



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: **Orfagen, Parc Technologique du Canal**, se sídlem 4 rue Marie Curie, Ramonville Saint Agne, zastoupený JUDr. Jarmilou Traplovou, advokátkou se sídlem Přístavní 24, Praha 7, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6, **za účasti** osoby zúčastněné na řízení: Worwag Pharma GmbH co. KG, se sídlem Calwestarsse 7, Bobligen, 71034 SRN, zast. JUDr. Karlem Čermákem, advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 5. 2008, č. j. O-203104, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2012, č. j. 7 Ca 184/2008 – 54,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2012, č. j. 7 Ca 184/2008 – 54, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Včas podanou kasační stížností napadl žalovaný (dále též „stěžovatel“) v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 21. 5. 2008, č. j. O-203104, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Městský soud v Praze při svém rozhodování vycházel z následujícího skutkového stavu:

Dne 1. 8. 2005 podala osoba zúčastněná na řízení jako vlastník starší ochranné známky dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, námitky podle § 25 odst. 1 zákona proti české části slovní mezinárodní ochranné známky č. 843800 ve znění „GAMMAGEN“, která byla zapsána do rejstříku mezinárodních ochranných známek dne 24. 12. 2004 s právem přednosti ke dni 21. 7. 2004 i pro Českou republiku pro

seznam výrobků zařazených do třídy 5 podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: farmaceutické výrobky: polyvalentní imunoglobuliny určené pro léčbu dermatomyositidy a polyvalentní imunoglobuliny k léčbě polymyositidy. Osoba zúčastněná na řízení uvedla, že je vlastníkem starší ochranné známky „GAMMA“ č. 1358076 (zapsána do rejstříku ochranných známek Společenství dne 10. 3. 2005 s právem přednosti ke dni 25. 10. 1999, její platnost byla vstupem České republiky do EU dne 1. 5. 2004 rozšířena i na území České republiky pro seznam výrobků zařazených do tř. 5 a to: farmaceutické, veterinární a hygienické výrobky, dietetické látky k lékařskému využití, potravinové doplňky pro lékařské užití) a ochranné známky „gamma“ č. 785704 (zapsána do rejstříku mezinárodních ochranných známek dne 29. 5. 2002 s právem přednosti téhož dne pro seznam výrobků zařazených do tř. 5 a to: farmaceutické a veterinární výrobky a výrobky pro péči o zdraví, dietetické výrobky k lékařskému užití, potravinové doplňky k lékařskému užití, potravinové doplňky k nelékařskému užití na bázi vitamínů, minerálů a stopových prvků a/nebo kombinované s látkami i živočišného a rostlinného původu). Osoba zúčastněná na řízení namítla, že z důvodu podobnosti napadené ochranné známky se staršími namítanými ochrannými známkami a shodnosti výrobků, na něž se ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

Rozhodnutím ze dne 18. 10. 2006, č. j. O-203104, stěžovatel námitce vyhověl a ochranné známce „GAMMAGEN“ č. 843800 v České republice odmítnul právní ochranu. Předseda stěžovatele rozklad žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítl rozhodnutím ze dne 21. 5. 2008, č. j. O-203104. Uvedl, že shoda první části napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami je z hlediska vizuálního, fonetického a významového rozhodující a může vést u průměrného spotřebitele k záměně srovnávaných ochranných známek. Co se týče **významového** hlediska, nemá napadená ochranná známka „GAMMAGEN“ jako celek v českém jazyce žádný konkrétní význam, slovo „gamma“ bude průměrným spotřebitelem s největší pravděpodobností spojováno s písmeny řecké abecedy či s radioaktivním zářením. Slovo „gen“ bude spotřebitel spojovat s běžnou příponou cizích slov převzatou z řečtiny, např. aler-gen, anti-gen, či si jej spojí s vědou zabývající se dědičností a proměnlivostí organismu. Správní orgán dále zdůraznil, že slovo „gamma“ nepopisuje farmaceutické výrobky chráněné namítanými ochrannými známkami, u průměrného spotřebitele nelze předpokládat znalost výkladu pojmu lékařského slovníku. Označení „GAMMA (gamma)“ má tudíž pro farmaceutické výrobky z hlediska průměrného spotřebitele vysokou rozlišovací schopnost. Čím větší rozlišovací schopnost má starší ochranná známka, tím větší je pravděpodobnost záměny. Správní orgán proto uzavřel, že vzhledem k jednoznačně vysoké rozlišovací schopnosti namítaných ochranných známek a shodnému a podobnému seznamu výrobků ve tř. 5 u posuzovaných ochranných známek existuje reálné nebezpečí záměny předmětných označení či možné asociace napadeného označení s namítanými označeními.

Městský soud v Praze předně podotkl, že mezi účastníky je nesporné, že ochranné známky osoby zúčastněné na řízení (GAMMA, gamma) jsou staršího data zápisu než namítaná známka žalobce „GAMMAGEN“. Sporné je pouze posouzení zaměnitelnosti známek. Městský soud v Praze upozornil na to, že není oprávněn nahrazovat úvahu správního úřadu učiněnou v mezích správního uvážení, je však oprávněn posoudit, zda taková úvaha odpovídá zásadám logického myšlení.

pokračování

Městský soud v Praze dospěl k závěru, že z hlediska vizuálního i fonetického nelze vyloučit záměnu posuzovaných označení. Výraz „GAMMA“ považoval stejně jako stěžovatel za výrazný prvek napadeného označení z důvodu jeho postavení na začátku označení i jeho znělosti. Nelze však pominout i silnou fonetickou roli druhého slovního prvku „GEN“. Soud zdůraznil, že spotřebitel nemá ve shodný okamžik k dispozici ke srovnání obě označení, jeho schopnost zaznamenat rozdíly je snížena. Pro posouzení zaměnitelnosti označení je tudíž významná fonetická souladnost obou slovních prvků GAMMA + GEN, jež vede k zastření rozdílu mezi označením „GAMMA (gamma)“ a „GAMMAGEN“.

Městský soud v Praze dále poukázal na závěr rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-251/95, SABEL PUMA, že *"čím distinktivnější je starší známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny"*. Distinktivita může být buď inherentní, daná samotnou povahou daného označení, nebo může být výsledkem známosti známky na veřejnosti. Městský soud v Praze se ztotožnil se závěrem stěžovatele v tom, že u průměrného spotřebitele nelze předpokládat znalost odborných lékařských pojmů či látek obsažených v lécích. Průměrným spotřebitelem není výrobce, distributor, lékárník nebo lékař, nýbrž pacient. Význam slova „GAMMA“ tak z hlediska vnímání spotřebitele nezahrnuje farmaceutické výrobky chráněné namítanými ochrannými známkami. Dle Městského soudu v Praze si bude průměrný spotřebitel slovo „GAMMA“ spojovat s písmenem gama řecké abecedy nebo si vybaví radioaktivní záření. Pokud si spotřebitel pod slovním prvkem ochranné známky vybaví určitou věc, je fantazijní povaha označení oslabena. Jelikož není význam slova „gamma“ výlučný, lze připustit určitý fantazijní prvek označení. Městský soud v Praze se však neztotožnil se závěrem stěžovatele o vysoké rozlišovací schopnosti starší ochranné známky vycházející z neznalosti pojmů odborné farmacie ze strany spotřebitele. Rozlišovací způsobilost označení je totiž nutno posuzovat v celé jeho šíři, nikoli pouze ve vztahu k oblasti spotřeby (výroby) určené rozsahem zápisu ochranné známky. Pokud tedy stěžovatel omezil rozlišovací způsobilost označení pouze na jeho popisnou schopnost v oblasti farmacie, popřel vnímání označení spotřebitelem jako takové, tedy jako písmeno řecké abecedy nebo radioaktivní záření. Posouzení distinktivnosti označení „GAMMA“ přitom mohlo mít vliv na posouzení zaměnitelnosti ochranných známek právě s ohledem na zásadu *"čím méně distinktivní je starší známka, tím menší bude pravděpodobnost záměny."* Městský soud v Praze tedy napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zrušil pro podstatné porušení zásad řízení před správním orgánem, konkrétně pro překročení mezí správního uvážení, jelikož žalovaný nesprávně dovodil vysokou fantazijní povahu namítaných ochranných známek. Tato vada mohla mít podle soudu vliv na zákonnost rozhodnutí. Věc vrátil stěžovateli k dalšímu řízení s tím, že je povinen znovu posoudit zaměnitelnost posuzovaných ochranných známek s ohledem na závěr soudu o nízké rozlišovací způsobilosti označení „GAMMA“.

Podanou kasační stížností napadl stěžovatel rozsudek Městského soudu v Praze z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Uvedl, že rozsudek neobsahuje srozumitelné důvody, na základě kterých soud dospěl k závěru, že stěžovatel ve svém rozhodnutí pochybil a proto je nesrozumitelný a nepřezkoumatelný. Z odůvodnění rozsudku by mohlo vyplývat, že soud je toho názoru, že pokud má slovo určitý význam, je distinktivita tohoto slova jako ochranné známky automaticky nízká bez ohledu na to, pro jaké výrobky

či služby je ochranná známka zaregistrována. Tento závěr by byl ovšem v naprostém rozporu se známkovou praxí, podle níž se rozlišovací způsobilost označení hodnotí vždy ve vztahu k výrobkům či službám, pro něž je označení přihlášeno či zapsáno (např. rozsudek Soudního dvora EU ze dne 13. 2. 2008 ve věci C-212/07 P). V rozsudku Soudního dvora EU ze dne 26. 3. 2009 ve věci C-21/08 P, byl anglický výraz „SUN“ označen v označení za dominantní, tedy nikoli za prvek s nízkou distinktivitou, a to přesto, že tento prvek má jasný význam. Soud konstatoval, že tento výraz bude mít naopak větší dopad na spotřebitele, neboť jeho význam nemá žádný vztah k předmětným výrobkům (počítačové produkty) a není v souvislosti s nimi běžně používán. Stěžovatel shrnul, že závěr o nízké rozlišovací způsobilosti lze vyslovit pouze tehdy, pokud má označení nějaký vztah popisného charakteru k předmětným výrobkům či službám nebo jejich vlastnostem, způsobu použití apod. Výraz, který s danými výrobky či službami nesouvisí, nijak nelimituje rozlišovací způsobilost označení. Jelikož žádný z významů slova „gamma“ nijak nepopisuje výrobky, ohledně nichž by mohlo dojít k záměně (tedy specifická farmaceutika) ani k nim nemá žádný vztah, je prvek „GAMMA“ vůči těmto výrobkům zcela distinktivní. Skutečnost, že jej běžní spotřebitelé budou vnímat s určitým významem, je třeba brát v úvahu pouze v tom smyslu, že daná označení jsou významově podobná. Stěžovatel dále namítl, že samotná skutečnost, že má výraz více významů, mu nemůže dodat distinktivitu pro žádné výrobky, které popisuje. Pro určení rozlišovací způsobilosti označení tedy není relevantní, zda má určité slovo jeden či více významů, ale zda některý z jeho významů má určitý vztah k výrobkům či službám, pro něž je známka zapsána.

Stěžovatel upozornil na to, že ani sám žalobce v žalobě netvrdil, že jsou namítané známky popisné proto, že budou vnímány obecně jako písmeno řecké abecedy či rentgenové záření. Jejich popisnost a tedy nízkou rozlišovací způsobilost dovozoval z toho, že předmětná farmaceutika obsahují účinnou látku gamaglobulin. Tento argument však soud stejně jako stěžovatel odmítl z toho důvodu, že relevantní spotřebitelé jsou v daném případě nejen lékaři, ale i běžní spotřebitelé. Nelze předpokládat, že by byl běžný spotřebitel obeznámen s názvy účinných látek léků.

Stěžovatel konečně namítl, že posouzení rozlišovací způsobilosti starších známek je předmětem jeho správního uvážení. Odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 - 62, kde se uvádí, že soud nemůže namísto hodnocení správního orgánu postavit hodnocení vlastní a rozhodnout tak o věci samé, a to i kdyby měl za to, že by sám rozhodné skutečnosti hodnotil odchylně. Městský soud v Praze měl tedy pouze uvést, v čem spočívalo chybné posouzení rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek a zavázat stěžovatele k novému posouzení dané věci. Není však možné, aby soud zavázal stěžovatele k tomu, aby při novém posouzení zaměnitelnosti označení vzal v úvahu jeho názor o nízké distinktivitě starších ochranných známek, jímž soud nahradil úvahu stěžovatele. Stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek Městského soudu v Praze z hlediska uplatněných stížných bodů, jakož i ve smyslu § 109 odst. 3 s. ř. s., a po posouzení věci dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Nejvyšší správní soud se předně zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti rozsudku

pokračování

Městského soudu v Praze pro nesrozumitelnost a pro nedostatek důvodů. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu lze za nesrozumitelné obecně považovat takové soudní rozhodnutí, jehož výrok je vnitřně rozporný, kdy nelze zjistit, zda soud žalobu zamítl nebo o ní odmítl rozhodnout, případy, kdy nelze seznat co je výrok a co odůvodnění, dále rozhodnutí, z něhož není patrné, které osoby jsou jeho adresátem, rozhodnutí s nevhodnou formulací výroku, která má za následek, že rozhodnutí nikoho nezavazuje apod. Nedostatkem důvodů pak nelze rozumět dílčí nedostatky odůvodnění soudního rozhodnutí, ale pouze nedostatek důvodů skutkových. Skutkovými důvody, pro jejichž nedostatek je možno rozhodnutí soudu zrušit pro nepřezkoumatelnost, budou takové vady skutkových zjištění, která utvářejí rozhodovací důvody, typicky tedy tam, kde soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem anebo tam, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy v řízení byly provedeny (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, publ. pod č. 133/2004 Sb. NSS.). Nejvyšší správní soud předně konstatoval, že se Městský soud v Praze v napadeném rozsudku nedopustil výše uvedené nesrozumitelnosti v podobě vnitřní rozpornosti výroku, nerozlišení výroku a odůvodnění, nezjistitelnosti jeho adresátů či nevhodné formulace, protože napadené rozhodnutí jasně a přehledně obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti. Nejvyšší správní soud nepřisvědčil ani námítce nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku pro nedostatek důvodů. Nejvyšší správní soud má za to, že ačkoli měl Městský soud v Praze své úvahy v rozsudku nepochybně formulovat pečlivěji, je z něj zcela zřejmý jeho názor, že závěr o vysoké rozlišovací schopnosti starší ochranné známky nelze učinit pouze na základě neznalosti pojmů odborné farmacie ze strany spotřebitele. Rozlišovací způsobilost označení pak podle soudu nelze posuzovat pouze ve vztahu k oblasti spotřeby (výroby), zde tedy pouze ve vztahu k oblasti farmacie.

Jak vyplývá z námitek kasační stížnosti, je v projednávané věci spornou otázkou posouzení rozlišovací způsobilosti starších namítaných ochranných známek. Nejvyšší správní soud úvodem podotýká, že správní soud se nepochybně může odchýlit od závěru správního orgánu ohledně otázky zaměnitelnosti či rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jestliže má za to, že jeho úvaha odporuje skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení, je zjevně mylná, resp. není argumentačně udržitelná. O tuto situaci však v projednávaném případě nešlo. Právě naopak, Nejvyšší správní soud v posouzení rozlišovací způsobilosti, které učinil stěžovatel, žádné vady neshledal.

Rozlišovací způsobilost je vlastností příslušného označení, která umožňuje jeho spojení s určitými výrobky a službami. Jedná se tedy o schopnost individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje. Nejvyšší správní soud poznamenává, že se známkoprávní ochranou je pojmově spjata, že různé ochranné známky mají různý stupeň rozlišovací způsobilosti. Právě rozlišovací způsobilost starší namítané ochranné známky je přitom jedním z faktorů, které ovlivňují pravděpodobnost záměny posuzovaných ochranných známek ze strany veřejnosti. Z takového pojetí známkoprávní ochrany ostatně vychází i Evropský soudní dvůr, když kupř. judikuje, že *čím vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny* (např. rozsudek ze dne 11. 11. 1997, *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, C-251/95, bod 24).

V projednávaném případě tedy stěžovatel nesouhlasil s hodnocením rozlišovací

způsobivosti starších namítaných ochranných známek ze strany Městského soudu v Praze, a to konkrétně s jejím hodnocením z toho hlediska, do jaké míry lze označení „GAMMA“ či „gamma“ s ohledem na chráněné výrobky považovat za popisné či fantazijní. Obecně přitom platí, že **čím je míra popisnosti označení vůči chráněným výrobkům či službám vyšší, tím nižší rozlišovací schopností disponuje** (srov. i rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012-46, publ. pod č. 2859/2013 Sb. NSS). Nejvyšší správní soud poznamenává, že za zcela popisná jsou považována označení sestávající např. jen z údajů o vlastnostech, složení, kvalitě, způsobu výroby apod. Rozhodujícím je přitom vždy hledisko průměrného, běžného spotřebitele, tedy toho, komu je značený výrobek (služba) určen. O průměrném spotřebiteli se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 – 153, www.nssoud.cz, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012 - 46, publ. pod č. 2859/2013 Sb. NSS).

Nejvyšší správní soud přisvědčil námitce stěžovatele, že v projednávaném případě nebylo pro posouzení rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek „GAMMA“ a „gamma“ podstatné, zda má výraz „gamma“ více významů či jeden význam výlučný. Podstatné bylo pouze to, zda lze jeho význam (či některý z jeho významů) spojit s výrobky chráněné těmito ochrannými známkami.

Nejvyšší správní soud dále zdůrazňuje, že nelze přisvědčit argumentaci Městského soudu v Praze, že rozlišovací způsobilost označení (a tedy i jeho popisnost či fantazijní povahu) je nutno posuzovat v celé jeho šíři, nikoli pouze ve vztahu k oblasti spotřeby (výroby) určené rozsahem zápisu ochranné známky. Popisnost a distinktivitu označení je totiž třeba vždy zkoumat právě ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám, k nimž bylo zapsáno (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 3. 2011, č. j. 7 As 10/2011 – 111, www.nssoud.cz; obdobně, ve vztahu k posuzování popisnosti jako důvodu výluky zápisu ochranné známky, srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2005, č. j. 7 A 151/2000 - 127, publikováno pod č. 1096/2007 Sb. NSS). To odpovídá základní funkci ochranné známky, jíž je odlišení výrobků nebo služeb jejího přihlašovatele, resp. rozlišení stejných nebo podobných výrobků či služeb na trhu.

V projednávané věci bylo tedy třeba zodpovědět otázku, zda si může běžný spotřebitel výraz „gamma“ spojovat s oblastí farmacie. Nejvyšší správní soud předně poznamenává, že pokud by bylo možné předpokládat, že si běžný spotřebitel pod označením „gamma“ vybaví látku gamaglobulin, která je ve výrobcích chráněných namítanými známkami obsažena, byla by distinktivita označení vůči těmto výrobkům nepochybně nízká. Nejvyšší správní soud zde však přisvědčil závěru stěžovatele i Městského soudu v Praze o tom, že běžný spotřebitel, kterým je pacient nakupující v lékárně, tuto účinnou látku nezná, resp. neví o její přítomnosti ve farmaceutických výrobcích. Nejvyšší správní soud má za to, že průměrný spotřebitel si pod výrazem „gamma“ vybaví písmeno řecké abecedy či elektromagnetické záření. Jak podotkl žalobce v žalobě, může si tak uvedené označení spojit s oblastí fyziky či chemie. Ačkoli se tyto vědy nepochybně pojí s farmaceutickým průmyslem, nelze akceptovat argument žalobce, že by si běžný spotřebitel takovouto asociací pod výrazem „gamma“ vybavil farmaceutické výrobky.

pokračování

Lze tedy přisvědčit závěru stěžovatele, že se výraz „gamma“ žádným svým významem, který si běžný spotřebitel vybaví, nepojí s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami. Nejvyšší správní soud se proto ztotožnil se závěrem stěžovatele, že označení „GAMMA“ či „gamma“ mají pro farmaceutické výrobky z hlediska průměrného spotřebitele vysokou rozlišovací způsobilost.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná. Napadený rozsudek Městského soudu v Praze podle § 110 odst. 1 s. ř. s. proto zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V něm je Městský soud v Praze podle § 110 odst. 3 s. ř. s. vázán právním názorem výše uvedeným, je tedy povinen zhodnotit závěry stěžovatele o zaměnitelnosti ochranné známky s ohledem na vysokou rozlišovací způsobilost namítaných ochranných známek.

V novém rozhodnutí rozhodne Městský soud v Praze i o nákladech řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

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

V Brně dne 5. února 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín
předseda senátu