



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce společnosti **Kraft Foods Schweiz Holding AG**, zastoupeného JUDr. Janem Matějkou, advokátem se sídlem Praha 1, Národní 32, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti **I. D. C. Holding, a. s.**, zast. Mgr. Janou Turkovou, advokátkou se sídlem Budečská 6, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2005, č. j. 8 Ca 6/2005 - 56,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2005, č. j. 8 Ca 6/2005 - 56 **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalovaný jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. 11. 2004, č. j. O-181663, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví svým rozhodnutím zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 8. 2003, č. j. O-181663, o námitkách společnosti I. D. C. Holding, a. s., Bratislava, Slovenská republika (dále jen „osoba zúčastněná“), proti zápisu označení „*Figaro plné chuti*“ do rejstříku ochranných známek, přihlášeného dne 8. 7. 2002 pod sp. zn. O-181663 a zveřejněného ve Věstníku Úřadu dne 12. 2. 2003, jehož přihlašovatelem byla společnost Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zürich, Švýcarsko (dále jen „žalobce“). Námitkám ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) v té době účinného zákona č. 137/1995 Sb., o

ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách I.“), proti zápisu zveřejněného označení „*Figaro plné chuti*“ do rejstříku ochranných známek bylo vyhověno v celém rozsahu a přihláška ochranné známky sp. zn. O-181663 byla zamítnuta.

Městský soud v Praze spatřoval základ sporu v žalobcově tvrzeném vlastnickém právu k jiné ochranné známce ve znění „*FIGARO*“ s prioritou ke dni 1. 2. 1990, č. přihlášky 56928, č. zápisu 167623 (tuto známku vlastní společnost Kraft Foods Slovakia, a. s., která je dceřinou společností žalobce). Pokud totiž stěžovatel odmítal existenci žalobcových vlastnických práv k této ochranné známce registrované pro Kraft Foods Slovakia, a. s., a odkazoval na to, že se má jednat o různé právní subjekty společného holdingu, nevypořádal se řádně s žalobními námitkami, jimiž bylo poukazováno na fakt, že tomu tak není, neboť podnik Figaro nabyt žalobce privatizací od Fondu národního majetku, přičemž je obchodní společností vzniklou podle cizího práva. Právě skutečnost, že žalobce je obchodní společností podle cizího práva, je nutno v daném řízení respektovat a vzájemné vnitřní vazby holdingu lze posuzovat pouze podle příslušných právních předpisů, nikoliv ve světle obchodního zákoníku.

Při výkladu stěžovatelem aplikovaného § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách II.“) a jím implementovaného čl. 4 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS vycházel městský soud rovněž z rozsudků Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“) C-39/97 CANON KABUSHIKU KASIIHA a C-251/95 SABEL. Dospěl k závěru, že stěžovatel měl hodnotit přihlašovanou ochrannou známku jako celek, a to očima průměrného českého spotřebitele, který bude s ochrannými známkami žalobce a namítatele (osoby na řízení zúčastněné) konfrontován v delších časových intervalech, během nichž si nebude schopen vybavit přesné znění každé ze známek. Stěžovatel se nevypořádal se skutečností, že oba tyto subjekty jsou paralelními vlastníky ochranné známky *FIGARO* a paralelními dovozci cukrovinek s tímto označením na český trh, ač to žalobce ve svém rozkladu namítal. Stěžovatel se tedy měl zabývat otázkou, zda v takovémto specifickém případě existuje nebezpečí záměny a zda bylo prokázáno, že by veřejnost mohla věřit, že dotčené zboží nebo výrobky pocházejí z téhož podniku nebo případně z ekonomicky navzájem spojených podniků.

Městský soud vytkl dále stěžovateli, že při svém rozhodování nevzal v potaz, jak velkého podílu žalobce na trhu s čokoládovými tyčinkami, částečně nebo plně máčenými sušenkami a dalšími čokoládovými cukrovinkami, včetně tyčinek a oplátek, na českém trhu skutečně dosahuje.

Dále městský soud uvedl, že slovní ochranná známka požívá obecně ochrany vyššího stupně a její ochrana je širší, neboť tato známka může být použita v jakékoliv formě, která nemění její rozlišovací schopnosti; v daném případě však připustil, že obě konfrontované ochranné známky vytvářejí odlišný dojem.

Konečně u slovního prvku „*plné chuti*“, který podle stěžovatele postrádá rozlišovací způsobilost, zohlednil městský soud rozsudek ESD C-64/02 P ve věci zápisu ochranné

známky Společenství ve znění „*Das Princip der Bequemlichkeit*“ – „*Princip pohodlnosti*“, kde ESD připustil dostatečný prvek originality. Dle názoru městského soudu se zápis sloganů jako ochranných známek stal současným trendem v Evropské unii, jsou-li smysluplné a originální. Městský soud tedy u právě posuzovaného slovního prvku „*Plné chuti*“ připustil jistý stupeň originality a fantazie, kdy tabulky čokolády mají fantazijní, neobvyklý a distinktivní tvar; kousky plněné čokolády mohou být plné chuti a i takové označení má tak dostatečný prvek originality nepostrádající rozlišovací schopnosti.

Kasační stížnost, podanou s odkazem na ust. § 103 odst. 1 písm. a) a d) soudního řádu správního (dále též „s. ř. s.“), rozdělil stěžovatel na 5 základních námitek.

Stěžovatel se ve správním řízení zabýval otázkou, zda žalobce mohl uplatňovat práva k ochranným známkám *Figaro* (č. přihl. O – 56928, č. zápisu 167623, registrovaná s prioritou ke dni 1. 2. 1990, vlastníka Kraft Foods Slovakia, a. s.) a *ROYAL FIGARO DEZERT* (č. 695899, v rejstříku ochranných známek WIPO-Romarin registrovaná s prioritou ke dni 12. 1. 1993, pro vlastníka Kraft Foods Slovakia, a. s., Bratislava). Žalobce v tomto směru předložil toliko prohlášení poradkyně pro ochranné známky ze dne 3. 9. 2003, z něhož plyne, že mateřskou společností žalobce je Kraft Foods Holding (Evropa), která je vlastněna společností Kraft Foods International, Inc. (USA); posledně jmenovaná je současně mateřskou společností společnosti Kraft Foods Slovakia, a. s. Stěžovatel má zato, že jakkoli se městský soud domnívá, že vztahy mezi žalobcem a společností Kraft Foods Slovakia, a. s., se nespravují obchodním zákoníkem, nebyl předložen jediný důkaz o tom, podle jakého práva by se měly tyto vztahy spravovat tak, aby přihlašovatel - žalobci svědčila práva k ochranné známce, která je ve vlastnictví jiné osoby - Kraft Foods Slovakia, a. s. Žalobce neuvedl rozhodné právo ani důkaz tímto právem, ačkoli měl v řízení dispoziční oprávnění a povinnost tvrzení. Při nedostatku důkazu právního vztahu žalobce se zapsaným vlastníkem ochranných známek nelze vydat jiné rozhodnutí, než že obě uvedené společnosti jsou právníckými osobami se samostatnou právní subjektivitou, a proto se nelze ztotožnit s tvrzením přihlašovatele, že je vlastníkem citované ochranné známky č. 167623 ve znění „*Figaro*“. Tímto vlastníkem navzdory vztahům uvnitř mateřské společnosti Kraft Foods International, Inc., USA, zůstává společnost Kraft Foods Slovakia, a. s., a nelze tudíž bez dalšího na tomto vlastnictví zakládat nárok přihlašovatele k použití slovního prvku „*Figaro*“.

Stěžovatel ve správním řízení zkoumal rozeznatelnost výrobků pocházejících od žalobce a zúčastněné osoby z pohledu průměrného spotřebitele, jak to požaduje městský soud. V řízení projednávaném stěžovatelem však proti sobě nestály osoby, u nichž soud uložil stěžovateli vzít v potaz jejich ekonomické propojení (žalobce a vlastník ochranných známek obsahujících prvek *FIGARO*, tedy společnost Kraft Foods Slovakia, a. s.), nýbrž žalobce jako přihlašovatel a osoba zúčastněná jako vlastník ochranné známky č. 156957 ve znění „*FIGARO*“ s právem přednosti ode dne 6. 5. 1966. Stěžovatel zkoumal, zda na straně veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny výrobků vlastníka starší ochranné známky (osoby zúčastněné na řízení) se zbožím, které je obsaženo v přihlášce ochranné známky; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Stěžovatel shledal, že na straně veřejnosti je dosti reálná pravděpodobnost úvahy, že výrobky označené „*Figaro plné chuti*“ mají svůj původ u stejného zdroje jako výrobky označené starší ochrannou známkou „*FIGARO*“. Tím spíše, že slovní ochranná známka požívá obecně ochrany vyššího stupně a že její ochrana je širší, neboť slovní

ochranná známka může být použita v jakékoliv formě, která nemění její rozlišovací schopnosti. Jakkoli se městský soud domnívá, že v daném případě je nutno připustit, že obě konfrontované ochranné známky vytvářejí odlišný dojem, nic to nemění na okolnosti, že pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti prvku zde je. Tím je naplněn nejen důvod pro odmítnutí zápisu přihlášeného označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ale rovněž důvod daný čl. 4 odst. 1 písm. b) Směrnice Rady ES č. 89/104.

Pokud jde o rozsah podílu výrobků na trhu, ten je ve smyslu platného zákona určujícím faktorem pouze při rozhodování, zda konkrétní označení požívá ochranu jako všeobecně známá známka. V ostatních případech zákon nevytváří prostor pro správní úvahu, podle níž by o zápisné způsobilosti ochranné známky bylo možné rozhodovat s přihlédnutím k velikosti dodávek zboží na trh. S ohledem na skutečnost, že správní orgán může činit jen to, co mu zákon ukládá, je tento požadavek městského soudu přímo v rozporu se zákonem.

K soudem zmiňovanému rozsudku ESD C-64/02 P týkající se označení „*Princip pohodlnosti*“ stěžovatel uvedl, že v dané věci prvek „*plné chuti*“ s vyobrazením přelomené čokoládové tyčinky neshledal natolik distinktivním, aby průměrný spotřebitel odhlédl od prvku „*Figaro*“, který je součástí přihlašovaného označení. Stěžovatel v průzkumu absolutních důvodů zápisné způsobilosti přihlášenému označení neupřel distinktivitu, označení zveřejnil a o zápisné nezpůsobilosti rozhodl až na základě námitek vlastníka zaměnitelné ochranné známky se starším právem přednosti. Stěžovatel má zato, že nemůže posuzovat jednotlivé aspekty zápisné způsobilosti tak, že by větší počet důvodů pozitivních převážil důvody negativní; naopak shledá-li, že existuje nějaký důvod pro odepření zápisu, je povinen přihlášku zamítnout. V daném případě stěžovatel shledal důvod zápisné nezpůsobilosti v možnosti zásahu do existujících zákonem chráněných práv vlastníka starší ochranné známky a z tohoto důvodu přihlašovanému označení odmítl poskytnout ochranu.

Městský soud zavázal stěžovatele pro další řízení právním názorem, jež však stěžovatel považuje za porušující nejen zákon, ale i směrnici Rady č. 89/104/EHS. Stěžovatel odkázal na tzv. „vertikální přímou účinnost“ této směrnice a na to, že se této účinnosti může domáhat nejen přihlašovatel, ale také vlastník starší ochranné známky. Směrnice přitom nestanoví, že by členský stát při její transpozici určitou úpravu mohl přijmout nebo nepřijmout (čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice).

Žalobce ve svém vyjádření ke kasační stížnosti k prvnímu kasačnímu bodu uvedl, že nikdy netvrdil, že je vlastníkem ochranné známky č. 167623 ve znění „*Figaro*“, pouze poukazoval na to, že společnost Kraft Foods Slovakia, a. s., jako člen nadnárodní skupiny Kraft Foods, je vlastníkem české národní ochranné známky č. 167623 „*Figaro*“, a že vlastník namítané ochranné známky, tj. osoba zúčastněná na řízení, nepodnikl žádné kroky proti platnosti či existenci této ochranné známky. Tím se prokazuje, že namítaná ochranná známka č. 156957 vlastníka I. D. C. Holding, a. s., a ochranná známka č. 167623, obě ve znění „*Figaro*“, koexistují na území České republiky. Pokud mohou koexistovat ochranné známky č. 156957 a č. 167623 obsahující shodný prvek „*Figaro*“, které jsou vlastněny různými subjekty, není dán důvod k zamítnutí přihlášky kombinované

ochranné známky ve znění „*Plné chuti*“. Žalobce dále zdůraznil, že otázka vlastnického práva k ochranné známce č. 167623 „*Figaro*“ není předmětem tohoto sporu. Vlastnické právo k této registraci není ani otázkou předběžnou. Soudní řízení má pouze přezkoumat, zda mezi přihlašovanou ochrannou známkou ve znění „*Plné chuti*“ a namítanou ochrannou známkou „*Figaro*“ existuje nebezpečí záměny či nikoliv. Žalobce má zato, že městský soud sice v odůvodnění rozsudku problematiku vlastnického práva k ochranné známce č. 167623 nastínil, ale jinak postupoval zákonně.

K druhému kasačnímu bodu žalobce uvedl, že nesdílí závěr stěžovatele, dle kterého existuje na straně veřejnosti dosti reálná pravděpodobnost úvahy, že výrobky označené jako „*Plné chuti*“ mají svůj původ u stejného zdroje, jako výrobky označené starší ochrannou známkou „*Figaro*“, a to jak z důvodu vizuálního aspektu (nápis „*Figaro*“ na čokoládě je téměř neviditelný, sotva postřehnutelný, ve stejné barvě jako čokoláda, jejíž ztvárnění neodpovídá obvyklému provedení a je tak dostatečně distinktivní; nápis „*Plné chuti*“ je mnohem větší a umístěný v horní části ochranné známky a jako celek tedy její zaměnitelnost shledána být nemůže), tak i aspektu fonetického (výslovnost „*Plné chuti*“ a „*Figaro*“ je zcela odlišná). Pokud jde o aspekt sémantický, označení „*Plné chuti*“ představuje jistou nadsázku, poutající pozornost spotřebitele, jde o dominantní prvek, podle něhož bude spotřebitel rozlišovat. Nelze tedy konstatovat zaměnitelnost porovnávaných ochranných známek ze strany veřejnosti. Závěr městského soudu o tom, že stěžovatel pochybil v aplikaci § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách II., je tedy správný.

Žalobce k třetímu bodu kasační stížnosti uvedl, že otázka jeho podílu na trhu s čokoládovými výrobky nebyla pro městský soud při jeho rozhodování rozhodující. Rozsah podílu výrobků označovaných jako „*FIGARO*“ na českém trhu byl sice doložen, avšak pouze za účelem vyvrácení domněnky stěžovatele vyjádřené v jeho rozhodnutích, že spotřebitelé asociují ochrannou známku „*FIGARO*“ s osobou zúčastněnou. Tato domněnka je zcela mylná a v rozporu s faktickou situací na trhu s čokoládovými výrobky

Ke čtvrtému kasačnímu bodu žalobce zdůraznil, že již zmiňované existující rozdíly vizuální, fonetické i významové spíše napovídají tomu, že spotřebitel odhlédne od prvku „*Figaro*“ a bude žádat výrobek „*Plné chuti*“, tedy v souladu s judikaturou ESD (např. rozsudek č. C-251/95 SABEL vs. Puma), bude vnímat ochrannou známkou jako jeden celek, bez ohledu na její detaily. K zásahu do existujících práv vlastníka starší ochranné známky tak nemůže dojít.

Ve vyjádření k poslední kasační námitce žalobce shrnul, že zákon o ochranných známkách i aproximační směrnice výslovně podmiňují zamítnutí přihlášky ochranné známky nebezpečím záměny přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou, což se však v daném případě neprokázalo.

Ze všech uvedených důvodů proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu podané kasační stížnosti (§ 109 odst. 2, věta před středníkem s. ř. s.) a z důvodů v ní uvedených (§ 109 odst. 3, věta před středníkem s. ř. s.). Ve věci přitom rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z § 109 odst. 1, věty první s. ř. s.

Kasační stížnost je důvodná.

Nejvyšší správní soud vyšel z takto zjištěného skutkového stavu, jenž mu vyplynul ze správního spisu: žalobce jako přihlašovatel podal dne 8. 7. 2002 **příhlášku** ochranné známky 181663 pro třídu 30 (čokoládové cukrovinky, čokoláda) s vyobrazením této kombinované ochranné známky a slovním prvkem „Plné chuti“. Slovní prvek se sestává ze dvou graficky upravených slovních výrazů psaných zřetelně čitelnou kurzívou v tučnějším provedení. Pod tímto slovním prvkem je umístěn prvek obrazový – rozpůlená tyčinka čokolády s tím, že každou půlku tvoří čtverečky plněné dvoubarevnou náplní; tyto půlky jsou umístěny tak, že jedna napravo je šikmo přeložena přes druhou, umístěnou nalevo. Na každém plněném dílku je zvlášť vyryt reliéf se slovním prvkem „Figaro“ přímo do čokolády.

Rešeršní zpráva stěžovatele ze dne 4. 11. 2002 uvádí, že číslu přihlášky 4228 (č. zápisu 151967) odpovídá registrovaná ochranná známka „FIGARO F“ s prioritou ode dne 26. 1. 1955 majitele I. D. C. Holding, a. s., Bratislava. Pod č. přihlášky 37317 (č. zápisu 156957) je registrována (slovní) ochranná známka „FIGARO“, s prioritou od 6. 5. 1966, majitele I. D. C. Holding, a. s., Bratislava. Číslu přihlášky 56928 (č. zápisu 167623) odpovídá (kombinovaná) ochranná známka „FIGARO“, registrovaná s prioritou od 1. 2. 1990 majitele Kraft Foods Slovakia, a. s., Bratislava, a konečně k číslu přihlášky 152521 (č. zápisu 247017) byla registrována ochranná známka „F Figaro“ s prioritou od 25. 2. 2000 majiteli I. D. C. Holding, a. s., Bratislava. V rejstříku ochranných známek WIPO-Romarin je pak vedena ochranná známka č. 695899 ve znění „ROYAL FIGARO DEZERT“, registrovaná s prioritou ke dni 12. 1. 1993, majitele Kraft Foods Slovakia, a. s., Bratislava.

Dne 12. 5. 2003 podal I. D. C. Holding, a. s., Bratislava (osoba zúčastněná na řízení), **námítky** podle tehdy účinného § 9 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách I., proti zveřejněné přihlášce ochranné známky kombinované „Figaro plné chuti“ s datem zveřejnění 12. 2. 2003 ve Věstníku ÚPV č. 2/2003, s tím, že je majitelem ochranné známky slovní „FIGARO“ č. 156 957 s prioritou od 6. 5. 1966. Osoba zúčastněná namítala, že zveřejněná přihláška kombinované ochranné známky „Figaro plné chuti“ obsahuje shodný slovní prvek „Figaro“, který může vést k záměně se zmiňovanou ochrannou známkou č. 156 957 s dřívějším právem přednosti. Slovní prvek „plné chuti“ postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost a skutečnost, že napadené přihláška ochranné známky je kombinovaným označením, je v tomto případě irelevantní, neboť prioritně starší namítaná ochranná známka je zapsána jako ochranná známka slovní. Napadená ochranná známka je navíc přihlášena pro zcela totožné výrobky, pro které je zapsána starší namítaná ochranná známka.

O těchto **námítkách rozhodl prvostupňový orgán** dne 18. 8. 2003 pod č. j. O-181663 tak, že jim v celém rozsahu vyhověl a přihlášku ochranné známky sp. zn. O-181663 zamítl. Toto své rozhodnutí odůvodnil především tím, že napadené kombinované označení

„*Figaro plné chuti*“ bylo přihlášeno dne 8. 7. 2002 a zveřejněno dne 12. 2. 2003 pro 30. třídu výrobků a služeb. Ovšem namítaná slovní ochranná známka č. 156957 ve znění „*FIGARO*“ byla přihlášena dne 6. 5. 1966 a zapsána dne 19. 9. 1966 pro tutéž třídu. Namítaná ochranná známka tedy požívá staršího práva přednosti než napadené označení. Stěžovatel ve svém rozhodnutí provedl komparaci obou porovnávaných ochranných známek a dospěl k závěru, že výrazu „*plné chuti*“ nelze přisoudit jakoukoli rozlišovací způsobilost, jedná se spíše o pouhý slogan s pochvalným zaměřením, který má vyjadřovat dobrou kvalitu nabízeného výrobku. Obrazový prvek rozpůlené tyčinky čokolády je vzhledem k nárokováným výrobkům prvkem popisným, postrádajícím jakoukoli distinktivní schopnost. Tuto schopnost má dobře čitelný a vícekrát umístěný slovní prvek „*Figaro*“. Z pohledu celku tak považoval stěžovatel označení za zaměnitelné, neboť namítaná ochranná známka je v přihlašovaném označení zcela umístěna a je totožná s prvkem, který má v přihlašovaném označení rozlišovací schopnost. Stěžovatel uvedl, že u průměrného spotřebitele existuje možnost vyvolání představy o tom, že výrobky pocházejí od jednoho a téhož výrobce, nadto se jedná o výrobky stejného druhu a charakteru, vyskytující se na stejných prodejních místech. Nadto konstatoval, že přihlašovatel (žalobce) nedoložil a neprokázal svá tvrzení o tom, že v rámci privatizace v roce 1990 získal od Fondu národního majetku státní podnik Figaro Bratislava, který se poté stal žalobcovou dceřinou společností Kraft Foods Slovakia, a. s., a to včetně ochranné známky (pozn. NSS: míněna známka č. 167623).

Proti tomuto rozhodnutí stěžovatele podal žalobce **rozklad**, jenž byl **stěžovatelem zamítnut** žalobou napadeným rozhodnutím. V odůvodnění vycházel z komparace přihlašovaného kombinovaného označení a namítané ochranné známky a ztotožnil se s prvostupňovým rozhodnutím v tom, že jediným zápisu schopným prvkem je „*Figaro*“; ten je ovšem shodný (vizuálně, foneticky i významově) se slovní ochrannou známkou namítajícího (osoby zúčastněné) č. 156957 ve znění „*FIGARO*“ s právem přednosti od 6. 5. 1966. Ostatní prvky, tedy obrazový a slovní, byly stěžovatelem vyhodnoceny jako zobrazení a pochvala. Stěžovatel tak konstatoval pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. (toto rozhodnutí bylo vydáno již za účinnosti zákona o ochranných známkách II.). Tento závěr dle stěžovatele nemohl zvrátit ani fakt, že společnost Kraft Foods Slovakia, a. s., je vlastníkem kombinované ochranné známky č. 167623 ve znění „*FIGARO*“, neboť ochranné známky namítatele (osoby zúčastněné), č. 156957 a 151967 jsou z hlediska spotřebitele dlouhodobě frekventovanější než ochranná známka č. 167623. Holdingový vztah mezi žalobcem a společností Kraft Foods Slovakia, a. s., navíc neznamená, že žalobce je vlastníkem ochranné známky č. 167623, neboť obě společnosti mají samostatnou právní subjektivitu.

Pokud jde o samotné právní posouzení věci, Nejvyšší správní soud se především ztotožňuje s názorem stěžovatele, dle kterého městský soud pochybil v otázce posouzení možných vztahů mezi žalobcem a společností Kraft Foods Slovakia, a. s., která je vlastníkem ochranné známky č. 167623 „*FIGARO*“ (první kasační námitka). Stěžovatel správně vycházel ze skutečnosti, že jmenovaná společnost je samostatným subjektem práva a nelze ji proto ztotožňovat s žalobcem či jiným subjektem, který je součástí holdingu Kraft Foods International Inc. Příslušnost k holdingu je vyjádřením vztahu ovládajícího a ovládaného subjektu (srov. § 66a odst. 7 obchodního zákoníku) a neruší právní subjektivitu

jednotlivých účastníků tohoto seskupení. Jestliže tedy dle veřejného rejstříku svědčí vlastnické právo k určitému objektu vlastnictví (zde ochranné známce) jednomu subjektu, nelze z ničeho dovodit, že by jen z jeho příslušnosti k určitému podnikatelskému seskupení mohl toto právo vykonávat jiný subjekt, jenž je také účastníkem tohoto seskupení. Jakkoli nelze vyloučit možnost smluvní úpravy vztahů k ochranné známce mezi těmito subjekty (pochopitelně při respektování omezení vyplývajících ze zákona o ochranných známkách), lze plně přisvědčit stěžovateli, že břemeno tvrzení i důkazní by v tomto směru leželo na kontrahentech takové smlouvy; v daném případě na žalobci, který vystupoval v řízení před stěžovatelem jako účastník. Odkaz městského soudu na fakt, že žalobce je osobou založenou dle cizího práva, a proto je tuto skutečnost „*nutno v daném řízení respektovat a vzájemné vnitřní vztahy tohoto holdingu (...) posuzovat pouze podle příslušných právních předpisů, nikoliv ve světle zákona č. 513/1991Sb.*“, je pak zcela neurčitý. Zde Nejvyšší správní soud pouze poznamenává, že cizím právem se mohou řídit otázky právní subjektivity, vnitřních poměrů a ručení společníků za závazky společnosti založené dle tohoto práva (§ 22 obchodního zákoníku), popřípadě též závazkové vztahy, pokud se na tom kontrahenti dohodnou a pokud to zákon nevylučuje (§ 263 obchodního zákoníku *á contrario*); nemůže se jím však řídit existence a výkon vlastnického práva.

Pokud jde o posouzení důvodnosti námitek stěžovatele rozporujících závěry městského soudu stran aplikace ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách II. (kasační námitky č. 2, 4 a 5), Nejvyšší správní soud nejprve předesílá, že jeho použití je v souladu s § 52 odst. 2 citovaného zákona, podle něhož pro řízení o přihláškách, která neskončila před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. zákona o ochranných známkách II.), se použije tento zákon.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách II. *přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítka") 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 patrně, oproti dříve platnému zákonu recentní úprava již důsledně rozlišuje pojmy „zaměnitelnost“, a „pravděpodobnost záměny“; předchozí dikce zákona upravující tento důvod námitek [srov. § 9 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách I.] především neimplikovala povinnost zabývat se rozlišováním mezi označeními shodnými a zaměnitelně podobnými a neumožňovala přihlédnout ke shodnosti či podobnosti známkami chráněných výrobků a služeb. Jinými slovy: současný zákon o ochranných známkách rozlišuje situace, kdy dochází ke kolizi dvou shodných označení, od situací, kdy jde o kolizi označení podobných, avšak nikoli shodných; při posuzování kolize podobných označení (tj. nikoli shodných označení) pak ukládá povinnost zjišťovat, zda mezi nimi existuje pravděpodobnost záměny, a to vždy i s ohledem na druhy jimi chráněných druhů výrobků a služeb.

Nejvyšší správní soud již konstatoval ve svém rozsudku č. 1064/2007 Sb. NSS, že *při koncipování návrhu tohoto zákona byla hlavním inspiračním zdrojem právní úprava na*

úrovni práva Evropského společenství, tj. zejména (...) směrnice 89/104/EH. (...) zákonodárce zde měl zjevně v úmyslu přijmout takovou právní úpravu, která je slučitelná se směrnicí 89/104/EHS a s právními úpravami členských států Evropských společenství vycházejícími z této směrnice. O tom konkrétně ve vztahu k ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách svědčí i skutečnost, že jeho znění je v podstatě přesným převodem obsahu čl. 4 směrnice 89/104/EHS, 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 89/104/EHS]; 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 89/104/EHS]. Při použití vnitrostátního práva, ať jde o ustanovení předcházející směrnici nebo ji následující, je vnitrostátní soud, který má toto právo vyložit, povinen učinit tak co možná nejvíce dle smyslu a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici, a byl tak splněn čl. 249 třetí pododstavec Smlouvy o založení Evropského společenství. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům (...) Je proto nasnadě, že při výkladu § 7 zákona o ochranných známkách je nutno zásadně postupovat tak, aby tento výklad byl konformní s příslušnými ustanoveními směrnice 89/104/EHS, zejména pak s jejím čl. 4, a tedy i s judikaturou ESD, která se k výkladu tohoto článku vztahuje“.

Postup městského soudu, který se při interpretaci § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách II. opíral o judikaturu ESD, je tedy v principu zcela případný a představuje naplnění shora popsaného požadavku eurokonformního výkladu vnitrostátní normy (principu nepřímého účinku směrnice). Nejvyšší správní soud se s městským soudem ztotožňuje i v tom, že jím aplikovaná rozhodnutí (C-39/97 CANON KABUSHIKU KASIIHA, C-251/95 SABEL a ESD C-64/02 P) mají pro projednávanou věc relevanci. Lze tedy plně souhlasit s tím, že při posuzování možné zaměnitelnosti ochranných známek nelze ustat jen na srovnání označení jako takových, ale je nutno brát v úvahu všechny specifické faktory věci (míra rozlišovací schopnosti známek, zamýšlený způsob použití, atd.), přičemž rozhodující význam má posouzení věci pohledem průměrného spotřebitele.

Nelze však již souhlasit s názorem městského soudu, že stěžovatel těmto povinnostem nedostál, neboť přihlašovanou známku nehodnotil jako celek, nenahlížel na ni pohledem průměrného spotřebitele a nesprávně hodnotil její rozlišovací schopnosti.

Z odůvodnění stěžovatelova rozhodnutí totiž jasně vyplývá, že se zabýval všemi složkami předmětné kombinované ochranné známky, kdy především uvedl, že prvek „*plné chuti*“ shledává pouze jako konstataci vlastností označovaného výroku (tedy jako prvek popisný, laudatorní). Za správný označil též závěr prvostupňového orgánu, dle kterého prvek rozpůlené čokolády je toliko prvkem popisným, postrádajícím distinktivní schopnosti. Za jediný dostatečně distinktivní prvek označil nápis „*Figaro*“ umístěný na tabulce čokolády, který však je po stránce vizuální, fonetické i významové shodný se slovní ochrannou známkou namítajícího (osoby zúčastněné na řízení). Nelze tedy přisvědčit

názoru městského soudu, že se stěžovatel těmito aspekty věci nezabýval; nezohlednění případných dalších hledisek možné zaměnitelnosti známek stěžovateli (s výjimkami dále uvedenými) soud nevytkl. Názor, který stěžovatel v odůvodnění svého rozhodnutí vyslovil, přitom nelze *a priori* označit za neudržitelný; zde sluší poukázat například na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 119/99 - 32, publikováno pod č. 928/2002 Soudní judikatury ve věcech správních, dle kterého *„označení mohou být zaměnitelná, je-li shoda či zaměnitelnost zjištěna i jen u jednoho ze slovních prvků střetnuvší se slovní známky s kombinovaným označením, které je složeno i ze slovních prvků, jde-li o takový známkový prvek, který by mohl u průměrného spotřebitele vyvolat možnost záměny výrobku nebo výrobků stejného nebo podobného druhu výrobků a uvést ho tudíž v omyl.“*

Pokud městský soud dále namítá, že se stěžovatel nezabýval otázkou zaměnitelnosti známek očima průměrného českého spotřebitele, ani tomuto tvrzení nelze přisvědčit. Prvostupňový orgán v odůvodnění svého rozhodnutí (které i v této části stěžovatel výslovně aproboval) uvedl, že nárokováná i namítaná ochranná známka se vztahují k výrobkům *„stejného druhu a charakteru, které jsou určeny stejnému způsobu užití, spotřeby či účelu. Zároveň se předmětné výrobky vyskytují či jsou porovnávány na stejných prodejních místech a spotřebitel nebude při průměrné pozornosti schopen rozlišit jednotlivé výrobce od kterého výrobky opatřené zaměnitelnými označeními pocházejí“*. Jakkoli si lze nepochybně představit podrobnější pojednání o této otázce (srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze publikovaný pod č. 873/2006 Sb. NSS), nelze přijmout tvrzení městského soudu, že úvahy stěžovatele v tomto směru zcela absentují. Městský soud přitom neuvedl konkrétní výhrady proti shora uvedenému závěru ve smyslu jeho správnosti či dostatečnosti.

Pokud jde dále o posouzení distinktivy prvku *„plné chuti“* zde sice městský soud zcela přílehavě odkázal na rozsudek ESD C-64/02 P, coby interpretační pomůcku, jeho argumentace ovšem i v tomto případě nedospěla do vyústění ve smyslu formulace konkrétních výhrad k dostatečnosti či správnosti závěrů stěžovatele. Hodnotící úvahy městského soudu se objevují až v následujícím odstavci (šestý odstavec na str. 7 rozsudku), kde se však vyjádřil již k celkové rozlišovací schopnosti známky žalobce. Městský soud zde výslovně uvedl, že *„i v případě přihlašované známky lze konstatovat jistý prvek originality a fantazie, respektive tabulky čokolády mají fantazijsní, neobvyklý a tedy distinktivní tvar, že kousky plněné čokoládové tyčinky mohou být plné chuti, a že i takovéto označení má dostatečný prvek originality nepostrádající rozlišovací schopnosti“*. Hodnocení těchto atributů předmětné ochranné známky by pochopitelně mělo pro posouzení správnosti závěrů stěžovatele význam (výše již bylo uvedeno, že stěžovatel, s výjimkou nápisu *„Figaro“* vyrytého do čokoládové tyčinky, nenalezl u známky žalobce dostatek rozlišovací způsobilosti), městský soud ovšem své závěry nikterak nezdůvodnil. Jestliže zaujal v této otázce názor odlišný od závěru stěžovatele, bylo jeho povinností vyložit, v čem konkrétně spatřuje distinktivitu zmiňovaných prvků (tedy v čem je právě tvar a umístění čokoládových tyčinek neobvyklý, proč by *„plné chuti“* měly být právě čokoládové tyčinky a nikoli další cukrovinky, apod.).

Lze tedy k této skupině stížných námitek uzavřít, že argumentace městského soudu shora uvedené závěry stěžovatele nevyvrací; městský soud při hodnocení věci nevytkl stěžovateli konkrétní pochybení při aplikaci § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách II. a jeho vlastní závěry nejsou dostatečně konkrétně vyargumentovány. I v tomto směru lze tedy kasační stížnost považovat za důvodnou.

Konečně pokud jde o kasační námitku, dle které je pro posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky bezpředmětné zabývat se rozsahem podílu přihlašovatele (zde žalobce) na trhu s výrobky či službami, které má tato známka chránit (zde trh s čokoládovými cukrovinkami), Nejvyšší správní soud i v tomto případě shledává argumentaci stěžovatele jako důvodnou. Z úpravy řízení o námitkách proti zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříků z důvodů uvedených v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách II., nevyplývá, že by toto kritérium mělo být při rozhodování jakkoli zohledňováno. Pokud tedy městský soud stěžovateli vytkl, že se touto otázkou nezabýval, zavázal ho tím *eo ipso* pro další průběh správního řízení nesprávným právním názorem.

Z těchto důvodů proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než napadený rozsudek městského soudu ve smyslu ustanovení § 110 odst. 1, věty první před středníkem s. ř. s. zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení. Ve smyslu ustanovení § 110 odst. 3 s. ř. s. je městský soud v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí ve věci (§ 110 odst. 2, věta první s. ř. s.)

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2008

JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu