



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: **Red Bull GmbH**, se sídlem Am Brunnen 1, Fuschl am See, Rakousko, zastoupen Mgr. Ondřejem Čerychem, advokátem v Praze 1, AK Čermák a spol., Národní 32, **za účasti:** BONNO s.r.o., se sídlem České Budějovice, Husova 523, zastoupen Ing. Jiřím Sedlákem, patentovým zástupcem, se sídlem České Budějovice, Husova 5, 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-358406/35376/2010/ÚPV a O-358406/35946/2010/ÚPV ze dne 11.1.2011,

t a k t o :

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-358406/35376/2010/ÚPV a O-358406/35946/2010/ÚPV ze dne 11.1.2011 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 16.400 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce Mgr. Ondřeje Čerycha, advokáta.**

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se včas podanou žalobou dne 9.3.2011 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-358406/35376/2010/ÚPV a O-358406/35946/2010/ÚPV ze dne 11.1.2011, kterým k jeho rozkladu ze dne 29.6.2010 a rozkladu přihlašovatele společnosti BONNO ze dne 2.7.2010 bylo změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7.6.2010 tak, že námitky proti zápisu slovního označení

„REDMAX“ přihlášeného pod sp.zn. O-358406 do rejstříku ochranných známek podané 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, se zamítají.

V této věci rozhodoval Úřad průmyslového vlastnictví již dne 26.10.2005 zamítnutím námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách, které bylo odůvodněno tím, že přihlašované označení „REDMAX“ a namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 791989 ve znění „RED BULL“ a namítané slovní ochranné známky Společenství č. 52803 ve znění „RED BULL“ a č. 1187301 ve znění „RED“ jsou po vizuální, fonetické i významové stránce odlišné. Následně byl dne 1.2.2007 zamítnut předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví i rozklad žalobce. Městský soud v Praze rozsudkem č.j. 8 Ca 109/2007-81 ze dne 10. prosince 2008 zrušil napadené rozhodnutí, nicméně Nejvyšší správní soud vyhověl podané kasační stížnosti žalovaného a osoby zúčastněné a rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 109/2007-81 ze dne 10. prosince 2008 zrušil svým rozsudkem č.j. 1 As 41/2009-145 ze dne 2. září 2009.

Nejvyšší správní soud především uvedl, že správní soud nemůže namísto hodnocení správního orgánu postavit hodnocení vlastní a rozhodnout tak o věci samé, což pochopitelně v souladu s principem plné jurisdikce ve správním soudnictví platí jen v těch případech, kdy soud neprovádí vlastní dokazování podle § 77 s.ř.s. a nepostaví tak nový skutkový (eventuálně právní) stav (shodně rozsudek NSS č.j. 4 As 31/2008 – 153). Městský soud v Praze nicméně žádné dokazování neprováděl a mj. uvedl, že je nesprávný závěr předsedy Úřadu, že energetický nápoj „RED BULL“ je červené barvy, protože nemůže být překvapující závěr, že pro průměrného spotřebitele může barva v názvu označení evokovat barvu výrobku, který má představovat. Městský soud v Praze totiž musel „*přisvědčit námitce žalobce, neboť energetický nápoj „RED BULL“ je skutečně žluté barvy, nikoliv červené, jak mylně tvrdí žalovaný*“. Nejvyšší správní soud v tomto postupu Městského soudu v Praze shledal vadu, k níž musel přihlídnout i bez námítky (§ 109 odst. 3 s.ř.s.). Ani předseda Úřadu, ani Městský soud v Praze důkaz o barvě energetického nápoje neprovedli. Barva energetického nápoje RED BULL není skutečností obecně známou.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 41/2009-145 bylo vytýkáno žalovanému, že svůj právní závěr omezil jen na to, že „*pravděpodobnost asociace označení není striktnější alternativou k pravděpodobnosti záměny označení, nýbrž slouží pouze k definování jejího rozsahu. Nedá se tedy aplikovat v případě, kdy si spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze vybaví starší ochrannou známku, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zamění*“. Takovýto závěr žalovaného pouhým mechanickým výkladem zákona, který zcela opomíjí relevantní judikaturu Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“). Současně v bodě 57 uvedeného rozsudku kasační soud v případě posuzování přihlašovaného označení se starší známkou, požívající ochrany dobrého jména, konstatoval předpoklad jistého stupně podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, kvůli níž dotčená veřejnost pociťuje mezi označením a ochrannou známkou souvislost, neboli, jinak řečeno, si mezi nimi vytvoří spojení, třebaže je nezaměňuje. Nepožaduje se tedy, aby podobnost mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením používaným třetími osobami dosáhla takového stupně, při němž by u dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny. Postačí, že si dotčená veřejnost v důsledku stupně podobnosti

mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením vytvoří mezi tímto označením a ochrannou známkou spojení.

Městský soud v Praze poté učinil skutkové zjištění ohledně barvy nápoje RED BULL při jednání dne 15.12.2009 a rozsudkem č.j. 8 Ca 109/2007-173 napadené rozhodnutí znovu zrušil a věc vrátil k novému řízení. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 31.3.2010 prvostupňové rozhodnutí ze dne 26.10.2005 rovněž zrušil.

Ve věci bylo znovu rozhodnuto dne 7.6.2010 zamítnutím předmětné přihlášky ochranné známky v plném rozsahu, přičemž námitky dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách byly ve výroku II. zamítnuty jako nedůvodné s tím, že porovnávaná označení nebyla shledána jako shodná či podobná, a tudíž i přes konstatovanou shodnost či podobnost posuzovaných výrobků neexistuje na straně veřejnosti pravděpodobnost jejich záměny ani jejich asociace. V případě námitek dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách bylo namítajícímu přisvědčeno, neboť namítající předloženými doklady prokázal dobré jméno první namítané ochranné známky a ve smyslu závěru SDEU ve věci C-408/01 Adidas-Salomon AG a Adidas Benelux BV proti Fitnessworld Trading Ltd. konstatoval, že je pravděpodobné, že si spotřebitel vytvoří spojení mezi přihlašovaným označením a první namítanou ochrannou známkou, neboť obě označení mají identickou předpisu „RED“ a vztahují se ke stejným nebo podobným výrobkům. Dle prvostupňového orgánu by užívání napadeného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, neboť spotřebitel by si ve spojení s napadeným označením vybavil známé energetické nápoje.

Namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 791989 „RED BULL“ byla zapsána u Mezinárodního úřadu WIPO dne 21.5.2002 s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 21.2.2002 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 1 až 45, mj. i pro výrobky ve třídě 32: nealkoholické nápoje, včetně osvěžujících nápojů, energetické nápoje, syrovátkové nápoje a izotonické nápoje (hypertonické a hypotonické nápoje), pro sportovce a jejich potřeby; nealkoholické nápoje založené na bázi sladu, piva, pšeničná piva, ležáky, světlá a černá piva; minerální vody a vody sycené kyslíkem uhlíčitým; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy, esence a další přípravky pro přípravu nápojů, jakož i šumivé tablety a prášky pro přípravu nealkoholických nápojů a koktejlů 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.

Druhá namítaná slovní ochranná známka společenství č. 52803 ve znění „RED BULL“ byla přihlášena u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) dne 1.4.1996 a zapsána 16.3.2001 pro výrobky a služby ve třídách 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41 a 42, mj. i pro výrobky ve třídě 32: minerální a sycené vody a další nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a další přípravky pro výrobu nápojů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Třetí namítaná slovní ochranná známka společenství č. 1187301 ve znění „RED“ byla přihlášena u OHIM dne 25.5.1999 a zapsána dne 14.2.2005 pro výrobky a služby ve třídách 25, 32 a 33, mj. i pro výrobky ve třídě 32: piva; minerální a sycené vody a další nealkoholické nápoje, zvláště energetické a izotonické (hyper a hypotonické) nápoje (pro sportovce); ovocné

nápoje a ovocné šťávy; sirupy a další přípravky pro výrobu nápojů; šumivé tablety a prášky pro nápoje; nealkoholické koktejly podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Slovní označení „REDMAX“ sp.zn. O-358406 bylo přihlášeno dne 12.8.2004 a zveřejněno dne 15.12.2004 pro výrobky ve třídě 32: minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy, prášky a jiné přípravky k zhotovování nápojů, iontové a energetické nápoje podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek. Dne 1.7.2010 požádal přihlašovatel o zúžení seznamu přihlašovaných výrobků tak, že byly ze seznamu vypuštěny iontové a energetické nápoje.

Z uvedených rejstříkových údajů je zřejmé, že namítané ochranné známky jsou staršími ochrannými známkami ve smyslu § 3 zákona o ochranných známkách pro rozhodnutí o námitkách proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek je podle § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona podstatné zjištění, zda existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou a z důvodu shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují.

Proti rozhodnutí ze dne 7.6.2010 podali rozklad sice oba účastníci řízení, nicméně předseda Úřadu průmyslového vlastnictví svým rozhodnutím č.j. O-358406/35376/2010/ÚPV a O-358406/35946/2010/ÚPV ze dne 11.1.2011 vyhověl pouze přihlašovatel, když změnil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7.6.2010 tak, že námitky proti zápisu slovního označení „REDMAX“ přihlášeného pod sp.zn. O-358406 do rejstříku ochranných známek podané podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách.

Žalovaný se nejprve zabýval shodností a podobností přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek. Uvedl, že přihlašované slovní označení „REDMAX“ je tvořeno jedním slovním prvkem bez další grafické úpravy. Namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka ve znění „RED BULL“ je tvořena dvěma slovními prvky „Red“ a „Bull“. Pod těmito slovními prvky se ještě nachází obrazový prvek představující dvojici zápasících býků, v jejichž pozadí je kruh (slunce). Druhá namítaná slovní ochranná známka Společenství ve znění „RED BULL“ je tvořena graficky neupravenými dvěma slovními prvky „RED“ a „BULL“. Třetí namítaná slovní ochranná známka Společenství ve znění „RED“ je tvořena pouze jedním graficky neupraveným slovním prvkem.

Celkový vizuální dojem slovního označení ve velké míře závisí na počtu písmen a složení jednotlivých slov, jakož i na struktuře daných označení. Čím je označení kratší, tím snáze je veřejnost schopna vnímat všechny jeho prvky. Z vizuálního hlediska se namítané ochranné známky shodují s první polovinou slovního prvku přihlašovaného označení „RED“, přičemž třetí namítaná ochranná známka je v přihlašovaném označení plně obsažena. Druhá namítaná ochranná známka navíc obsahuje slovní prvek „BULL“ a první namítaná ochranná známka je kromě slovních prvků navíc tvořena také výrazným obrázkem zápasících býků.

Ve slovních prvcích je patrný rozdíl v tom, že přihlašované označení tvoří jedno slovo, které obsahuje výrazně odlišnou slovní část „MAX“, přičemž hláska „X“, která není v českém

jazyce příliš obvyklá, upoutá pozornost spotřebitele i z vizuálního hlediska. První a druhá namítaná ochranná známka jsou tvořeny dvěma slovními prvky, kde druhým slovním prvkem je odlišné slovo „BULL“. Zdvojení hlásky „L“, rovněž neobvyklé v českém jazyce, tvoří další zřetelnou vizuální odlišnost, třetí namítaná ochranná známka je pak z vizuálního hlediska výrazně kratší než přihlašované označení.

Žalovaný uvedl, že nelze přeceňovat význam první části označení a že má za to, že dominantním prvkem u obou prvních namítaných ochranných známek je slovní prvek „BULL“, který je v případě první namítané ochranné známky umocněn i výrazným obrazovým prvkem, sestávajícím ze dvou zápasících býků. Slovní prvek „BULL“ není obecně rozšířeným a používaným výrazem a spotřebitelská veřejnost, která neovládá anglický jazyk, jej může považovat za prvek fantazijní a tudíž i lépe zapamatovatelný. Ke třetí namítané ochranné známce uvedl, že v rejstříku ochranných známek je zapsáno celkem 131 ochranných známek se slovním prvkem „RED“, z čehož dovodil, že tento prvek nemá sám o sobě takovou rozlišovací způsobilost, aby bylo možno porovnávaná označení shledat podobnými výhradně na základě přítomnosti tohoto prvku.

K výslovné námitce žalobce, že spotřebitel bude vnímat přihlašované označení jako dvě slova „RED“ a „MAX“, žalovaný uvedl, že dle jeho názoru není správné přihlašované označení uměle dělit, není-li pravděpodobné, že spotřebitel bude vnímat přihlašované označení jako dvě slova. Připustil, že část spotřebitelské veřejnosti může slovní prvek „REDMAX“ vnímat jako složeninu dvou slovních prvků.

Foneticky bude přihlašované označení vyslovováno „redmax“ a namítané ochranné známky „redbul“, resp. „red“, ačkoliv porovnávaná označení obsahují shodnou část „red“, budou s ohledem na následující část vyslovována odlišně. Nelze opomenout ani hlásku „X“ v přihlašovaném označení, která je pro českou veřejnost dostatečně výrazná, neboť není příliš často užívána. Žalovaný dospěl k závěru, že porovnávaná označení nejsou shodná ani podobná rovněž z fonetického hlediska.

Dále žalovaný uvedl, že porovnávaná označení jsou tvořena slovy pocházejícími z anglického jazyka, přičemž přihlašované označení „REDMAX“ je fantazijní složeninou, která nemá v českém ani anglickém jazyce konkrétní význam. Tvzení namítajícího, že spotřebitel bude označení vnímat ve významu „červené maximum“, žalovaný nepřisvědčil, neboť nelze reálně předpokládat, že by průměrný spotřebitel prováděl etymologický rozbor slovního prvku označení a pátral po jeho možných významech.

Závěr, učiněný žalobcem, že výraz „REDMAX“ může spotřebitel chápat jako posílenou verzi energetického nápoje „RED BULL“, žalovaný odmítl jako ničím nepodložený i s ohledem na to, že namítané ochranné známky jsou zapsány pro řadu jiných výrobků než pouze energetické nápoje.

Namítané ochranné známky jsou tvořeny slovním prvkem „Red“, tj. v překladu červený, a slovním prvkem „Bull“, což znamená v překladu býk. Spotřebitelská veřejnost neznalá anglického jazyka bude namítané ochranné známky vnímat jako fantazijní, v tom případě nelze sémantické hledisko uplatnit. Jazykově vybavený spotřebitel bude namítané ochranné známky vnímat ve významu „červený“, resp. „červený býk“, tudíž zcela odlišně než fantazijní výraz „REDMAX“. Žalovaný je toho názoru, že spotřebitelé kladou důraz zejména na podstatné jméno, kterým je označení tvořeno, neboť přídavná jména obvykle specifikují

vlastnost daného předmětu. Na základě uvedených skutečností tak nelze ani z hlediska významového dospět k závěru, že si jsou porovnávána označení podobná.

K odkazu žalobce na rozhodnutí OHIM o jeho námitkách proti přihláškám ochranných známek „RED STEER“ a „RED SHOT“ a „RED DOG“, ve kterých byla konstatována podobnost namítaných ochranných známek s těmito označeními, mimo jiné uvedl, že ve všech případech šlo o označení tvořená dvěma slovy. V případě „RED STEER“ se jedná o zřejmou podobnost ze sémantického hlediska, neboť slovní prvek „STEER“ se užívá ve významu vykleštěný býk. Dále poukázal na to, že v uvedeném rozhodnutí bylo mj. uvedeno, že slovní prvek „RED“ má sám o sobě nízký stupeň distinktivnosti a slovní prvek „SHOT“ shledal OHIM jako popisný, neboť představuje způsob podávání alkoholického nápoje. V případě slovního prvku „DOG“, který znamená v překladu „pes“, tj. zvíře energetické a silné, je díky spojení se slovním prvkem „RED“ evidentní spojitost s označením „RED BULL“.

Žalovaný závěrem této části odůvodnění konstatoval, že přihlašované označení není užíváno pro energetické nápoje (omezení seznamu přihlašovaného označení k 1. 7. 2010).

Žalovaný své rozhodnutí odůvodnil a dospěl k závěru, že z hlediska vizuálního, fonetického ani sémantického nebyla shledána podobnost přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek, která by mohla vést k jejich záměně, a to ani s hlediska jejich celkového dojmu. Z obsahu rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný měl stále na paměti, že posuzované označení je jeden výraz. Žalovaný nerozdělil přihlašované označení „REDMAX“ na dvě separátní části, ale provedl podrobné srovnání všech v úvahu připadajících hledisek, včetně jednotlivých písmen obsažených v posuzovaných označeních.

Úvaha žalovaného, týkající se námitek vznesených v souvislosti s dobrým jménem ochranných známek namítajícího, resp. jedné z jeho ochranných známek, je uvedena na str. 22 a násl. Pro vyhovění námitkám vzneseným ve smyslu shora uvedeného ustanovení musí být dle žalovaného současně splněny následující skutečnosti: shodnost nebo podobnost přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami, dobré jméno namítaných ochranných známek v České republice, možný zásah do starších práv v podobě nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména či v podobě újmy na nich. Důkazní břemeno leží na namítajícím.

Žalovaný uznal, že namítající na základě předložených dokladů v řízení před správním orgánem prvního stupně prokázal, že první namítaná ochranná známka ve znění „RED BULL“ získala dobré jméno již před podáním napadené přihlášky, a to ve vztahu k energetickým nápojům. Pouze ve vztahu k této kombinované známce se tedy lze zabývat námitkami vznesenými ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Zdůraznil, že na rozdíl od ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách není ochrana poskytovaná ochranné známce s dobrým jménem podmíněna zjištěním, že mezi ní a napadeným označením existuje takový stupeň podobnosti, že by mezi nimi existovala pravděpodobnost záměny. Jak vyplývá z rozsudku SDEU ve věci C- 408/01 ve věci „Adidas“, pro stupeň podobnosti mezi označením a ochrannou známkou s dobrým jménem je postačující, že si příslušná veřejnost vytvoří spojení mezi přihlašovaným označením a namítanou ochrannou známkou.

Správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že zde pravděpodobnost onoho spojení je, a to s ohledem na shodný počátek obou označení a s ohledem na to, že napadené označení je rovněž přihlášeno pro nejrůznější nápoje nebo ingredience pro jejich přípravu. Tuto úvahu

žalovaný odmítl, neboť dle jeho názoru aplikace ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona předpokládá alespoň podobnost porovnávaných označení. Vzhledem k nepodobnosti porovnávaných označení je vyloučeno, aby užívání napadeného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména první namítané ochranné známky nebo jí bylo na újmu, jelikož nebyla splněna jedna z podmínek stanovených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nepřezkoumatelnosti a věcné nesprávnosti. Žalobce namítal, že výraz „RED“ je dominantní prvek napadeného označení a je doslovným převzetím jednoho z dominantních slovních prvků namítaných ochranných známek. Namítal, že zde existuje nebezpečí záměny a znovu odkazoval na rozsudek SDEU ve věci C-408/01 Adidas.

Žalobce v žalobě zcela srozumitelně uvedl, v jakých konkrétních důvodech spatřuje zkrácení na svých právech. Zkrácení svých práv spatřoval v nesprávné aplikaci příslušných ustanovení zákona o ochranných známkách a dále v nedostatečném odůvodnění napadeného rozhodnutí. Svá tvrzení v žalobě pak podrobně odůvodnil.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 16.5.2011 navrhl žalobu zamítnout a dokázal na odůvodnění svého rozhodnutí ze dne 11.1.2011.

Osoba zúčastněná ve svém vyjádření ze dne 15.11.2011 navrhla žalobu zamítnout.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 15.12.2011 a 6.11.2012, při nichž 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, a proto rozsudkem č.j. 8 A 52/2011-117 ze dne 15. prosince 2011 zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-358406/35376/2010/ÚPV a O-358406/35946/2010/ÚPV ze dne 11.1.2011.

Nicméně Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti osoby zúčastněné a svým rozsudkem č.j. 9 As 37/2012-59 ze dne 19. července 2012 tento rozsudek zrušil pro nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů.

Žalovaný, resp. předseda Úřadu průmyslového vlastnictví se k předložené kasační stížnosti nevyjádřil.

Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti zdůraznil, že žalovaný posoudil nesprávně jak námitky žalobcem uplatněné ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tak námitky žalobcem uplatněné dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

Žalobce zdůraznil, že žalovaný totiž na jedné straně tvrdí, že označení „REDMAX“ je třeba považovat za jedno slovo a nelze jej dělit na jednotlivé části, na straně druhé tvrdí, že slovní prvek RED není dominantní, neboť má nízkou rozlišovací schopnost, zatímco slovní část MAX považuje žalovaný za výrazně odlišnou.

K nesprávnému právnímu posouzení a překročení pravomoci soudu žalobce uvedl, že správní soud provádí soudní přezkum v plné jurisdikci. V tomto smyslu také Městský soud v Praze dospěl k zcela správnému závěru, dle kterého žalovaný nesprávně aplikoval zákon o ochranných známkách, svůj úsudek o chybějící podobnosti a o nezaměnitelnosti sporných známek řádně neodůvodnil a jeho závěr odporoval zásadám známkového práva.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 9 As 37/2012-59 uvedl, pokud tedy žalovaný nenalezl žádný stupeň podobnosti mezi porovnávanými označeními, nelze bez dalšího konstatovat, že se odchýlil od shora uvedených závěrů. Jinou otázkou samozřejmě zůstává, zda tyto závěry žalovaného při věcném přezkumu obstojí. Jinými slovy, zda skutečně neexistuje mezi srovnávanou známkou a přihlašovaným označením alespoň určitý stupeň podobnosti, v důsledku kterého si dotčená veřejnost vytvoří mezi přihlašovaným označením a známkou s dobrým jménem spojení, třebaže je nezaměňuje. Ostatně právě k takovému závěru dospěl orgán prvního stupně, který tento stupeň podobnosti našel ve shodnosti počátečních písmen porovnávaných označení.

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 § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách majitelem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 9 As 37/2012-59 dal tedy Městskému soudu v Praze pravomoc věcně přezkoumat úvahu žalovaného. Přezkum správních rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v plné jurisdikci je v souladu se soudním řádem správním. Posouzení zaměnitelnosti může být jen obtížně věcí správního uvážení, které si stěžovatel osoboval. To je zřejmé již jen ze znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle něhož se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě

námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Zákon jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmito pojmy 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).

Městský soud v Praze se tedy v první řadě zabýval důvodností námítky žalobce, a to námítkou uplatněnou podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a dospěl k závěru, že je důvodná, neboť žalovaný posoudil nesprávně námítky uplatněné ve smyslu tohoto ustanovení, podle něhož se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek podaných majitelem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. V inkriminované věci je nesporné, že namítané ochranné známky žalobce jsou staršími ochrannými známkami.

Napadené slovní označení „REDMAX“ sp.zn. O-358406 bylo přihlášeno dne 12.8.2004 ve znění zúžení seznamu ze dne 1.7.2010 pro výrobky ve třídě 32: minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy, prášky a jiné přípravky k zhotovování nápojů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

První namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 791989 „RED BULL“ byla zapsána u WIPO dne 21.5.2002 s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 21.2.2002 mj. i pro výrobky ve třídě 32: nealkoholické nápoje, včetně osvěžujících nápojů, energetické nápoje, syrovátkové nápoje a izotonické nápoje (hypertonické a hypotonické nápoje), pro sportovce a jejich potřeby; nealkoholické nápoje založené na bázi sladu, piva, pšeničná piva, ležáky, světlá a černá piva; minerální vody a vody sycené kyslíčným uhlíkem; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy, esence a další přípravky pro přípravu nápojů, jakož i šumivé tablety a prášky pro přípravu nealkoholických nápojů a koktejlů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná slovní ochranná známka společenství č. 52803 ve znění „RED BULL“ byla přihlášena u OHIM dne 1.4.1996 a zapsána dne 16.3.2001 mj. i pro výrobky ve

třídě 32: minerální a sycené vody a další nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a další přípravky pro výrobu nápojů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná slovní ochranná známka společenství č. 1187301 ve znění „RED“ byla přihlášena u OHIM dne 25.5.1999 a zapsána dne 14.2.2005 mj. i pro výrobky ve třídě 32: piva; minerální a sycené vody a další nealkoholické nápoje, zvláště energetické a izotonické (hyper a hypotonické) nápoje (pro sportovce); ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a další přípravky pro výrobu nápojů; šumivé tablety a prášky pro nápoje; nealkoholické koktejly podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalobce zdůraznil, že žalovaný na jedné straně tvrdí, že označení „REDMAX“ je třeba považovat za jedno slovo a nelze jej dělit na jednotlivé části, na straně druhé tvrdí, že slovní prvek RED není dominantní, neboť má nízkou rozlišovací schopnost, zatímco slovní část MAX považuje žalovaný za výrazně odlišnou. Městský soud v Praze musel této námitce jako důvodné přisvědčit. Žalovaný sice na žádném místě rozhodnutí neoznačil slabiku MAX za dominantní, pouze vyslovil domněnku, že na základě písmene „X“, které se v češtině vyskytuje jen zřídka, upoutá tato slabika pozornost spotřebitele a přispívá tak k odlišnému vnímání porovnávaných označení. Tato správná úvaha by mohla být podle Městského soudu v Praze v mezích logického uvažování, pokud by se v českém jazyce nečetlo zleva doprava, nýbrž naopak. Vzhledem k tomu, že se v českém jazyce čte zleva doprava, a první co logicky průměrného spotřebitele upoutá je první slovní část RED. Městský soud v Praze musel přisvědčit žalobní námitce, že přihlašované označení bude průměrným spotřebitelem podvědomě vnímáno jako dvě slova „RED“ a „MAX“.

V inkriminované věci je nesporné, že napadené přihlašované označení je z hlediska vizuálního podobné s druhou namítanou ochrannou známkou, z hlediska fonetického s první a druhou namítanou ochrannou známkou a z hlediska sémantického s druhou namítanou ochrannou známkou. Nelze souhlasit s názorem žalovaného, že průměrný spotřebitel klade důraz na podstatné jméno, koneckonců toto tvrzení žalovaný nijak nedoložil. Průměrný spotřebitel totiž nebude při nákupu nápojů provádět etymologický výzkum ohledně původu a vývoje označení nápojů. Dominantním prvkem tedy může být i přídatné jméno.

Pokud žalobce namítal svou známkovou řadu s dominantním prvkem RED, musel Městský soud v Praze přisvědčit i této námitce. Z rozhodnutí žalovaného je totiž nesporné, že postupoval v rozporu s ustálenou judikaturou SDEU, viz např. jeho rozsudek ve věci C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM. V tomto rozsudku SDEU mj. konstatoval, že při posouzení nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství je posouzení případné fonetické podobnosti pouze jedním z relevantních faktorů v rámci celkového posouzení. Nelze tudíž vyvodit, že nezbytně existuje nebezpečí záměny, když je mezi dvěma označeními prokázána pouze fonetická podobnost.

SDEU dále konstatoval, že ačkoliv je pravda, že v případě námitek proti přihlášce k zápisu ochranné známky Společenství, které se zakládají na existenci pouze jedné starší ochranné známky ještě nepodléhající povinnosti užívání, se posouzení nebezpečí záměny provede na základě srovnání mezi oběma ochrannými známkami, jak byly zapsány, je tomu jinak v případě, že námitky se zakládají na existenci několika ochranných známek, které vykazují společné vlastnosti umožňující považovat je za součást téže „skupiny“ nebo „série“

ochranných známek. V případě existence „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek totiž nebezpečí záměny vyplývá z možnosti, že spotřebitel se zmýlí ohledně provenience nebo původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou, jejíž zápis se požaduje, a má nesprávně za to, že je součástí této skupiny nebo série ochranných známek. Od spotřebitele nelze očekávat, že při neexistenci užívání dostatečného počtu ochranných známek způsobilých vytvořit skupinu nebo sérii odhalí společný prvek u uvedené skupiny nebo série ochranných známek nebo že si s touto skupinou nebo sérií spojí jinou ochrannou známku obsahující tentýž společný prvek. Aby tudíž existovalo nebezpečí, že se veřejnost zmýlí, pokud jde o příslušnost ochranné známky, jejíž zápis je požadován, ke „skupině“ nebo „sérii“, musí být starší ochranné známky tvořící součást této „skupiny“ nebo „série“ přítomny na trhu.

Žalobce jako majitel celé známkové řady má tedy dle ustálené judikatury SDEU právo na zvýšenou ochranu. Průměrný spotřebitel se totiž může zákonitě domnívat, že označení „REDMAX“ patří do pokračující řady nápojů označených ochrannou známkou „RED BULL“ a slovo MAX v označení „REDMAX“ v něm může evokovat něco maximálního. Vzhledem k tomu, že v případě žalobce se především jedná o ochrannou známku Společenství pouze ve znění RED, na níž je pak založená celá známková řada, musel Městský soud v Praze přisvědčit tvrzení žalobce, že tento slovní prvek je v namítaných ochranných známkách dominantní a je umístěn jak v přihlašovaném, tak v namítaném označení na prvním místě a bude tedy primárně přitahovat pozornost spotřebitele.

Pokud jde o shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, je nesporné, že i poté, co přihlašovatel vypustil ze své přihlášky iontové a energetické nápoje, zůstávají i zbylé přihlašované nápoje shodnými s výrobky produkoványými s namítanými ochrannými známkami.

- napadená známka: minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy, prášky a jiné přípravky k zhotovování nápojů;
- první namítaná známka: nealkoholické nápoje, minerální vody a vody sycené kyslíčnickem uhličitým; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy, esence a další přípravky pro přípravu nápojů, jakož i šumivé tablety a prášky pro přípravu nealkoholických nápojů a koktejlů;
- druhá namítaná známka: minerální a sycené vody a další nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a další přípravky pro výrobu nápojů;
- třetí namítaná známka: minerální a sycené vody a další nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a další přípravky pro výrobu nápojů; šumivé tablety a prášky pro nápoje.

Je tedy nesporné, že existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

V inkriminované věci je nesporné, že žalovaný opomněl skutečnost, že podle čl. 267 Lisabonské smlouvy, jejíž je Česká republika smluvní stranou, (dříve čl. 234 Smlouvy o ES), má pouze SDEU pravomoc rozhodovat o výkladu aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie, a že se tedy nemůže od tohoto výkladu odchýlovat, či dokonce si právní předpisy Evropské unie vykládat po svém a dovolávat se svobody správního uvážení.

K pojmu zaměnitelnosti ochranných známek ve smyslu článku 4 odst. 1 písm. b), resp. článku 5 odst. 1 písm. b) směrnice, existuje bohatá judikatura SDEU, která definuje relativně objektivní kritéria, která je nutno uplatnit při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek

(viz např. rozsudky ve věcech C-251/95, *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn- Mayer Inc.*, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*, C-425/98, *Marca Mode CV v. Adidas AG a Adidas Benelux BV*, C-120/04, *Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, C-102/07, *Midas AG a Midas Benelux BV v. Marca Mode CV a dalš*). V návaznosti na tato kritéria naopak nelze z judikatury SDEU dovodit, že by posuzování zaměnitelnosti ochranných známek příslušným orgánem mělo být věcí volné úvahy. Naopak, aplikující orgán by měl za použití zmíněných objektivních kritérií aplikovat právní rámec vyložený ve světle judikatury SDEU (viz blíže usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 37/2011-103).

Městský soud v Praze se dále zabýval důvodností námitky žalobce, a to námitkou uplatněnou podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách a dospěl k závěru, že je důvodná, neboť žalovaný posoudil nesprávně námitky uplatněné ve smyslu tohoto ustanovení, podle něhož se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek podaných majitelem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu vyjádřeného v jeho rozsudku 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. Podle názoru Nejvyššího správního soudu interpretaci § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách je nutno provádět vždy s vědomím, že tento zákon implementuje evropské právo, konkrétně směrnici 89/104/EHS a jak tento soud již uvedl, zákonodárce „měl zjevně v úmyslu přijmout takovou právní úpravu, která je slučitelná se Směrnicí č. 89 a s právními úpravami členských států Evropských společenství vycházejícími z této směrnice.“

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 1 As 41/2009-145 *expressis verbis* uvedl, že otázku, zda ochranná známka „RED BULL“ je či není ochrannou známkou s dobrým jménem, je nutno v každém případě rozhodnout též s ohledem na interpretační zásadu SDEU, podle níž „čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky významnější, tím snáze lze připustit existenci zásahu“ (*L'Oréal*, cit. v bodě [55] shora, bod 44).

Z žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že závěry Nejvyššího správního soudu se jimi sice řídil Úřad průmyslového vlastnictví ve svém prvostupňovém rozhodnutí ze dne

7.6.2010, nicméně žalovaný ve svém rozhodnutí ze dne 11.1.2011 od nich ustoupil. Městský soud v Praze proto musel dát zapravdu žalobci, který je majitelem podobné starší ochranné známky s dobrým jménem, že mu náleží rovněž ochrana dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, jak mu ji koneckonců již přiznal Úřad průmyslového vlastnictví ve svém rozhodnutí ze dne 7.6.2010.

Pokud jde o závěry Nejvyšším správním soudem citovaného rozsudku SDEU ve věci C-487/07 L'Oréal SA a další v. Bellure NV a další připomíná Městský soud v Praze, že SDEU v něm dospěl k závěru, že pro určení, zda užívání označení protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, je třeba provést celkové posouzení, jež zohlední veškeré relevantní skutečnosti projednávané věci, ke kterým patří zejména síla dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky, stupeň podobnosti mezi střetávajícími se známkami, jakož i povaha a stupeň vzájemné blízkosti dotčených výroků nebo služeb. Pokud jde o intenzitu dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky, SDEU již rozhodl, že čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky významnější, tím snáze lze připustit existenci zásahu. Z judikatury rovněž vyplývá, že čím bezprostředněji a silněji označení evokuje ochrannou známku, tím větší je nebezpečí, že bude stávající nebo budoucí užívání označení protiprávně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim způsobí újmu (viz rozsudek ve věci C-252/2007 Intel Corporation).

Dále SDEU v citovaném rozsudku uvedl, že čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že existence protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení nepředpokládá ani existenci nebezpečí záměny, ani existenci nebezpečí újmy způsobené rozlišovací způsobilostí nebo dobrému jménu ochranné známky, nebo obecněji jejímu majiteli. Prospěch z užívání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem třetí osobou je touto osobou získán ze zmíněné rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky protiprávně, jestliže se tímto užíváním snaží kráčet ve stopách ochranné známky s dobrým jménem s cílem využít její přitažlivosti, dobrého jména a prestiže a bez finanční kompenzace využívat obchodního úsilí vyvinutého majitelem ochranné známky k vytvoření a pěstování jejího image.

Nicméně žalovaný se výkladem příslušných ustanovení směrnice 89/104, resp. její transpozice v zákoně o ochranných známkách vůbec neřídil. Řádně se nevypořádal ani s důkazy, které předkládal žalobce v průběhu řízení dokládající dobré jméno jeho ochranných známek. Žalovaný uznal pouze dobré jméno první namítané ochranné známky, odmítnul však závěr rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, že stupeň podobnosti ochranné známky s dobrým jménem nemusí být tak vysoký, aby si ji spotřebitelé zaměňovali s napadeným označením (viz rozsudek SDEU ve věci C-408/01 Adidas).

V této souvislosti poukazuje Městský soud v Praze na rozsudek SDEU ve věci C-301/07 PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, v níž vyjasnil smysl výrazu „mít v rámci Společenství dobré jméno“, prostřednictvím kterého je v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení stanovena jedna ze dvou podmínek, které musí ochranná známka Společenství splňovat k získání ochrany stanovené tímto ustanovením, a zda je tato podmínka splněna ve svém zeměpisném rozměru, pokud má ochranná známka Společenství dobré jméno jen v jednom členském státě. SDEU konstatoval, že pojem „dobré jméno“ předpokládá určitý stupeň znalosti u relevantní veřejnosti. Relevantní veřejností je veřejnost dotčená ochrannou známkou Společenství, to znamená v závislosti na výrobku nebo službě

uváděné na trh, tedy buď široká veřejnost, nebo specializovanější veřejnost, například dané odborné kruhy (viz obdobně rozsudek ve věci C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA, pokud jde o čl. 5 odst. 2 směrnice). Článek 9 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že k získání ochrany stanovené tímto ustanovením musí ochrannou známku Společenství znát podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje, v podstatné části území Evropského společenství a že s ohledem na okolnosti věci v původním řízení lze mít za to, že území dotčeného členského státu představuje podstatnou část území Společenství.

S ohledem na tento právní názor SDEU je nasnadě, aby se žalovaný znovu zabýval celou známkovou řadou žalobce a vycházel z ustálené judikatury SDEU, a znovu zvážil, zda jsou splněny předpoklady i pro vyhovění druhému námitkovému důvodu uplatněnému žalobcem. Městský soud v Praze v inkriminované věci tak musel přisvědčit námitce žalobce, že žalobce byl rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví zkrácen na svých právech, když žalovaný nesprávně posoudil a aplikoval zákon o ochranných známkách, zejména ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), tedy nesprávně se zabýval otázkami záměny, resp. podobnosti přihlašovaných označení a namítané ochranné známky s dobrým jménem..

Městský soud v Praze byl při svém rozhodování v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem (§ 110 odst. 3 s.ř.s.), a proto ve věci rozhodl tak, že napadené rozhodnutí žalovaného správního orgánu podle ustanovení § 78 odst. 1 soudního řádu správního zrušil pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Podle § 78 odst. 5 s.ř.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 soudního řádu správního, 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 pět úkonů právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, vyjádření ke kasační stížnosti a 2x účast při jednání. Dále 3x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč, tedy celkem 16.400 Kč, včetně DPH ve výši 20%.

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 6. listopadu 2012

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová