



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: **Kraft Foods Schweiz Holding AG**, se sídlem Bellerivestrasse 203 (P.O.Box 681), CH-8034 Zürich, Švýcarsko, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D.,LL.M., advokátem c/o Štros & Kusák, Národní 32, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6- Bubeneč, za účasti osoby na řízení zúčastněné: **I.D.C. Holding, a.s.**, se sídlem Drieňová 3, Bratislava, Slovenská republika, zastoupené Mgr. Janou Turkovou, advokátkou se sídlem Budečská 6, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.1.2008 zn. O-421580,

t a k t o :

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.1.2008 zn. O-421580 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.640,-Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupce JUDr. Karla Čermáka, Ph.D., LL.M., advokáta.**
- III. **Osoba na řízení zúčastněná nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad“) rozhodl dne 31.3.2006 ve věci námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm.a) a písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) žalobcem, společností Kraft Foods Schweiz Holding AG, (dále též „namítající“), proti zápisu zveřejněného přihlašovaného barevného kombinovaného označení „Mila Oplatky polomáčené v kakaové polevě s mléčnou náplní SEDITA“ zn.sp. O-421580 do rejstříku

ochranných známek, přihlášeného dne 20.12.2004 přihlašovatelem společností I.D.C. Holding, a.s. (dále „přihlašovatel“) tak, že námitky zamítl. Úřad neshledal důvod k odmítnutí zápisu přihlašovaného barevného kombinovaného označení „Mila Oplatky polomáčené v kakaové polevě s mléčnou náplní SEDITA“, neboť dospěl k závěru, že napadené přihlašované označení není podobné s namítanými mezinárodními ochrannými známkami, a to: slovní č. 163135 ve znění "MILKA" a s kombinovanými č. 204116 ve znění „Milka" a č. 806098 ve znění "M" s dřívějším právem přednosti. Dovedil, že neexistuje ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm.a) zákona pravděpodobnost jejich záměny, za níž se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, a to přesto, že přihlašované výrobky jsou shodné a podobné s výrobky ochráněnými namítanými mezinárodními ochrannými známkami. Po porovnání napadeného kombinovaného barevného označení s jednotlivými namítanými ochrannými známkami z hlediska fonetického, vizuálního a sémantického Úřad vyloučil možnost záměny či pravděpodobnost asociace, a ve vztahu k námitkám dle ust. § 7 odst. 1 písm.b) zákona následně na str. 9 odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že „podstatnou podmínkou jejich opodstatněnosti je shodnost nebo podobnost napadeného označení s namítanou ochrannou známkou. Vzhledem k nesplnění této podmínky Úřad upustil od podrobnějšího zkoumání dalších skutečností a tedy i hodnocení materiálů předložených namítajícím“.

O rozkladu žalobce proti tomuto rozhodnutí, v němž žalobce předně obsáhle argumentoval proti závěru ve vztahu k aplikaci § 7 odst. 1 písm.a) zákona (str.2-6 odůvodnění rozkladu) a výslovně poukázal na absenci posouzení námitek ve vztahu k ust. § 7 odst. 1 písm.b) zákona (str. 6, poslední odstavec) rozhodl předseda Úřadu dne 16.1.2008 zn. O-421580 tak, že rozklad zamítl a napadené rozhodnutí Úřadu o zamítnutí námitek proti zápisu přihlašovaného označení potvrdil.

V odůvodnění rozhodnutí o rozkladu předseda Úřadu odkázal na ust. § 25 odst. 4 a 5 zákona a ust. § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona a současně přechodné ust. § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ohledně přihlašovaného barevného kombinovaného označení uvedl, že bylo přihlášeno dne 20.12.2004 a zveřejněno dne 13.4.2005, a to pro seznam výrobků, zařazených do třídy (5); (29); (30) podle mezinárodního třídění výrobků a služeb. Protože všechny tři namítané ochranné známky (mezinárodní slovní ochranná známka č. 163135 ve znění "MILKA"; mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 204116; mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 806098) představují jak je podrobně uvedeno vzhledem k přihlašovanému označení starší ochranné známky (§ 3 písm.a) bod 1. zákona) byl následně, na základě vymezených premis pro rozhodnutí o námitkách z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm.a) zákona (str. 9 odst. uprostřed) přejat závěr orgánu I. stupně ohledně shody či podobnosti výrobků nebo služeb přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami (str. 9-11), neboť z v rozhodnutí citovaných seznamů výrobků vyplynulo, že jde o shodné nebo podobné výrobky. Ohledně zbývající sporné otázky, zda přihlašované barevné kombinované označení je či není shodné s namítanými mezinárodními ochrannými známkami nebo je jim podobné, dospěl předseda Úřadu ke shodným závěrům jako orgán I. stupně a shodnost ani podobnost porovnávaných označení neshledal, a to z důvodů následně uvedených (viz blíže níže), které vyústily v závěr, že celkový vzhled přihlašovaného označení je odlišný od celkového vzhledu všech namítaných mezinárodních ochranných známek. Argumentace namítajícího byla vypořádána a námitky uplatněné podle ust. § 7 odst. 1 písm.a) zákona nebyly shledány oprávněnými (str. 11-16 rozhodnutí). K dalším námitkám podle ust. § 7 odst. 1 písm.b) zákona předseda Úřadu poukázal na závěr orgánu I. stupně s tím, že podstatnou

podmínkou jejich opodstatněnosti je shodnost nebo podobnost přihlašovaného označení s namítanou ochranou známkou, proto orgán I. stupně upustil od podrobnějšího zkoumání dalších skutečností. K námitkám v rozkladu, že se Úřad posouzením těchto námitek nezabýval, ačkoli namítaná ochranná známka č. 163135 byla dne 2.1.1995 prohlášena za proslulou, která požívá širší ochrany a odkazu namítajícího na rozsudek ESD ve věci C- 39/97 Canon, předseda Úřadu konstatoval, že : „... *dobré jméno ochranné známky patří mezi skutečnosti, které mohou mít vliv na hodnocení podobnosti srovnávaných označení, a že ochranné známky s dobrým jménem požívají širší ochrany. Dále odvolací orgán poznamenal, že ve smyslu ustanovení § 52 odst. 9 zákona č. 441/2003 Sb. prohlášení ochranné známky za proslulou podle ustanovení § 18 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zůstává v platnosti po dobu stanovenou v ustanovení § 42 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejdéle po dobu deseti let od nabytí účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. Tato desetiletá lhůta uplynula dne 1.10.2005, a tudíž dále nelze namítanou mezinárodní ochrannou známku č. 163135 považovat za proslulou ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 174/1988 Sb. Avšak s ohledem na skutečnost, že námitky byly podány dne 13.7.2005, tedy v období, kdy namítaná mezinárodní ochranná známka č. 163135 ještě požívala zvýšené ochrany jako ochranná známka proslulá, není možno takto konstituované ochranné známce odeprít zvýšenou ochranu, a vzhledem k nové právní úpravě zákona č. 441/2003 Sb. je na ní v tomto řízení pohlíženo jako na ochrannou známku s dobrým jménem ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona. K tomu je nutno dodat, že dobré jméno ochranné známky vyjadřuje především skutečnost, že podstatná část relevantní veřejnosti ochrannou známku v důsledku jejího užívání zná. Ochranná známka s dobrým jménem je tedy taková ochranná známka, která získala známost mezi spotřebiteli výrobků a/nebo služeb, jichž se týká, tj. v tomto případě mezi veřejností obecně. Obdobné podmínky musela splňovat také ochranná známka, aby mohla být prohlášena za proslulou ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 174/1988 Sb. K prohlášení ochranné známky za proslulou však bylo navíc nezbytné, aby taková ochranná známka byla užívána pro vysoce jakostní výrobky nebo služby, tedy v daném případě pro vysoce jakostní cukrovinky. Jak však bylo uvedeno již výše, při porovnání přihlašovaného označení s namítanými mezinárodními ochrannými známkami bylo zjištěno, že se liší v řadě prvků a jejich celkový dojem, který vyvolávají je odlišný. Odvolací orgán konstatoval, že podobnost porovnávaných označení nelze založit pouze na shodnosti čtyř písmen ve slovních prvcích „Mila“ a „Milka“, resp. na jejich provedení psacím písmem, když ostatní prvky přihlašovaného označení, včetně konkrétního provedení písma slovního prvku „Mila“ se odlišují od prvků namítaných mezinárodních ochranných známek, resp. namítané mezinárodní ochranné známky další prvky přihlašovaného označení neobsahují. Odvolací orgán tedy uvedl, že jelikož přihlašované označení není s namítanými mezinárodními ochrannými známkami shodné ani podobné, nemůže těžit z jejich rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, ani jim být jinak na újmu. Vzhledem k uvedenému odvolací orgán námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. shledal v souladu se závěry orgánu prvního stupně řízení rovněž jako neopodstatněné“./konec citace/.*

Žalobou včas podanou Městskému soudu v Praze se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu a tvrdí v **bodě I.**, že námitky jím podané se opíraly o ust. § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona; skutková podstata podle § 7 odst. 1 písm.b) se liší od skutkové podstaty vymezené ust. § 7 odst. 1 písm.a) téhož zákona, jejím esenciálním rysem není existence pravděpodobnosti záměny mezi starší ochrannou známkou a přihlašovaným

označením, ale je to buď nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo jejího dobrého jména, k němuž by docházelo při užívání přihlašovaného označení, anebo újma vznikající starší ochranné známce na jejím dobrém jménu nebo rozlišovací způsobilosti v důsledku užívání přihlašovaného označení. Žalobce odkazuje na judikaturu Evropského soudního dvora (rozhodnutí C- 408/01 z 23. října 2003 ve věci Adidas-Salomon AG a Adidas Benelux BV k výkladu článku 5 (2) směrnice č. 89/104/EHS z 21. prosince 1988 k harmonizaci zákonů členských států týkajících se ochranných známek) s tím, že článek 5 (2) této směrnice odpovídá svým obsahem ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona, body 31 a 29 uvedeného rozsudku, dle něhož ochrana ochranné známky s dobrým jménem proti neoprávněnému těžení z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, není vázána na zjištění takového stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a kolidujícím označením, že by existovala pravděpodobnost záměny mezi nimi na straně příslušné části veřejnosti, ale je postačující, aby se jednalo o takový stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a kolidujícím označením, který může vést k tomu, že příslušná část veřejnosti bude ochrannou známkou a kolidující označení klást do souvislosti.

Současně také článek 5 (2) směrnice nesmí být interpretován tak, že by poskytoval ochranným známkám s dobrým jménem širší ochranu v případě, kolidují-li s označením užívaným pro nepodobné výrobky nebo služby, než v případě, že koliduje s označením užívaným pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. Naopak právě v případech, kdy mezi kolidujícími označeními není shledána pravděpodobnost záměny, a vlastník ochranné známky se tak nemůže dovolávat ochrany na základě článku 5 (1) (b) směrnice (kterému odpovídá ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona), má nadále - jde-li o ochrannou známkou s dobrým jménem - k dispozici speciální ochranu proti neoprávněnému těžení z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti na základě článku 5 (2) směrnice (jemuž odpovídá ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona). Označení přihlašované pro výrobky nebo služby shodné nebo podobné těm, pro něž je zapsána starší žalobcová ochranná známka, tak činí pravděpodobnější závěr, že by užívání napadené přihlášky ochranné známky neoprávněně mohlo těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim být na újmu. (rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-292/00 Zino Davidoff, odst. 30). Žalobce, ohledně týchž závěrů odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 28/2006-97, kterým byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze čj. 7 Ca 30/2005-56, z něhož pak plyne, že „...poukáže-li žalovaný s odkazem na ustanovení § 52 odst. 2 zákona o ochranných známkách na nutnost užití nové úpravy známkového práva zakotvené v ust. 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona, avšak své rozhodnutí z hledisek tam uvedených(...) vůbec neodůvodní, je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné“.

Žalovaný nepřihlédl ke smyslu a účelu specifické formy ochrany poskytované na základě ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona a ač konstatoval, že žalobcová ochranná známka č. 163135 požívala a požívá zvýšenou ochranu na základě toho, že byla prohlášena za proslulou podle ust. § 18 zákona č. 174/1988 Sb., a je třeba tudíž na ni nahlížet jako na ochrannou známkou s dobrým jménem ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona, přesto v odůvodnění napadeného rozhodnutí se již vůbec nezabýval otázkou, zda by užívání napadené přihlášky ochranné známky neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména žalobcovy starší ochranné známky nebo jí mohlo být na újmu. Místo toho odkázal na svůj závěr učiněný na základě aplikace ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona, že se kolidující ochranné známky v řadě prvků liší a že vyvolávají celkový odlišný dojem, a dovodil, že napadená ochranná známka "nemůže těžit z jejich rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, ani jim být jinak na újmu". S tímto závěrem žalobce nesouhlasí, když jak shora uvedeno jedná se o samostatné podmínky, které je rovněž třeba zkoumat samostatně. Z konstatování, že

přihlašované označení není s žalobcovými staršími ochrannými známkami shodné ani podobné, tak nelze dovodit, že by toto označení nemohlo těžit z jejich rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo jim být jinak na újmu. Závěr žalovaného, že mezi přihlašovaným označením a žalobcovými staršími mezinárodními ochrannými známkami s dobrým jménem neexistuje shoda ani podobnost, je ve skutečnosti závěrem o absenci pravděpodobnosti záměny mezi nimi. Žalovaný bez dalšího vztáhl na posuzování naplnění podmínek podle ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona své již dříve učiněné závěry o údajné absenci pravděpodobnosti záměny, učiněné na základě ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona, jak plyne odůvodnění příslušné části rozhodnutí (str. 18), kdy tak nebyl respektován právní názor vyslovený judikaturou, že podmínku podobnosti v případě ust. § 7 odst. 1 písm. b) je nutno vykládat méně přísně než v jiných případech a k naplnění této podmínky postačuje, pokud příslušná část spotřebitelské veřejnosti by mohla kolidující označení a žalobcovy ochranné známky **"klást do souvislosti"**, tj. že si dotčený spotřebitel při vnímání napadené přihlášky ochranné známky může vybavit starší žalobcovu ochrannou známku, že mu napadená přihláška ochranné známky tuto starší ochrannou známku **připomene**, nemusí se ale domnívat, že tato ochranná známka je ochrannou známkou žalobce, nebo že označuje žalobcův výrobek; klást obě označení do souvislosti může spotřebitel i tehdy, pokud si je velmi dobře vědom toho, že napadená přihláška ochranné známky patří jinému subjektu a označuje výrobky jiného soutěžitele.

Přesto i tak přísluší starší ochranné známce s dobrým jménem speciální právní ochrana, neboť v důsledku takového "kladení do souvislosti" by mohlo dojít (a zpravidla dochází) k újmě na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky s dobrým jménem. Vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti určitého označení je zpravidla vázán na určitou exkluzivitu tohoto označení a dostatečnou "vzdálenost" tohoto označení od podobných označení, užívaných jinými soutěžiteli. I kdyby napodobení nevedlo ke vzniku pravděpodobnosti záměny, trpí tím rozlišovací způsobilost starší ochranné známky s dobrým jménem, neboť přichází o část své exkluzivity a současně vlastník pozdější "připodobňující se" ochranné známky, získává neoprávněnou výhodu v tom, že těží z asociací činěných mezi jeho ochrannou známkou a starší ochrannou známkou s dobrým jménem (např. v podobě reklamy, marketingu, prosazování značky apod.). Starší ochranné známky žalobce také i v tomto případě mohou vyvolat dojem souvislosti s napadenou přihláškou ochranné známky s ohledem na podobnost jejího ústředního prvku "Mila" ve vztahu k prvku "Milka". Prvek "Milka" se může jevit jako odvozenina, zdrobnělina označení "Mila", označení "Milka" je chráněno navíc ve specifické grafické podobě. Je provedeno zcela specifickou formou psacího písma, k níž se napadená přihláška ochranné známky připodobňuje (k tomu viz níže pod bodem II.). Žalovaný tak pochybil již v tom, že nedostatečně zkoumal možnost naplnění skutkové podstaty podle ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona.

V bodě II. žalobce namítá pochybení žalovaného i při hodnocení pravděpodobnosti záměny ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona. Žalovaný postupoval spíše mechanicky a formálně cílem odůvodnit, že mezi kolidujícími označeními pravděpodobnost záměny neexistuje. Při hodnocení podobnosti dvou ochranných známek sice nelze přihlížet pouze k jedinému prvku složené ochranné známky a srovnávat tento prvek samotný s jinou známkou, avšak "to neznamená, že by celkový dojem vytvářený v mysli příslušné části veřejnosti složenou ochrannou známkou nemohl být za určitých okolností určován jedním nebo více z jejích prvků" (rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C- 3/03 Matratzen Concord vs. OHIM, odst. 32). U komplexních označení stávajících z většího množství prvků (např. rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-334/05 P), včetně slovního prvku, je předmětem posouzení i zda pro celkový dojem, kterým působí kombinovaná ochranná

známka na veřejnost není dominantní její jediný prvek či více prvků. V obdobném smyslu odkazuje žalobce na rozsudek Evropského soudního dvora (Soudu první instance) ve spojených věcech T-81/03, T-82/03 a T-I03/03 Mast-Jagermeister vs. OHIM, v němž byla konstatována pravděpodobnost záměny mezi komplexními ochrannými známkami, sestávajícím i z celé řady různých slovních a grafických prvků, na základě pouhé podobnosti (!), nikoliv shody mezi grafickým prvkem, spočívajícím ve vyobrazení hlavy jelena. Žalovaný především opomenul vyhodnotit, zda kombinovaný prvek "Mila" v napadené přihlášce ochranné známky je z hlediska celkového dojmu na průměrného spotřebitele určující.

Za druhé žalovaný opomněl přihlídnout ke specifickému grafickému ztvárnění tohoto slovního prvku ("Mila"), když pouze konstatoval, že tento prvek je vytvořen psacím růžovým písmem, přičemž při hodnocení slovního prvku "Milka" ve starší žalobcově ochranné známce Č. 204116 žalovaný opět jen konstatoval, že tento prvek je "vytvořen psacím světlým písmem". Žalobce tvrdí, že druh použitého písma u obou slovních prvků je z hlediska průměrného spotřebitele a jeho celkového dojmu rozhodující, písmo obou těchto slovních prvků je zcela specifické a téměř shodné (oba slovní prvky jsou ztvárněny širokým světlým pruhem různé šířky, kterým je ten který slovní prvek proveden v psacím písmu), tvary písmen "M", "i", „l", a "a" u prvku "Mila" a "Milka" jsou téměř shodné a v každém případě je shodný celkový dojem, počáteční velké písmeno "M" je provedeno téměř shodným způsobem, včetně délky první svislé čáry a zakončení poslední svislé čáry směrem mírně doprava, v obou případech shodně je toto počáteční první písmeno odděleno od zbývajících písmen, v obou případech shodně je provedeno písmeno "i", a to tak, že počíná svislou linií začínající pod tečkou, takže chybí první diagonální linie, podobný je i tvar posledního písmene "a". Podobné, resp. téměř shodné je umístění a orientace tohoto slovního označení, které odpovídá diagonální linii vedené v rámci obdélníku zdola nahoru a zleva doprava. Velmi charakteristická je tloušťka použitého písma i jeho stínování, resp.změna tloušťky v návaznosti na "psací" pohyb ruky. Obdobné podobnosti ve vztah počátečnímu písmenu "M" existují k žalobcově ochranné známce Č. 816098. Žalobce proto namítá, že prvek „Mila“ je v napadené přihlášce dominantním – určujícím prvkem z hlediska celkového dojmu působícího na spotřebitele, ostatní prvky nemají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti, jde o čistě popisný údaj (slovní prvek: oplatky polomáčené v kakaové polevě s mléčnou náplní), pečeť s označením „Sedita“ vyvolává dojem jakési certifikace, svým umístěním a velikostí se proto jeví jako doplňkový. Závěr žalovaného konstatující odlišný typ psacího písma u prvků „Mila“ a „Milka“ je v rozporu se skutečností, ani jeden typ písma nemá zaostření do špičky, navíc nejde o rozdíl postřehnutelný spotřebitelem.

V bodě III. žalobce namítá, že žalovaný nepřihlédl k vysoké míře rozlišovací způsobilosti žalobcových starších ochranných známek a aplikoval na hodnocení pravděpodobnosti záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami "standardní kritéria". K tomu se dovolává rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.. kde se uvádí, že: „Distinktivní povaha starší známky a zejména její dobré jméno musí být vzaty v úvahu při posuzování, zda podobnost výrobků a služeb označených dvěma známkami je dostačující, aby vyústila v pravděpodobnost záměny“. Ochranné známky žalobce jsou mimořádně distinktivní (zejm. slovní prvek „Milka“ včetně charakteristického grafického provedení), k tomu pak žalovaný nepřihlédl, přitom prvek „Milka“ je pro žalobce chráněn sám o sobě jako takový, je proto potřeba jeho ochrany před zařazováním podobných prvků do kombinovaných ochranných známek.

V bodě IV. žalobce nesouhlasí ani s provedeným posouzením fonetické podobnosti mezi prvky „Mila“ a „Milka“, když hláska „K“ je sice výrazně vyslovována, bývá však znakem

zdrobnělin a to obvykle u ženských vlastních jmen, např. Klára – „Klárka“ a pod. Průměrný český spotřebitel nebude tedy této hlásce klást rozlišovací význam při konfrontaci s dvěma jinak zcela shodnými označeními v ženském rodě, označení může klást do souvislosti s tím, že v jednom případě je pouze ženské jméno zdrobněno. Žalovaný k tomu nepřihlédl, založil svůj závěr na pouhé absenci písmene „k“. Podle judikatury však již pouhá sluchová podobnost mezi ochranným známkami může vytvořit pravděpodobnost záměny (rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer ; odst. 28).

V bodě V. žalobce nesouhlasí ani se závěrem žalovaného, že pro posouzení záměny je sémantické hledisko v daném případě nepodstatné. Označení „Mila“ a „Milka“ v českém jazykovém prostředí navozují představu ženského křestního jména, existuje jméno „Míla“ (jen s prodlouženou hláskou „í“) a český spotřebitel tak může činit mylné souvislosti nebo označení zaměnit. Tyto úvahy jsou pak relevantní ve vztahu k posuzování dle ust. § 7 odst. 1 písm.a) i písm.b) zákona.

Předseda Úřadu ve vyjádření k žalobě z 13.6.2008 předně namítl, že žalobce vytýká žalovanému pochybení při aplikaci ust. § 7 odst. 1 písm.a) a b) zákona, aniž by tvrdil nezákonnost napadeného rozhodnutí a v jakých skutkových a právních důvodech ji spatřuje, a proto podle žalovaného žaloba nesplňuje náležitosti podle ust. § 71 odst. 1 písm.d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“). Proto trvá na tom, že nepochybil.

Tvrzením v žalobě předseda Úřadu oponuje (1.) tím, že jsou nepodložená. Spornou otázkou zda přihlašované označení je či není shodné či podobné s namítanými ochrannými známkami se zabýval, z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona je rozhodné zjištění zda existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti nebo podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou a z důvodu shodnosti nebo podobnosti výrobků na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují. Nebezpečí záměny je označení schopné vyvolat, jestliže je natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti užívané pro označování shodných či podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl pokud jde o původ těchto výrobků a služeb. Ochranné známky respektive označení je nutno pojímat pouze v celku, není možno vyzdvihovat či naopak potlačit jeden z prvků, které je tvoří a posuzovat shodu nebo podobnost odděleně od ostatních, bez ohledu na působení přihlašovaného označení jako celku. Podobnost je třeba posuzovat z hlediska fonetického, vizuálního a významového. Kolidující označení se posuzují především z hlediska průměrného spotřebitele. Předseda Úřadu z hlediska uvedeného ustanovení neshledal z důvodů popsaných na straně 11 až 18 rozhodnutí, na které odkazuje, shodu ani podobnost porovnávaných označení.

Námítky podle ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona stejně jako Úřad neshledal opodstatněné, neboť podstatnou podmínkou jejich důvodnosti je shodnost nebo podobnost přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami. Bylo zjištěno, že se liší v řadě prvků a celkový dojem, který vyvolávají, je odlišný. Podobnost porovnávaných označení nelze založit pouze na shodnosti čtyř písmen ve slovních prvcích „Mila“ a „Milka“, resp. na jejich provedení psacím písmem, když ostatní prvky označení, včetně konkrétního provedení písma slovního prvku „Mila“ se odlišují od prvků namítaných mezinárodních ochranných, resp. tyto známky další prvky neobsahují. Bylo současně v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora ve věci C-39/97 Canon zjištěno, že namítaná ochranná známka č. 163135 je známka s dobrým jménem a požívá širší ochrany, postup žalovaného není v rozporu s judikaturou Evropského soudního dvora ve věci C-408/01 Adidas Salomon AG a Adidas Bemelux BV,

podle kterého mimo jiné „Ochrana poskytovaná podle čl. 5 (2) Směrnice není podmíněna nalezením takového stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením, aby existovala pravděpodobnost (nebezpečí) záměny u relevantní části veřejnosti. Postačí pokud stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením bude takový, že si relevantní veřejnost vytvoří spojení mezi označením a ochrannou známkou“. Stejně tak je postup souladný se rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který se o uvedený rozsudek opírá. Předseda Úřadu ale nedospěl k závěru, že stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením je takový, že by existovala pravděpodobnost záměny mezi napadeným označením a namítanými ochrannými známkami, ale nedospěl ani k závěru, že by si relevantní část veřejnosti vytvořila mezi nimi spojitost či souvislost, proto přihlašované označení nemůže těžit z rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek nebo dobrého jména ani mu být na újmu. Podmínky pro poskytnutí ochrany podle ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona proto nejsou splněny; k tomu odkazuje na str. 16 až 18 napadeného rozhodnutí.

K námitce, že předseda Úřadu i Úřad bez dalšího vztáhl na posuzování naplnění podmínek ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona své dřívější závěry o údajné absenci pravděpodobnosti záměny učiněné dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona, uvádí (bod 2.), že s tímto tvrzením nesouhlasí, považuje argumentaci za obecnou a účelovou, odkazuje na předchozí bod s tím, že se zabýval posuzováním splnění podmínek podle obou ustanovení pečlivě a podrobně; pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení se starší namítanou ochrannou známkou posoudil ze všech hledisek, a to i v souladu s rozsudkem Evropského soudního dvora ve věci C-3/03, podle kterého „V rámci přezkumu existence nebezpečí záměny nedochází při posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami k tomu, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je na místě provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá ve svém celku, což nevylučuje, že k celkovému dojmu, který takováto ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedná nebo více složek.“ Celkové posouzení vizuální, fonetické a významové podobnosti přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami provedené v daném případě tak vychází z celkového dojmu, jakým působí na spotřebitele, s přihlédnutím k jejich rozlišujícím a dominantním složkám. Byly tak zohledněny všechny relevantní faktory, jak je z rozhodnutí zřejmé.

K námitce, že žalovaný opomenul vyhodnotit zda kombinovaný prvek „Mila“ v napadené přihlášce ochranné známky je z hlediska celkového dojmu pro průměrného spotřebitele určující a že žalovaný nepřihlédl ke specifickému grafickému ztvárnění tohoto slovního prvku, který se velmi blíží prvku v žalobcových ochranných známkách č. 240116 a číslo 806098, předseda úřadu (bod 3.) označuje uvedená tvrzení za účelová s tím, že neopomněl nic vyhodnotit, naopak podrobně se zabýval porovnáním všech prvků přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami, posoudil pečlivě i grafické ztvárnění napadeného označení s grafickým ztvárněním namítaných mezinárodních ochranných známek a nedospěl k závěru, že by slovní prvek „Mila“ kopíroval slovní prvek „Milka“ a rovněž nezjistil podobnost napadeného označení a namítaných mezinárodních ochranných známek z hlediska vizuálního, fonetického ani významového. K tomu odkazuje na judikaturu Evropského soudního dvora žalobcem v rozsudku uváděné, z níž vyplývá, že posuzování musí být založeno na celkovém dojmu, který označením působí, zejména s přihlédnutím k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Tak bylo ve věci postupováno, Rovněž se zabýval pravděpodobností asociace označení, která není striktnější alternativou pravděpodobnosti záměny, 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, neboť nelze vyvodit, že pravděpodobnost záměny je třeba předpokládat tam, kdy existuje pravděpodobnost asociace stricto sensu. K tomu odkazuje na rozsudek Evropského soudního dvora ve věcech C-251/95 „SABEL“ a C-425/98 „Marca Mode“. Navíc v tomto konkrétním případě nelze ani předpokládat, že při spatření napadeného označení, které vychází ze starší ochranné známky přihlašovatele č. 233136 ve znění „1953 SEDITA PEČIVÁRNĚ SEREDĚ Mila“ by si průměrný český spotřebitel vybavil namítané mezinárodní ochranné známky „MILKA“, „Milka“ či „M“, ale tento spotřebitel bude přihlašované označení považovat za novou modernější verzi zmíněné ochranné známky původní přihlašovatele. Průměrný spotřebitel je běžně informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný.

K tvrzení, že Úřad respektive předseda Úřadu nepřihlédl k vysoké míře rozlišovací způsobilosti žalobcových starších ochranných známek a aplikoval v daném případě standardní kritéria s odkazem na distinktivní povahu starší známky a její dobré jméno předseda Úřadu (bod 4.) odkazuje na již shora uvedené; zvážil v daném případě všechny relevantní faktory a jeho postup není v rozporu s rozsudkem Evropského soudního dvora C-39/97 Canon, jak se žalobce dovolává. Všechny uvedené skutečnosti v tomto rozsudku např. že při hodnocení podobnosti výrobků či služeb je nutno přihlížet k jejich povaze, zamýšlenému účelu, způsobu použití a okolnosti, zda si navzájem konkurují nebo se doplňují, vzal v úvahu, včetně dobrého jména namítané ochranné známky č. 163135.

V bodě 5, kdy žalobce nesouhlasí v posouzení fonetické podobnosti mezi prvky „Mila“ a „Milka“ a posouzením významového hlediska, předseda Úřadu nemá opět toto tvrzení za opodstatněné. Z hlediska fonetického dospěl k závěru, že vyslovování „Mila“ a „Milka“ je rozdílné a vyslovování „em“ či „m“ namítané ochranné známky č. 806098 je zcela rozdílné od výslovnosti „mila“. Nedospěl proto k závěru o fonetické podobnosti ochranných známek a tudíž ani pravděpodobnosti záměny v intencích rozsudku ESD ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer uváděného žalobcem. Dále odkazuje na str. 14 rozhodnutí, kdy neshledal podobnost porovnávaných označení z hlediska významového, neboť slovní prvek „Mila“ přihlašovaného označení i prvek „Milka“ namítané mezinárodní ochranné známky nemají žádný významový obsah. Slovní prvek milka by snad mohl vyvolat podobnost s anglickým slovem „milk“ či německým slovem „milch“, v překladu mléko. Uvedené slovní prvky jsou fantazijní a nelze jim tudíž přisoudit z hlediska běžného spotřebitele ani žádnou významovou podobnost. Opačné tvrzení žalobce není opodstatněné, nemůže proto z tohoto hlediska existovat pravděpodobnost záměny, resp. asociace. Stejně tak nelze žádnou významovou podobnost spatřovat mezi napadeným označením a poslední namítanou mezinárodní ochrannou známkou č. 806098 tvořenou pouze samostatným písm. „M“.

V replice k vyjádření žalovaného podané 7. 8. 2008 žalobce poukázal na to, že z vyjádření žalovaného je patrné, že žalovaný sice formálně uznává rozdíl mezi konstrukcí skutkových podstat vyjádřených v ust. § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona, na druhé straně však svou praxí popírá tento rozdíl mezi zcela odlišnými konstrukcemi těchto dvou skutkových podstat. Nesprávně se domnívá, že při zkoumání, zda jsou naplněny znaky každé z těchto skutkových podstat, je třeba zkoumat podmínku shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení a tím nepřímou přiznává se domnívá, že v obou případech nutno postupovat stejně. K tvrzení, že napadená přihláška ochranné známky by nebyla dávána do souvislosti se staršími žalobcovými ochrannými známkami „Milka“ žalobce poukazuje na to, že tento svůj závěr nijak nevysvětluje, resp. jej vysvětluje stejně jako závěr o absenci pravděpodobnosti záměny. Žalobce proto opět podrobně poukazuje na rozdíl mezi oběma ustanoveními zákona

obdobně jako v žalobě, zdůrazňuje, že ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona je rozhodné nikoliv zda dochází k záměně označení, ale negativní následky se mohou projevit v tom, že průměrný spotřebitel bude klást do souvislosti určité označení s již zavedenou ochrannou známkou s dobrým jménem, byť je nebude zaměňovat, soutěžitel užívající označení parazitující na ochranné známce s dobrým jménem tak bude bez vlastního přičinění parazitovat na dobrém jménu a rozlišovací způsobilosti tohoto označení, které již na trhu bylo zavedeno díky soutěžním výkonům jiného. V důsledku užívání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem bude narušena „exkluzivita“ této ochranné známky, která spočívá v dostatečném odstupu podobných označení – tím bude postupně rozměňována rozlišovací způsobilost ochranné známky s dobrým jménem. Nejde tedy o to, že si spotřebitel učiní mylnou představu o tom, že zboží nebo služby označené určitým označením pocházejí od jiného soutěžitele, od kterého ve skutečnosti pocházejí. V důsledku toho, že průměrný spotřebitel si vybaví při percepci takového označení ochrannou známku s dobrým jménem třetí strany, se již v důsledku toho zvýší pravděpodobnost, že si označení podobné této ochranné známce zapamatuje a bude mu přikládat váhu při svém rozhodování. V důsledku toho pak postupně dojde k tomu, že ochranná známka bude ztrácet část své exkluzivity a stane se jednou z mnoha. Žalobce dále poukazuje na to, že žalovaný si sám protirečí pokud uznává, že dospěl k závěru, že namítaná ochranná známka č. 163135 je známka s dobrým jménem a současně přiznává, že podle judikatury Evropského soudního dvora požívají ochranné známky s dobrým jménem širší ochrany. Je tak otázkou, proč právě k této širší ochrany nepřihlédl. Jeho závěr o absenci podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením, a tudíž neexistenci pravděpodobnosti záměny je tak irelevantní. Pokud dále nedospěl k závěru, že by si mezi uvedenými kolidujícími označeními veřejnost mohla vytvořit spojitost nebo souvislost, pak takovýto závěr ani v rozhodnutí ani ve svém vyjádření již nijak neodůvodnil.

Za podstatné považuje žalobce i to, že osoba zúčastněná na řízení již prvek „mila“ užívala ve svých dříve registrovaných ochranných známkách, na které poukazuje i žalovaný, např. ve známce č. 233136, avšak v odlišné grafické podobě od podoby, v níž je prvek „mila“ znázorněn v ochranné známce napadené žalobcovými námitkami (č. zápisu 29 55 79). Z reprodukce obou těchto označení je patrné, jak výrazný posun učinila osoba na řízení zúčastněná v grafickém ztvárnění slovního prvku „mila“ v napadené přihlášce (ochranné známce č. reg. 29 57 59) oproti ochranné známce č. reg. 233136. Žalobce poukazuje na rozdíl v provedení dřívější ochranné známky přihlašovatele (č. 233136), kde je prvek „mila“ proveden červeným písmem svažujícím se k pravé straně na zeleném pozadí, toto písmo výrazně špičaté s ostrými hranami a relativně rovnými tahy, oproti grafickému znázornění prvku „Mila“ v napadené přihlášce, kterou žalovaný registroval nyní (pod č. 295759), s tím, že právě tvar písmen se výrazně přiblížil tvaru písmen slovního prvku „Milka“ starších žalobcových ochranných známek č. 204116 a 806098. V tomto právě podle žalobce osoba na řízení zúčastněná zcela neoprávněně svým označením se připodobňuje starším žalobcovým ochranným známkám s dobrým jménem, přitom nemá jakýkoliv důvod přistoupit právě k takovému grafickému ztvárnění prvku Mila, jaký používá v přihlášeném označení, neboť měla k dispozici bezpočet jiných variant grafického provedení, včetně varianty pro kterou již pro tento slovní prvek získala registraci ochranné známky pod č. 233136. Proto odmítá argumentaci orgánů obou stupňů s odkazem na původní registrovanou známku, když mezi původně registrovanou známkou přihlašovatele a nyní registrovanou ochrannou známkou je obrovský rozdíl v grafickém provedení prvku Mila.

Žalobce rovněž trvá na tom, že pochybení spočívá i v tom, že žalovaný nepřistoupil ke zkoumání, zda prvek „Mila“ v napadené přihlášce má s ohledem na specifické grafické provedení, díky čemuž se přiblížil žalobcovým starším ochranným známkám, nezávislou

rozlišovací roli. K tomu poukazuje na judikaturu Evropského soudního dvora ve věci C-120/04 ze dne 6. 10. 2005 Medion, podle něhož není vyloučeno, že ve zvláštním případě si starší ochranná známka používaná třetí osobou ve složeném označení obsahující název této společnosti zachová nezávislou rozlišovací roli, aniž by v něm přitom tvořila dominantní prvek a za takového předpokladu může celkový dojem složeného označení vést veřejnost k přesvědčení, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených podniků a v takovém případě musí být existence nebezpečí záměny shledána. Žalobce se proto dovolává i toho, že nebezpečí záměny může nastat i tehdy, když se spotřebitel může domnívat, že jde o společnosti ekonomicky propojené, jelikož kombinovaná ochranná známka jedné z nich zahrnuje prvek starší ochranné známky, který nemusí být dominantní, avšak uchovává si ve mladší ochranné známce nezávislou rozlišovací roli. Prvek „mila“ v napadené přihlášce ochranné známky má nejen nezávislou rozlišovací roli, nýbrž jedná se dokonce o dominantní prvek napadené přihlášky ochranné známky. Z tohoto důvodu lze dospět k závěru, že zboží nebo služby takto označené mohou vést veřejnost k tomu, že pocházejí od stejné společnosti nebo od ekonomicky svázaných společností, proto pravděpodobnost záměny musí být shledána.

Osoba na řízení zúčastněná na základě výzvy soudu uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení ve smyslu ust. § 34 s.ř.s. se do řízení se přihlásila podáním z 24. 4. 2008, k věci se však samostatně nevyjádřila.

Městský soud v Praze předně neshledal důvodným úvodní poukaz předsedy Úřadu ohledně absence náležitostí žaloby. Z žaloby je jednoznačně seznatelné z jakých skutkových a právních důvodů žalobce rozhodnutí vydané v této věci napadá, v čem považuje skutkové a právní závěry v rozhodnutí vyjádřené za nezákonné nebo nesprávné, či odporující judikatuře známkového práva. V námitkovém řízení vedeném Úřadem, potažmo předsedou Úřadu se dovolával ochrany práv majitele starších ochranných známek a z žaloby je zjevné, že vzhledem k zamítnutí jeho námitek se ochrany těchto práv dovolává v řízení před soudem postupem, který právní úprava stanoví v ust. § 65 a násl. s.ř.s. Soud shledal žalobu projednatelnou, splňující náležitosti podání, a proto přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení před správním úřadem z hlediska žalobních námitek uplatněných v podané žalobě a při přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání žalobou napadeného rozhodnutí podle ustanovení § 75 s.ř.s., a shledal, že žaloba je z části důvodná. O žalobě rozhodl rozsudkem bez jednání, neboť obě strany sporu s takovým postupem ve smyslu ust. § 51 s.ř.s. vyslovili souhlas.

O námitkách žalobce soud uvážil takto:

V bodě I. žaloby žalobce předně namítl, že předseda Úřadu, potažmo i Úřad ve svém rozhodnutí zcela v rozporu s právní úpravou, která na věc dopadá, učinil závěr ve vztahu k námitce uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona, kdy sice shledal, že ochranná známka žalobce č. 163135 požívala a požívá zvýšenou ochranu na základě toho, že byla prohlášena za proslulou a tudíž se na ni hledí jako na ochrannou známku s dobrým jménem dle uvedeného ustanovení, již se však vůbec nezabýval otázkou, zda užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Dotčení práv majitele starší ochranné známky s dobrým jménem ve smyslu uvedeného ustanovení shledal vyloučeným již samotnou skutečností, že kolidující si označení nebyla dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona shledána shodnými či podobnými. Soud uvedené námitce přisvědčil z těchto důvodů:

Koncepce známkoprávní ochrany zakotvená zákonem č. 441/2003 Sb. vychází z práva Evropského společenství, a to Směrnice Rady 89/104/EHS (dále jen „Směrnice“), účinné do 28.11.2008 (od uvedeného data nahrazena Směrnicí č. 2008/95/ES), kterou členské státy implementovaly do národního práva. Příslušné předpisy národního práva je proto nutno vykládat ve světle textu a cíle Směrnice (rozsudek ESD ze dne 10. dubna 1984, ve věci C-79/83, Dorit Harz v. Deutsche Tradax GmbH., Recueil, str. 1921). Rozsudky SABEL a Canon byly vydány Evropským soudním dvorem v rámci řízení o předběžných otázkách k výkladu Směrnice, která harmonizovala národní právní předpisy členských států, týkající se ochranných známek. ESD se v nich závazně vyjadřoval k tomu, jakým způsobem má být vykládán čl. 4, resp. čl. 5 Směrnice, a tím současně i k tomu, jakým způsobem je nutno interpretovat § 7 zákona o ochranných známkách, který Směrnicí implementuje. Judikatura se obsáhle vyslovila k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm.a) zákona i k zavedení institutu známky s dobrým jménem ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm.b) zákona. Ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm.a) zákona je nutno zkoumat obě zákonem stanovené podmínky tj. shodu či pravděpodobnost záměny označení samých v souvislosti se shodou či zaměnitelností výrobků, a to v jejich vzájemné souvislosti, byl vysloven obecný závěr, že nižší stupeň podobnosti mezi označeními může být vyvážen vyšším stupněm podobnosti mezi chráněnými druhy výrobků či služeb, a naopak. V rozsudku Canon Evropský soudní dvůr konstatoval, že globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, přičemž „nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami, a naopak“. Městský soud v Praze ve smyslu tohoto postulátu proto také již dříve dovodil, že čím větší je shoda či podobnost výrobků přihlašovaného označení s výrobky pro něž je namítaná ochranná známka zapsána, tím je nutno klást vyšší požadavky na originalitu samotného přihlašovaného označení. Zákon v ust. § 7 odst. 1 písm.a) již nehovoří o zaměnitelnosti, ale o „pravděpodobnosti záměny“, přičemž za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou (což lépe odpovídá dikci Směrnice), nejde již tak o pouhou zaměnitelnost jako potenciální vlastnost samotného označení, ale o nebezpečí či riziko záměny, které (i dle preambule Směrnice) je odvislé od posouzení více faktorů, nejen od stupně podobnosti kolidujících označení samých a výrobků, ale zejména i od povědomí o ochranné známce na trhu, délce užívání, zeměpisnému rozšíření, tržnímu podílu, podílu relevantní části veřejnosti, který dle ní identifikuje původ výrobků od určitého podniku, od asociace, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou. Takovým dalším rizikovým faktorem může být i vyvolání dojmu určitého propojení dvou podniků či soutěžitelů, či vyvolání dojmu, že nové, teprve přihlašované označení souvisí (spadá) do známkové řady jiného výrobce, či asociuje starší známou známkou. V tomto směru platí, že čím distinktivnější je starší známka, tím větší je pravděpodobnost záměny (viz rozsudek ESD ve věci SABEL BV a Puma AG). Za vysoce distinktivní je nutno mít ochranné známky proslulé, resp. známky, které mají dobré jméno. V rozsudku SABEL Evropský soudní dvůr tak mimo jiné vyslovil závěr, že „pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“, tj. odmítl zaměřovat se pouze na srovnání označení jako takových, ale zdůraznil, že je třeba brát v úvahu všechny rozhodující faktory. ESD dále uvedl i některá kritéria, k nimž je třeba přihlížet při hodnocení podobnosti výrobků či služeb, jako je např. jejich povaha, zamýšlený účel, způsob použití a okolnost, zda si navzájem konkurují, nebo se doplňují. Dle závěrů v tomto rozhodnutí uvedených známky mající vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti buď samy o sobě, nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, požívají vyšší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí.

Na základě uvedených premis je nutno nahlížet na aplikaci ust. § 7 zákona a vyložit jej co možná nejvíce dle smyslu a účelu Směrnice, tedy zásadně postupovat tak, aby tento výklad byl konformní s příslušnými ustanoveními Směrnice, zejména s jejím čl. 4, a tedy i s judikaturou ESD, která se k výkladu tohoto článku vztahuje.

Podle ustanovení § 26 odst. 4 a 5 zákona, zjistí-li Úřad, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7, námitky zamítne; pokud zjistí, 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.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky 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.

Podle § 7 odst. 1 písm. b) citovaného ustanovení se přihlašované označení nezapiše za předpokladu, že je shodné nebo podobné starším namítaným ochranným známkám, které mají v České republice dobré jméno, pokud má být přihlašované označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které jsou zapsané starší namítané ochranné známky, avšak užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných starších ochranných známek nebo jim bylo na újmu.

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách, nestanoví-li zákon jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou, nebo označení jí podobné, pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jí bylo na újmu.

Znění ustanovení § 7 zákona odpovídá obsahu čl. 4 Směrnice, který stanoví, že ochranná známka nebude zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna /čl. 4 odst. 1 písm. a) Směrnice/; nebo pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou /čl. 4 odst. 1 písm. b) Směrnice/. Ochranná známka dále nebude zapsána nebo, je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud je totožná nebo podobná starší ochranné známce Společenství ve smyslu odst. 2 a pokud má být nebo byla zapsána pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší známka zapsána, jestliže tato ochranná známka Společenství získala ve Společenství dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jí způsobilo újmu /čl. 4 odst. 3, obdobně odst. 4 písm. a) Směrnice/.

Z uvedených ustanovení Směrnice i § 7 odst. 1 písm.a) a b) zákona je tak zřejmý rozdíl mezi ochrannou poskytovanou starší ochranné známce a ochranou poskytovanou starší ochranné známce s dobrým jménem, která požívá vyšší ochrany, neboť veřejnosti je tato známka nejen známa, ale je spojována s dobrými vlastnostmi výrobků a služeb touto známkou označenými, je tím zvýšena její hodnota, a to natolik, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. V případě ochrany poskytované dle § 7 odst. 1 písm.a) zákona starší ochranné známce se posuzuje shoda či podobnost přihlašovaného označení s ní, a to ve vzájemné souvislosti se shodou či podobností výrobků, pro něž má být označení zapsáno a pro něž je zapsána starší ochranná známka, včetně dalších okolností. V případě ochrany starší ochranné známky s dobrým jménem již shoda či podobnost výrobků a služeb není relevantní, ale smyslem ochrany je vyloučit mj. rozmělnění takové známky, ztrátu její distinktivity případně parazitování na dobrém jménu takového označení. Protože jde o známku zasluhující takto vyšší ochrany bylo judikaturou (jak žalobce poukazuje na rozsudek ESD ve věci C-408/01) dovozeno, že pro závěr o shodě či podobnosti s přihlašovaným označením samotným postačí, že si příslušná část veřejnosti (průměrný spotřebitel) vytvoří spojení mezi označením a touto (vysoce distinktivní, „proslulou“ či „všeobecně známou“) známkou, a byť je nezaměňuje, může mezi nimi shledat souvislost. Není proto relevantní pro závěr o poskytnutí ochrany starší ochranné známce s dobrým jménem dle ust. § 7 odst. 1 písm.b) zákona sám o sobě závěr učiněný ve vztahu k ust. § 7 odst. 1 písm.a) zákona o neshledání shody či podobnosti napadeného označení s namítanou ochrannou známkou.

V daném případě předseda Úřadu aproboval závěr Úřadu o zamítnutí námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm.b) zákona a dovedl v napadeném rozhodnutí výslovně, že mezinárodní slovní ochranné známce žalobce č. 163135 ve znění „Milka“ s právem přednosti v České republice od 29.7.1952 svědčí ochrana známky s dobrým jménem. S odvoláním na závěr ve vztahu k ust. § 7 odst. 1 písm.a) zákona, že přihlašované označení není s namítanými známkami shodné nebo podobné, již jen toliko uzavřel, že tak toto označení nemůže těžit z jejich rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, ani jim být na újmu.

Tento závěr je v rozporu se zákonem i s citovanou judikaturou ESD, včetně rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 28/2006- 97, jehož se žalobce dovolává, i judikaturou tohoto soudu (např. rozsudek sp.zn. 10 Ca 20/2006). Soud v dané konkrétní věci nemá důvod se odchýlit od závěru, že „Ustanovením § 7 odst. 1 písm. b) zákona byl do českého právního řádu zaveden institut známky s dobrým jménem. Jak shora uvedeno 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. Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Znamka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. 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 (rozsudek ESD ze dne 23. října 2003, ve věci C-408/01, Adidas Salomon AG a Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd, Recueil, str. 12537). Pakliže předseda Úřadu rozhodoval dle ustanovení § 52 odst. 2 zákona podle nové úpravy známkového práva zakotvené v § 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona, avšak své rozhodnutí z hledisek tam uvedených

(dobré jméno namítané starší ochranné známky v České republice a to, zda by užívání přihlašovaného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jím bylo na újmu) vůbec neodůvodnil, je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné“.

Je třeba mít na mysli, jak již shora uvedeno, že zakotvená vyšší, silnější ochrana pro známky s dobrým jménem má vyloučit případný následek spočívající jednak v tom, že jiný subjekt neoprávněně těží - parazituje na pověsti dobré známky nebo rozměňuje její rozlišovací způsobilost (ředění starší ochranné známky s dobou pověstí). Nejde tak o posuzování pravděpodobnosti záměny ze strany spotřebitele, ale ze strany majitele ochranné známky prohlášené za proslulou, resp. známky s dobrým jménem o dovolání se ochrany proti poškozování jejího dobrého jména rozměňováním její rozlišovací schopnosti a proti parazitování na její distinktivnosti či dobrém jménu, s nímž je spojována originální a zpravidla vysoká kvalita jeho výrobků.

Vzhledem k uplatnění námítky žalobce v daném správním řízení dle ust. § 7 odst. 1 písm.b) zákona nutno zkoumat předně naplnění podmínek tohoto ustanovení, jako relativní překážky zápisné způsobilosti přihlašovaného označení, kdy pokud jde o podobnost postačí vytvoření spojení mezi přihlašovaným označením a namítanou známkou na straně veřejnosti (u průměrného spotřebitele), a kdy je nutno dále zjistit a rozhodnout o tom, zda by užívání přihlašovaného označení mohlo nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jím bylo na újmu. Soud tímto nepředjímá závěr žalovaného, neboť mu přísluší toliko přezkoumání závěrů v žalobou napadeném rozhodnutí vyslovených a řádně zdůvodněných, nikoli absentujících. Nad rámec proto toliko dodává, že nelze vyloučit skutkovou situaci, kdy nezávisle na sobě, aniž by vzájemně o sobě věděli, dva výrobci zvolí pro své výrobky označení shodná či podobná, popř. obsahující shodný či podobný prvek, označení užívají či postupně přihlásí k ochraně, k užití daného kolidujícího označení či prvku v něm je mohly vést rozdílné důvody, aniž by jeden či druhý parazitovali či měli v úmyslu přivodit druhému újmu. Dlouhodobé užívání, rozdíly v obsazení konkrétního trhu ve smyslu teritoriálním či podílu na něm, či dostupnosti výrobků mohou pak vést i k tomu, že jeden každý z nich získá na trhu, který obsadil, distinktivitu pro své označení a průměrný spotřebitel tato označení ani nezaměňuje ani si je do souvislosti nedává, pakliže reflektuje okolnosti souběžné koexistence označení a jejich majitelů na trhu. Na druhé straně nelze a priori vyloučit, že novou přihláškou ochranné známky, vykazující změnu původního registrovaného označení se přihlašovatel nejen snaží „aktualizovat“ či „zmodernizovat“ své původní označení, ale i přiblížit se označení, požívající vyšší ochrany či hodnoty, jak žalobce naznačuje. Proto je nutno posoudit nejen prostou shodu či podobnost samotných kolidujících označení, a to zvláště kdy nadto mají jimi být označovány výrobky shodné nebo podobné, ale v zájmu vyšší ochrany známky s dobrým jménem i souběžné postavení soutěžitelů na trhu a podobně.

Žalobce v bodě II. žaloby nesouhlasí rovněž s hodnocením pravděpodobnosti záměny s ohledem na podobnost kolidujících označení při aplikaci ust. § 7 odst. 1 písm.a) zákona. *Podle ust. § 7 odst. 1 písm.a) 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.*

Jak vyplývá z rozhodnutí Úřadu a rozhodnutí předsedy Úřadu bylo barevné kombinované označení „Mila Oplatky polomáčené v kakaové polevě s mléčnou náplní SEDITA“ posuzováno podle uvedeného ustanovení ve vztahu ke třem starším ochranným známkám namítajícího zapsaným pro shodné nebo podobné výrobky a služby. Napadené rozhodnutí předsedy Úřadu na str. 11 a násl. předně popsalo přihlašované označení tak, že je tvořeno obdélníkem, v jehož centrální části je šikmo umístěn slovní prvek „Mila“, který je tvořen psacím růžovým písmem. Další dva slovní prvky „Mila“ tvořené stejným typem i barvou písma, ale výrazně menší velikosti, jsou umístěny v horní pravé části a dolní levé části obdélníku. V pravé dolní části obdélníku je ve dvou řádcích umístěn drobný černý český text „Oplatky polomáčené v kakaové polevě s mléčnou náplní“ a pod ním rovněž ve dvou řádcích drobný černý slovenský text téhož obsahu. Nad písmenem „M“ centrálně umístěného slovního prvku „Mila“ je nakresleno vyobrazení předmětného výrobku (ukousnutá oplatka) a druhé stejné vyobrazení, avšak ve větším provedení, tvoří podklad tohoto slovního prvku. Dalším obrazovým prvkem přihlašovaného označení je bílý šálek s kávou umístěný v pravé části obdélníku vedle vyobrazení oplatky. Poslední prvek přihlašovaného označení představuje logo tvořené kulatou oplatkou krémové barvy se zvlněným okrajem, na které je umístěn jednak drobný červený nápis „PEČIVÁRNĚ SEREĎ“ a letopočet „1953“, a jednak červená stuha s výrazně bílým nápisem „SEDITA“. Pokud se týká barvy obdélníku konstatoval, že dle vyobrazení umístěného výše, resp. rejstříku ochranných známek je obdélník světle modrý s bílými šmouhami, avšak z obsahu spisu vyplývá, že na přihlašovatelem předloženém vyobrazení je obdélník zelený s bílými šmouhami. Rovněž z dalších obrazových tříd plyne, že se jedná o barvu zelenou.

V porovnání s namítanou slovní ochrannou známkou č. 163135, která je tvořena slovním prvkem „Milka“ a současně s dalšími kombinovanými namítanými ochrannými známkami č. 204116 a č. 806098 známky se uvádí, že při porovnání dvou označení, zejména v případech, kdy jsou srovnávána kombinovaná označení, ale i ostatních případech, je nutno vycházet z toho, jakým celkovým dojmem působí na průměrného spotřebitele. Z porovnání přihlašovaného označení a namítaných mezinárodních ochranných známek č. 204116 a č. 806088 je dle rozhodnutí zřejmé, že zatímco přihlašované označení vedle centrálně umístěného slovního prvku „Mila“ obsahuje ještě další slovní a obrazové prvky, namítané ochranné známky jsou tvořeny pouze jedním slovním prvkem „MILKA“, resp. „Milka“ nebo jedním písmenem „M“, které jsou umístěny v obdélníku. Následně bylo srovnáváno / str. 12 a násl./ písmo, jímž je psán prvek Mila u přihlašovaného označení a v těchto dvou známkách kombinovaných č. 204116 a č. 806098 se závěrem, že jde o psací písmo, ale typ se odlišuje, jelikož písmena u citovaných ochranných známek jsou výrazně zaoblena na rozdíl od přihlašovaného označení, v němž na první pohled zaujme zakončení jednotlivých písmen do ostré špičky. Pokud jde o slovní prvek „Mila“ byl učiněn závěr, že je kratší než slovní prvek Milka u namítaných mezinárodních ochranných známek č. 163135 a č. 204116, neboť neobsahuje písmeno „k“, rozdílná délka těchto slovních prvků je opticky ještě zvýrazněna skutečností, že slovní prvek „Mila“ zaujímá pouze střed obdélníku, zatímco slovní prvek „Milka“ u kombinované mezinárodní ochranné známky namítané č. 204116 obdélník zcela vyplňuje. Vizuální odlišnost obou slovních prvků podporují použité barvy, resp. kontrast, a to ve vztahu k oběma kombinovaným namítaným ochranným známkám. Při posouzení označení jako celku, tedy jak je vnímáno průměrným spotřebitelem, dochází k rozhodnutí k závěru, že je zřejmé, že slovní i obrazové prvky přihlašovaného označení působí opticky vyváženě, další slovní a zejména obrazové prvky přihlašovaného označení, byť jsou popisné, přirozeně doplňují největší centrálně umístěný slovní prvek „Mila“, který se tak stává nedílnou součástí celkové kompozice, a není, tudíž vnímán samostatně, ale ve spojení s

ostatními, což je dáno především jeho umístěním na podkladu tvořeném konkrétním vyobrazením výrobku přihlašovatele. Podstatným prvkem, který významně přispívá k rozdílnosti přihlašovaného označení od namítaných ochranných známek, je pak logo „SEDITA“, které přímo odkazuje na výrobce takto označených výrobků. Tvrzení namítajícího, že slovní prvek „SEDITA“ je proveden v tak malém písmu, že nemůže vůbec spotřebitelem být vnímán, nebylo shledáno opodstatněným, neboť jeho dobré čtení je zřejmé z vyobrazení přihlašovaného označení. Navíc umístění loga před slovním prvkem „Mila“ spolu s barevnou kombinací tohoto loga, známého mezi spotřebiteli i z dalších výrobků přihlašovatele upoutá spotřebitele na první pohled. Celkový vzhled přihlašovaného označení byl proto shledán odlišným od celkového vzhledu všech namítaných mezinárodních ochranných známek.

Následně byla hodnocena kolidující označení z hlediska fonetického se závěrem, že rozdíl mezi slovním prvkem „Mila“ a „MILKA“, resp. „Milka“ u namítaných známek, slovní č. 163135 a kombinované č. 204116 se projevuje v odlišném znění při jejich vyslovení, který je nezaměnitelný, neboť zvuk písmene „k“ při vyslovení slova Milka nelze přeslechnout ani při nedbalé výslovnosti či pozornosti spotřebitele, obdobně ve vztahu k třetí namítané známce, a tedy podobnost nebyla shledána.

Z hlediska sémantického hodnocení uvádí, že slovní prvek „Mila“ přihlášeného označení i namítané ochranné známky ve znění „Milka“ nemají žádný sémantický obsah, neboť uvedené slovní prvky jsou fantazijní, proto jim nelze přisoudit z hlediska běžného spotřebitele ani žádnou významovou podobnost. Opačné tvrzení namítajícího není opodstatněné, neboť nemají-li dvě označení žádný konkrétní význam, nemohou být podobná z hlediska významového, nemůže tedy existovat ani pravděpodobnost záměny či asociace. Proto bylo konstatováno, že z uvedených hledisek nebyla zjištěna podobnost mezi kolidujícími označeními, která by mohla vést k záměně, přestože nárokové výrobky jsou shodné. K námitce v rozkladu, že dle rozsudku ESD ve věci Canon platí, že větší podobnost porovnávaných výrobků kompenzuje případnou menší podobnost označení, rozhodnutí uvádí, že z napadeného rozhodnutí prvního stupně jasně vyplývá, že orgán porovnával jak přihlašované označení s namítanými ochrannými známkami tak i výrobky jimi nárokové, že sice formuloval text „že vzhledem k tomu, že nebyla zjištěna podobnost porovnávaných označení, není již rozhodné porovnávání seznamu výrobků“, avšak toto porovnání provedl a tudíž shodnost a podobnost předmětných výrobků vzal v úvahu, avšak přesto dospěl k závěru, že neexistuje pravděpodobnost záměny včetně pravděpodobnosti asociace. Dále se rozhodnutí /str. 15 a následující/ vypořádává s další námitkou žalobce obdobným způsobem jako už žalovaný vyjádřil ve vyjádření k žalobě.

Žalobce předně namítá nesprávný způsob tohoto hodnocení s odkazem na rozsudek ESD C-334/05, a to ohledně pravděpodobnosti záměny mezi slovní ochrannou známkou a přihlašovaným kombinovaným označením se slovním prvkem obdobným, byť toto kombinované označení má větší množství dalších prvků. Namítá, že absentuje posouzení, zda prvek „Mila“ v napadené přihlášce ochranné známky je z hlediska celkového dojmu na průměrného spotřebitele určující.

Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že slovnímu prvku „Mila“ v kombinovaném označení přihlašovaném je přiznáváno významné postavení vzhledem k jeho centrálnímu umístění v obdélníku a velikosti, oproti ostatním prvkům, které označení užívá, které mají jen popisný charakter nebo jsou výrazně menší. Slovní i další prvky tohoto označení byly shledány z hlediska celkového dojmu jako opticky vyvážené, žádnému z nich nebyl přiznán dominantní vliv ve vztahu k vnímání průměrného spotřebitele, přitom rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení nemohly založit obrazové prvky popisné povahy, samotné logo „SEDITA“ (vzhledem k umístění a velikosti) bylo hodnoceno toliko jako

přispívající k rozdílnosti přihlašovaného označení. Soud především musí zdůraznit, že přihlašované označení muselo být hodnoceno jednotlivě ve vztahu ke každé namítané ochranné známce. Platí pravidlo, že ochranná známka může být užívána tak, jak je zapsána. Slovní ochranná známka, v daném případě namítaná slovní ochranná známka č. 163135, může být užívána v jakékoli grafické slovní úpravě, charakterizuje ji písemné vyjádření a fonetická výslovnost, může být provedena standardním nebo zvláštním písmem, originálně provedené písmo může být v grafickém provedení samo předmětem ochrany a ze slovní známky se pak stává známka obrazová nebo kombinovaná (jak je tomu u další ochranné známky č. 204116). Kolize známek tak může nastat mezi slovní ochrannou známkou a kombinovanou ochrannou známkou i tehdy, je-li jeden z prvků kombinované známky, a zvláště je-li dominantním či výrazným (ústředním) motivem, shodný nebo podobný s prvkem slovní známky. V daném případě proto muselo dojít k srovnání slovní ochranné známky „MILKA“ se slovním prvkem v přihlašovaném označení „Mila“, z hlediska vizuálního, přitom ve vztahu k slovní ochranné známce nebyl rozhodný typ písma, je-li ji možno užívat v jakékoli grafické podobě, z hlediska fonetického pak bylo rozhodné, zda slovní prvek „Mila“ má dominantní postavení (když ani jinak přihlašované označení není vyslovováno) a k závěru o nezaměnitelnosti takto si kolidujících označení postačí rozdíl v hlásce „k“. Pokud slovní prvek „Mila“ má dominantní postavení v přihlašovaném označení, závěr, že zde není dána pravděpodobnost záměny s touto slovní ochrannou známkou by nemohl obstát obzvlášť při shledané shodě a podobnosti výrobků, pakliže platí, že čím větší je shoda či podobnost výrobků přihlašovaného označení s výrobky, pro něž namítaná ochranná známka zapsána, tím je nutno klást vyšší požadavky na originalitu samotného přihlašovaného označení. Nadto je riziko záměny odvislé i od posouzení více faktorů, povědomí o ochranné známce na trhu, délce užívání, zeměpisnému rozšíření, tržnímu podílu a pod., včetně situace nastalé, kdy starší slovní ochranná známka je známkou s dobrým jménem. Pravděpodobnost záměny se tím zvyšuje. Nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou je dáno v případě, kdy slovní ochranná známka je obsažena v kombinovaném přihlašovaném označení celá, může zde nastat z hlediska průměrného spotřebitele i v případě podobnosti dominantního prvku přihlašovaného označení, pakliže je jím slovo, se slovní ochrannou známkou, tvořenou podobným slovem. Bylo nutno proto vyhodnotit vzhledem k námitkám namítajícího, zda kolidující slovní prvek „Mila“ přihlašovaného označení je dominantní, resp. proč takové postavení nemá. Je-li určitému slovnímu prvku (nadto hodnocenému jako fantazijní z hlediska významového), zde slovnímu prvku „MILKA“ přiznána distinktivita (rozlišovací způsobilost) natolik, že je mu přiznána ochrana samostatně jako ochranné známce namítajícího (nadto známce s dobrým jménem) pak jeho podobnost s výrazným prvkem (či dokonce dominantním) přihlašovaného označení, při shodě či podobnosti výrobků, může zápis přihlášky vyloučit.

Žalobce dále namítal nesprávnost hodnocení stran grafického ztvárnění slovního prvku „Mila“ pokud jde o druh použitého písma. Toto hodnocení má smysl jen ve vztahu k namítaným kombinovaným ochranným známkám č. 204116 a č. 806098. Napadeným rozhodnutím nebyla shoda či podobnost písma kolidujících slovních prvků shledána, ve vztahu k namítané mezinárodní ochranné známce č. 204116 byl typ psacího písma shledán odlišný, jak shora uvedeno. Žalobce především akcentuje, že v každém případě je shodný celkový dojem počátečního písmena „M“ (tloušťka a stínování) tvrdí, že je v rozporu se skutečností závěr, že v přihlašovaném označení je zakončení písmen do špičky a že nejde o rozdíl postřehnutelných spotřebitelem. Soud této dílčí námitce nepřisvědčil, v daném případě v uvedené kombinované ochranné známce žalobce (obdobně jako další známce „M“) je písmo skutečně zaoblené a liší se od písma užitého v přihlašovaném označení, které má zakončení do špičky, jak je uvedeno v napadeném rozhodnutí. Skutečnost, že v přihlašovaném označení byl typ písma změněn oproti původnímu typu v dřívější ochranné

známce přihlašovatele č. 233136 proto, aby se přiblížil jeho starším kombinovaným ochranným známkám je čistě dedukcí žalobce. Dílčí rozdíl v typu písma pro závěr o absenci pravděpodobnosti záměny není však dostačující, rozhodnou skutečností je zda došlo ke kolizi dominantního prvku přihlašovaného označení se slovní ochrannou známkou namítatele, resp. slovními prvky kombinovaných ochranných známek.

K bodu III. žaloby soud odkazuje na již shora uvedené závěry, v nichž se nutnosti přihlížet k vysoké míře rozlišovací způsobilosti známky s dobrým jménem, především samostatně chráněnému označení „Milka“ vyjádřil. Je zřejmé, že postup na základě standardních kritérií, a navíc nikoli v úplném rozsahu nebyl dostačující.

V bodě IV. žalobce nesouhlasil se posouzením fonetické podobnosti mezi prvky „Mila“ a „MILKA“, resp. „Milka“. V tomto bodě soud dává žalobci zapravdu, že pokud jde o rozdíl v jednom písmenu „k“ z hlediska fonetického (jak již uváděl v rozkladu, nadto při namítané i jedné slovní ochranné známce) při současném umístění této hlásky nikoli na počátku slova (kdy by mohlo vzniknout slovo významově jiné), ale uprostřed, a kdy současně může jedno ze slov v českém prostředí představovat zdvojnásobinu českého křestního jména oproti druhému, je nutno se s hlediskem fonetické podobnosti vypořádat zevrubněji, a nepostačí proto toliko odkaz na rozdíl v písmenu „k“ s tím, že tato hláska je výrazně vyslovována. Otázka pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek spadá do námitkového řízení (nikoli do věcného průzkumu), za prvek slovní ochranné známky není považováno každé písmeno či slabika, ale konkrétní slovo. Pravděpodobnost záměny či asociace při vyslovení slova „Mila“ se slovem „Milka“, pakliže slovo „Mila“ má nést distinktivitu přihlašovaného označení, neboť jím označuje výrobek (vyslovuje se) např. „oplatky Mila“, nikoli „oplatky SEDITA“, s vysloveným označením „Milka“, současně se vztahujícím k týmž nebo podobným výrobkům, z hlediska průměrného spotřebitele nelze vyloučit pouhým odkazem na obezřetnost takového spotřebitele. Jestliže i při posuzování vizuálního vjemu označení z hlediska průměrného spotřebitele je nutno mít na zřeteli, že zpravidla má pouze zřídka šanci učinit přímé srovnání, a musí se spolehnout na obraz v paměti (přitom se úroveň jeho pozornosti mění podle kategorie výrobků, a tedy u běžných cukrářských výrobků, oplatek, čokolád a pod. je patrně menší než u automobilů a pod.), pak při posuzování fonetické podobnosti z hlediska vnímání průměrného spotřebitele je nutno vycházet z obdobného principu, tedy, že zvuková stopa v paměti spotřebitele není zpravidla dokonalou, nemusí jako výrazný zaznamenat rozdíl v jedné hláse. Proto je při posouzení i z tohoto hlediska reflektovat případné další okolnosti, jak bylo shora naznačeno, např. souběžnou koexistenci obou označení na trhu vedle sebe a jejich vžitost u spotřebitelů, zda tato dosahuje míry, jež zakotvila v paměti spolehlivý obraz, vylučující jejich záměnu či souvislost, propojení výrobců a pod.

Námitku **v bodě V. žaloby**, výhradu proti hodnocení slovního jemu z hlediska významového, žalobce obdobně jako v předchozím bodě žaloby opírá o tvrzení, že slovo „Milka“ je možno v českém jazykovém prostředí chápat jako zdvojnásobinu slova „Mila“, resp. křestního jména Mila, a tedy nejde o slova fantazijní. Soud poukazuje na to, že i sám žalobce ve svém věcném zdůvodnění rozkladu ze dne 1.6.2006, str. 5 (oproti jiným shodně uvedeným námitkám) se dovolával toho, že jde o slova fantazijní, která nemají žádný význam v češtině a nelze jim tak přikládat žádnou významovou podobnost, a tedy oproti žalobě tvrdil opak, nicméně dovozoval, že právě to může působit na zaměnitelnost, když není možno rozlišit předmětná označení na základě jejich významu. Přitom námitkou v rozkladu mířil i proti závěru Úřadu v rozhodnutí prvního stupně, že pod slovem „Mila“ si spotřebitel může představit například ženské jméno „Mila“ a slovo „Milka“ si bude asociovat s mlékem a všeobecně známou „fialovou krávou“. V rozhodnutí předseda Úřadu přisvědčil žalobci, že

jde o slova fantazijní, avšak oproti žalobci dospěl k závěru, že nemají-li slova žádný konkrétní význam, nemohou být z hlediska významového podobná a nemůže tak z tohoto hlediska nastat pravděpodobnost jejich záměny, resp. asociace. Soud se s posledně uvedeným závěrem vyjádřeným v rozhodnutí ztotožňuje, pravděpodobnost záměny nemůže z hlediska významu kolidujících si slov nastat, pakliže význam žádný nemají. Jde-li o slova fantazijní, je posouzení pravděpodobnosti záměny možno zkoumat jen z hlediska vizuálního či fonetického. Žalobou napadenému rozhodnutí proto nelze vytýkat, že se nevypořádalo s námitkou, nebyla-li námítkatelem (který předurčuje rozsah námitkového řízení) nastolena tak, jak nyní činí v žalobě. Samostatný důvod ke zrušení napadeného rozhodnutí proto soud v této vznesené námitce neshledal; nicméně v dalším řízení z hlediska sémantického nebude možno nastolený tvrzený význam slov Mila a Milka, pominout.

Městský soud v Praze z uvedených důvodů podle ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. zrušil žalobou napadené rozhodnutí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. když soud úspěšnému žalobci přiznal právo na náhradu nákladů řízení, která sestává z náhrady za zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč a náhrady za zastupování advokátem, a to za 3 úkony ve výši 2.100,- Kč, a 3x paušál po 300,-Kč (dle § 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. a) a d) a § 12 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění), včetně příslušné částky DPH ve výši 1.440,-Kč, tj. celkem 10.640,-Kč; soud uložil žalovanému náhradu nákladů žalobci zaplatit v přiměřené lhůtě.

Osoba na řízení zúčastněná nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť v daném řízení před Městským soudem v Praze jí nebyla uložena soudem žádná povinnost, a to ve smyslu ust. § 60 odst. 5 s.ř.s.

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 14. června 2012

Mgr. Jana Brothánková, v.r.
předsedkyně senátu