ochranných známek pro výrobky a služby ve třídě 35: hospodářské (ekonomické) prognózy, analýzy nákupních a velkoobchodních cen, styky s veřejností, účetnictví, revize účtů (audit), analýzy nákladů, oceňování obchodních podniků, provádění výpisů z účtů, dražby, personální poradenství, posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, nábor zaměstnanců, psychologické testování pro výběr zaměstnanců, příprava a vyhotovení daňových přiznání, příprava mezd a výplatních listin, zprostředkovatelný práce, obchodní vedení uměleckých agentur, správa hotelů, dovozní a vývozní kanceláře, sekretářské služby, vyřizování telefonních vzkazů a dotazů, těsnopis, stenografie, přepisování, psaní na stroji, zpracování textů, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů apod., fotokopírování, pronájem fotokopírovacích a kancelářských strojů a zařízení, pronájem prodejních automatů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky); ve třídě 38: provozování datové sítě, provozování veřejné mobilní radiotelefonní sítě, zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikací, služby hlasové schránky, služby přímého propojení lokální zákaznické pevné sítě se sítí mobilních telefonů, služby krátkých textových zpráv, teletext a služby s ním spojené, provozování informačních a telekomunikačních sítí, pronájem telekomunikačních zařízení a přístrojů včetně telefonů, služby přístupu a připojení k datovým a informačním sítím a Internetu, telekomunikační technologie (Voice over IP, bezdrátové technologie) a ve třídě 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

V inkriminované věci je nesporné, že přihlašované označení bylo rozhodnutím správního orgánu prvního stupně ze dne 25.11.2008 o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky ve znění „STORY“ pro část přihlášených služeb, zapsáno pro výrobky a služby zcela odlišné od těch, pro které jsou zapsány namítané ochranné známky. Průměrný spotřebitel – čtenář časopisu Story, resp. čtenářka časopisu Story, neboť tento lifestyleový časopis je zaměřen především na ženy, a také jimi je především konzumován, nebude očekávat, že výrobky nebo služby označené přihlašovaným označením pocházejí od stejného původce.

Městský soud v Praze proto musel přisvědčit závěrům žalovaného, že pokud průměrný spotřebitel zná „STORY“ jako společenský časopis, rozhodně si nebude tento název spojovat s výrobky nebo službami ve třídě 35: hospodářské (ekonomické) prognózy, analýzy nákupních a velkoobchodních cen, styky s veřejností, účetnictví, revize účtů (audit), analýzy nákladů, oceňování obchodních podniků, provádění výpisů z účtů, dražby, personální poradenství, posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, nábor zaměstnanců, psychologické testování pro výběr zaměstnanců, příprava a vyhotovení daňových přiznání,

příprava mezd a výplatních listin, zprostředkovatelný práce, obchodní vedení uměleckých agentur, správa hotelů, dovozní a vývozní kanceláře, sekretářské služby, vyřizování telefonních vzkazů a dotazů, těsnopis, stenografie, přepisování, psaní na stroji, zpracování textů, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů apod., fotokopírování, pronájem fotokopírovacích a kancelářských strojů a zařízení, pronájem prodejních automatů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky); ve třídě 38: provozování datové sítě, provozování veřejné mobilní radiotelefonní sítě, zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikací, služby hlasové schránky, služby přímého propojení lokální zákaznické pevné sítě se sítí mobilních telefonů, služby krátkých textových zpráv, teletext a služby s ním spojené, provozování informačních a telekomunikačních sítí, pronájem telekomunikačních zařízení a přístrojů včetně telefonů, služby přístupu a připojení k datovým a informačním sítím a Internetu, telekomunikační technologie (Voice over IP, bezdrátové technologie) a ve třídě 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Z důvodu žalobcova opomenutí v inkriminované věci nebyl veden důkaz týkající se dobrého jména namítaných ochranných známek, které je vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná, a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru, přičemž tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Žalobce tedy neprokázal, že by jeho známka měla dobré jméno, které dává známce takovou hodnotu, že odlišuje jejího majitele od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Městský soud v Praze musel přisvědčit názoru žalovaného, že žalobce v uplatněných námitkách pouze předestřel, že jeho ochranné známky mají dobré jméno jako název časopisu, bez toho, aby toto své tvrzení opřel o jakýkoli důkaz.

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že ve správním řízení bylo shledáno, že zápisem přihlášeného označení by částečně došlo k zásahu do práv žalobce a v tomto rozsahu bylo přihlášené označení zamítnuto; v rozsahu, v němž zásah do práv žalobce nebyl prokázán, byla ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Žalobce neprokázal jiná zkrácení na svých právech majitele starších ochranných známek, 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.

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). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

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

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

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

V Praze dne 22. ledna 2013

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová