



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 rozhodl v právní věci žalobce: **FERRERO S.p.A.**, se sídlem Piazzale Pietro Ferrero, ALBA (CN), Itálie, zastoupen Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem v Praze 1, Maiselova 15, **za účasti: VIZYON CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI**, se sídlem 2. Organize Sanayi Bolgesi, Dogu 3. Cadde No. 6, Baspinar - GAZIANTEP, Turecko, zastoupena Mgr. Marcelou Machatovou, patentovou zástupkyní, se sídlem Praha 3, Pospíšilova 2, 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-204268 ze dne 14.8.2008,

t a k t o :

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-204268 ze dne 14.8.2008 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladu řízení v částce 10.640 Kč k rukám Mgr. Karla Šindelky, advokáta a to do 15-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se včas podanou žalobou dne 20.10.2008 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-204268 ze dne 14.8.2008, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21.2.2007 o zamítnutí

námitek proti přiznání právní ochrany mezinárodní barevné kombinované ochranné známce č. 849891 ve znění „Nutymax“ na území České republiky.

Návrh na proti přiznání právní ochrany mezinárodní barevné kombinované ochranné známce č. 849891 ve znění „Nutymax“ podal žalobce podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), k) 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, a tvrdil, že přihláška předmětné mezinárodní ochranné známky nebyla podána v dobré víře, a že jeho podobné ochranné známky chránící shodné a podobné výrobky požívají práva přednosti.

Napadená mezinárodní barevná kombinovaná ochranná známka č. 849891 ve znění „Nutymax“ byla zapsána do rejstříku Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví, (dále jen „WIPO“), dne 18.1.2005 s právem přednosti k témuž dni pro výrobky a služby zařazené podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 do třídy 30: oplatky s lískovými oříšky a krémem, polévané čokoládou.

Namítaná mezinárodní obrazová ochranná známka č. 659769 byla zapsána do rejstříku WIPO dne 23.8.1996 s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 10.4.1998 pro výrobky a služby zařazené podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb do třídy 30: cukrovinkářské výrobky.

Namítaná barevná obrazová ochranná známka Společenství č. 1410166 byla přihlášena do rejstříku OHIM dne 3.12.1999 a zapsána dne 21.12.2001, s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1.5.2004 pro výrobky a služby zařazené podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb do třídy 30: cukrovinkářské výrobky polévané čokoládou a plněné krémem z mléka a lískových oříšků..

Správní orgán prvního stupně zamítl podání žalobce a stejně tak postupoval žalovaný v případě podaného rozkladu. Konstatoval, že výrobky u napadené mezinárodní ochranné známky jsou shodné nebo podobné výrobkům chráněným namítanými ochrannými známkami. Je zřejmé, že oplatky s lískovými oříšky a krémem, polévané čokoládou, představují druh cukrovinkářských výrobků chráněných namítanou mezinárodní ochrannou známkou, a tudíž se jedná o výrobky podobné. Přihlášené výrobky jsou rovněž podobné výrobkům chráněným namítanou ochrannou známkou Společenství, kterými jsou cukrovinkářské výrobky polévané čokoládou a plněné krémem z mléka a lískových oříšků, neboť v obou případech se jedná o cukrovinku sestávající ze stejných surovin.

K tvrzení žalobce ohledně naplnění ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., že přihláška předmětné mezinárodní ochranné známky nebyla podána v dobré víře, žalovaný uvedl, že namítající neprokázal, že přihláška předmětné mezinárodní ochranné známky byla podána v nedobré

K tvrzení žalobce ohledně naplnění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., žalovaný přezkoumal všechna označení z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického, jakož i celkového dojmu, a konstatoval, že námitky nebyly oprávněné, neboť

přiznáním právní ochrany této mezinárodní ochranné známce na území České republiky nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího k jeho mezinárodní obrazové ochranné známce č. 659769 ani obrazové ochranné známce Společenství č. 1410166.

Žalovaný uvedl, že při posouzení možnosti záměny nejde jen o posouzení přidaného slovního prvku Nutymax, když navíc má zato, že ten svým barevným provedením je pro průměrného spotřebitele rozlišitelný. Ohledně tvaru výrobku poukázal nato, že sám žalobce údajně typický tvar čokoládové tyčinky používá při výrobě nejméně dvou různých vlastních výrobků, které produkuje pod názvem Duplo, resp. Maxi King, kdy tedy výrobky se stejným tvarem rozlišuje právě jen odlišným slovním označením. Uzavřel s tím, že Úřad průmyslového vlastnictví při svém rozhodování nemůže přihlížet k domněnkám žalobce o tom, jak by mohlo být přihlašované označení případně používáno na trhu, a v jakých souvislostech jej bude tedy jeho majitel používat.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal především podobnost označení, když napadená ochranná známka je tvořena motivem dvou čokoládových tyčinek tvořených půlválcovitými hrbolky s příčným zdobením, přičemž jedna z tyčinek je nalomená, to vše na žlutohnědém pozadí, doplněno sklenicí s mlékem, lískovými oříšky a zelenými lístky. namítané ochranné známky jsou tvořeny vyobrazením tyčinky, resp. dvou tyčinek (jedné z nich nalomené) tvořených polokulovitými, resp. půlválcovitými příčně zdobenými hrbolky na obdélníkové základně. Namítaná ochranná známka Společenství č. 1410166 navíc obsahuje motiv nádoby s mlékem a lískového oříšku na zeleném listu. Žalobce namítal, že shodnost výrobků správní orgány potvrdily, takže splnění podmínky pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. je nesporné.

Pokud jde o zlou víru při podání přihlášky ochranné známky, žalobce namítal, že přihlašovatel svými výrobky, jejich tvarem a balením napodobuje výrobky žalobce či dalších soutěžitelů na trhu ve větším rozsahu a uváděl konkrétní příklady srovnání.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 19.1.2009 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 14.8.2008.

Žalobce ve své replice ze dne 7.5.2008 se znovu z uplatněných žalobních důvodů domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a mj. k vyjádření žalovaného uvedl, že kromě zřetelně autoritářského postoje v něm spatřuje značnou míru zjednodušování a paušalizování argumentace uvedené žalobcem.

Městský soud v Praze ve věci nařídil jednání, které se konalo dne 2.11.2010, při němž účastníci řízení setrvali na svých původních stanoviscích. Zástupce žalobce předložil dokument Úřadu průmyslového vlastnictví ohledně rešerše přihlašované ochranné známky s názvem Nutymax, z něhož vyplývá změna v osobě přihlašovatele, resp. majitele napadené ochranné známky, a to SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ, se sídlem 2. Organize Sanayi Bolgesi No. 23, P.3Baspınar, GAZİANTEP, Turecko.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 75 soudního řádu správního a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Podle § 7 odst. 1 písm. a) a k) zákona č. 441/2003 Sb. přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu a) 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, k) tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č.j. 4 As 90/2006-123 zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb.]. Nepříčí se principům známkoprávní ochrany samo o sobě, dospěje-li správní orgán k závěru o různém stupni rozlišovací způsobilosti ochranných známek; rozlišovací způsobilost ochranných známek nelze paušálně považovat za identickou.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č.j. 1 As 3/2008-195 při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. je nutno posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítatele, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele, a konečně, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Současně je třeba přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Domáhat se ochrany podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., resp. čl. 6 septies Pařížské úmluvy, může i právní nástupce vlastníka ochranné známky; podmínky poskytnutí této ochrany se však posuzují ke dni podání přihlášky ochranné známky zástupcem, zprostředkovatelem či obstaravatelem tohoto vlastníka.

Pokud žalobce namítal podobnost inkriminovaných označení, když napadená ochranná známka je tvořena motivem dvou čokoládových tyčinek tvořených půlválcovitými hrbolky s příčným zdobením, přičemž jedna z tyčinek je nalomená, to vše na žlutohnědém pozadí, doplněno sklenicí s mlékem, lískovými oříšky a zelenými lístky. namítané ochranné známky jsou tvořeny vyobrazením tyčinky, resp. dvou tyčinek (jedné z nich nalomené) tvořených polokulovitými, resp. půlválcovitými příčně zdobenými hrbolky na obdélníkové základně, musel mu soud přisvědčit. Přihlédl rovněž k faktu, že namítaná ochranná známka Společenství č. 1410166 navíc obsahuje motiv nádoby s mlékem a lískového oříšku na zeleném listu. S ohledem na nespornou shodnost výrobků, pro které jsou ochranné známky zaregistrovány, musel soud dospět k závěru, že splnění podmínky pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. je rovněž nesporné.

Přihlašovaná ochranná známka má tedy podobný známkový motiv, jež může způsobovat z pohledu průměrného spotřebitele zaměnitelnost, což koneckonců konstatoval i žalovaný. Nejedná se však pouze o jeden z prvků, který jak tvrdil žalovaný, nelze vytrhovat z kontextu a předjímat, v jakém zobrazení bude toto označení majitel užívat na trhu. Naopak podle soudu pro posouzení věci je podstatná vizuální podobnost mezi přihlašovaným označením a namítanými ochrannými známkami, drobné odlišnosti (mléko ve sklenici nebo v nádobě) nejsou dostačující pro odlišení takto označených výrobků na trhu.

Pokud jde o samotné použití slova Nutymax, které žalovaný označil jako rozlišující prvek, nemohl soud s tímto názorem souhlasit. Tento slovní prvek je jednak uveden ve stejném barevném provedení, jako je podklad přihlašovaného označení, a jednak nelze souhlasit s tím, že jakákoli shodná grafická označení budou odlišena již jen použitím slovního prvku, který by měl znamenat nepravděpodobnost záměny. Takový názor není udržitelný, viz názor zaujatý ESD ve věci C-120/04 Thomson Life, podle něhož může nebezpečí záměny u veřejnosti v případě totožnosti výrobků a služeb existovat, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle se postaveny, jednak název společnosti třetí osoby, a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost, a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli.

Městský soud v Praze nemohl v této souvislosti přisvědčit ani argumentu žalovaného, že zobrazení vlastního čokoládového výrobku nemůže znamenat pravděpodobnost záměny, neboť čokoládové tyčinky jsou vyráběny v různých tvarech pro jednotlivé výrobky specifických a tvar výrobku pak hraje významnou roli při výběru konkrétního produktu ze strany průměrného spotřebitele.

Napadená mezinárodní ochranná známka po vzoru namítané ochranné známky Společenství obsahuje sporný prvek zobrazení dvou čokoládových tyčinek. z nichž jedna je rozlomená, jsou složeny ze spodní destičky nesoucí polokulovité tvary, na nichž jsou nepravidelné příčné pruhy, celé zobrazení ještě doplňuje nádoba s mlékem a oříšky. Je nesporné, že mezi porovnávanými znaky existuje velká vizuální podobnost, již ještě posiluje zbarvený podklad a použití lehce odlišné grafiky znázorňující džbánec mléka a lískové oříšky přidané k čokoládovým tabulkám není takové, aby tato podobnost zmizela. Rozmístění tohoto figurativního prvku dodává názvu „Nutymax“ pouze doplňkový charakter, zvýšený ještě volbou typografie a barvy, takže je uprostřed posuzovaného celku jen slabě odlišitelný. Pro průměrného spotřebitele, který nemá před očima obě dvě označení zároveň ve stejnou dobu, existuje riziko záměny, jež vede k tomu, že bude výrobkům přisuzovat společný původ, neboť několik uvedených rozdílů není takových, aby toto riziko odstranily.

Městský soud v Praze musel tedy přisvědčit námitkám žalobce, že napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 849891 je podobná jeho starším namítaným známkám. Musel rovněž poukázat na skutečnost, že v případě ochranných známek Společenství č. 1410166, je nutno respektovat ustanovení čl. 9 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, že z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku: a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána; b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou

známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou; c) označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu. Dovolával-li se tedy žalobce práv ze své starší ochranné známky Společenství měl žalovaný přihlídnout k šíři práv, kterými je tato známka chráněna, což však neučinil.

Pokud jde o otázku nedostatku dobré víry přihlašovatele, musel soud přisvědčit žalobci, že společnost VIZYON, resp. SOLEN vyráběné a nabízené čokoládové výrobky jsou nápadně podobné výrobkům známých značek, včetně namítaných starších ochranných známek žalobce. Žalovaný se proto v novém řízení bude muset znovu a řádně vypořádat s námitkou dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb.

Městský soud v Praze ze shora uvedených důvodů rozhodl ve věci tak, že žalobou napadené rozhodnutí žalovaného správního orgánu podle ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. 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, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za tři úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, účast při jednání. Dále 3x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč, tedy celkem 10.640 Kč, včetně DPH ve výši 20 %.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. u Městského soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V Praze dne 2. listopadu 2010

JUDr. Slavomír Novák
předseda senátu