



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže, soudce Mgr. Bc. Jana Schneeweise a soudkyně Mgr. Věry Jachurové ve věci

žalobkyně: **MEDICOM CLINIC a.s.**, IČO: 247 56 148
se sídlem Spálená 16, Praha 1
zastoupená advokátem JUDr. Milanem Vašíčkem, MBA
se sídlem Dominikánské náměstí 2, Brno

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31. 8. 2022
č.j. O-570395/D22037843/2022/ÚPV

takto:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a průběh řízení před správním orgánem

1. Žalobkyně se žalobou domáhala zrušení shora označeného rozhodnutí (dále jen „napadené rozhodnutí“) předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „předseda ÚPV“), jímž byl zamítnut rozklad žalobkyně a současně potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 23. 3. 2022, č.j. O-570395/D21065941/2021/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím byla na základě námitek společnosti MEDICON a.s., se sídlem Antala Staška 80, Praha 4, IČO: 284 63 293 (dále jen „Namítající“) podle 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) (dále jen „ZOZ“) zamítnuta přihláška slovní ochranné známky sp. zn. O-570395 ve znění „MEDICOM CLINIC“ (dále jen „přihlašovaná OZ“).

2. V odůvodnění napadeného rozhodnutí předseda ÚPV konstatoval, že důvodem zamítnutí přihlášky přihlašované OZ byla pravděpodobnost její záměny s prioritně starší slovní ochrannou známkou č. 309252 ve znění „MEDICON“ (dále jen „namítaná OZ“). Byla shledána podobnost ze všech sledovaných hledisek, zejména kvůli přítomnosti vizuálně podobných a foneticky obdobně znějících prvků „MEDICOM“ a „MEDICON“, které mají shodný sémantický základ „MEDICO“ a utvářejí převažující celkový dojem. Současně byla zjištěna shodnost či podobnost nárokovanych výroků a služeb s těmi namítanými.
3. Předseda ÚPV v napadeném rozhodnutí shrnul obsah rozkladových námitek žalobkyně a vyjádření Namítajícího, který navrhnul, aby byl rozklad zamítnut a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno. Poté konstatoval, že přihlašovaná OZ byla podána pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 5 a 44 mezinárodního třídění výrobků a služeb a namítaná OZ byla podána pro výrobky a služby zařazené do tříd 35, 36, 37, 39, 40, 43 a 44. Úřad definoval průměrného spotřebitele u tříd 3 a 5 tak, že jím bude osoba jak z laické, tak i odborné veřejnosti z uvedených oblastí (kosmetiky a farmacie a zdravotních služeb). U odborné veřejnosti lze počítat s vysokým stupněm její odborné kvalifikace a profesionality a lze předpokládat i její přehled o trhu s příslušnými produkty a jejich názvy. U laické veřejnosti lze rovněž očekávat, že při výběru a koupi těchto produktů bude pravděpodobně více pozorná a obezřetná. V případě kolizních služeb třídy 44 pak lze dle Úřadu předpokládat jejich poptávku spíše laickou veřejností (i zde to však může být s pomocí odborné veřejnosti – například na doporučení praktických lékařů). Obezřetnost a pozornost průměrného spotřebitele bude proto rozdílná dle typu poptávané služby a bude kolísat od střední až po vyšší.
4. Ve vztahu k podobnosti obou ochranných známek odkázal předseda ÚPV na odůvodnění prvostupňového rozhodnutí a doplnil, že obecně platí, že více upoutá prvek vizuálně a foneticky dominantní a zároveň obsahově distinktivní, tj. buď čistě fantazijní nebo neobvykle složený tvar, který není součástí běžné mluvy. Prvky submisivní a nedistinktivní (např. popisné či druhové výrazy nebo obecná či běžně používaná slova) mají menší schopnost svého působení. Brána v úvahu sice musí být označení jako celek, zároveň je však třeba zohlednit, zda některý z prvků zapůsobí na spotřebitele více. Následně předseda ÚPV konstatoval, že jestliže Úřad porovnal přihlašovanou OZ jen s namítanou OZ, avšak porovnání s dalšími (obrazovými) ochrannými známkami Namítajícího nepovažoval za nutné, postupoval v souladu se zákonem. Další porovnání by bylo nadbytečné, protože ať by byl jeho výsledek jakýkoliv, nemělo by to vliv na zamítnutí přihlášky přihlašované OZ z důvodu pravděpodobnosti její záměny s namítanou OZ.
5. Také hodnocení podobnosti bylo Úřadem provedeno správně. Porovnávána byla dvě slovní označení ve znění „MEDICOM CLINIC“ a „MEDICON“. Namítaná OZ je jednoslovná, a na vjemy spotřebitele tedy bude působit toto jediné slovo. V přihlašované OZ budou zrakem vnímány oba prvky a spotřebitel automaticky vyhodnotí, který z nich je důležitější. Dle předsedy ÚPV je to slovo „MEDICOM“, které je napsáno na počátku, což je významnější místo, takže bude spatřeno a vysloveno jako první. Díky použití mohutnějších písmen působí masivněji, takže upoutá zrak přednostně a při vyslovení zanechá i delší sluchovou stopu oproti dvěma slabikám druhého prvku. Slovo „MEDICOM“ je sestaveno fantazijně, částí „medic“ upoutává k medicíně. Nejde o obvyklý výraz, pročez přitahuje

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

pozornost. Bude mu věnována větší pozornost než slovu „CLINIC“, které je ekvivalentem výrazu „klinika“ chápaného jako místo poskytování lékařských či kosmetických služeb. Ze všech tří hledisek je tedy podstatným prvkem slovo „MEDICOM“, které má až na poslední pozici stejnou skladbu písmen jako jediné slovo namítané OZ „MEDICON“. Odlišnost je přitom na zrakem i sluchem nejméně vnímaném posledním místě, navíc se týká písmen „M“ a „N“, která mají velmi podobnou architekturu i znění, takže mohou být snadno přehlédnuta či přeslechnuta. Také slovo „MEDICON“ je utvořeno fantazijně. Část „MEDI(CO)-“ může poukazovat na spojení s medicínou stejně jako shodná část vyskytující se ve slově „MEDICOM“. Samotná asociace k medicíně není pro porovnání ze sémantického hlediska nejdůležitější, protože jde o jeden z oborů zasahujících do běžného života. Podstatné je velmi podobné sestavení obou slov – obě jsou složena z části „MEDIC“ a přípony „OM“, resp. „ON“, příp. „MEDI“ a přípony „COM“, resp. „CON“. Předseda ÚPV proto označil přihlašovanou OZ za podobnou s namítanou OZ ve vyšším stupni z hlediska vizuálního a fonetického. Z hlediska sémantického je významné sestavení uvedených konfliktních slov do celků, tj. použití shodné první části a připojení velmi podobné přípony, což mysl spotřebitelů nepochybně zaregistruje. Prvek „CLINIC“ v přihlašované OZ bude působit jako doplňkové slovo, protože jeho smysl je obecně znám a ve významu klinika je běžně užíváno. Při spatření či vyslovení přihlašované OZ si spotřebitel okamžitě uvědomí jeho nedistinktivní povahu a doplňující roli.

6. Podobnost mezi přihlašovanou a namítanou OZ existuje také z celkového hlediska, protože prvek „MEDICOM“ má v sousloví „MEDICOM CLINIC“ převažující vliv. Bude považován za název kliniky poskytující péči a podle něj by si spotřebitel žalobkyni nebo její produkty vybavil. Slovo „CLINIC“ má proto funkci druhotnou. Slovo „MEDICOM“ upoutávající v přihlašované OZ pozornost je velice podobné slovu „MEDICON“ a slovo „CLINIC“ nemá schopnost obě označení odlišit. Celkový vjem obou označení tak vyznívá podobně.
7. Stran námitek poukazujících na nedistinktivitu prvku „CLINIC“ vzhledem k výrobkům ve třídách 3 a 5 předseda ÚPV uvedl, že kosmetické a lékařské přípravky mají souvislost s prvkem „CLINIC“, neboť všechny mohou být používány na klinice. Nárokové služby třídy 44 se týkají právě těchto služeb (lékařských služeb a péče o krásu osob), které mohou být rovněž poskytovány na klinice. Prvek „CLINIC“ je tedy nedistinktivní ke všem přihlášeným produktům. Respektována byla i judikatura Nejvyššího správního soudu.
8. Ve vztahu k podobnosti výrobků a služeb je podstatné, zda by mezi nimi rozlišoval spotřebitel, tj. pokud by jak zdravotnické, tak kosmetické přípravky byly opatřovány týmž označením. Hranice mezi těmito přípravky není vždy jednoznačná, stejně jako hranice mezi lékařským a kosmetickým zákrokem. Například totožná plastická operace může být prováděna jak ze zdravotních, tak i estetických důvodů. Dále mít mohou klienti příslušného zdravotnického zařízení k dispozici vlastní značkou označený kosmetický přípravek. Označení kliniky a přípravku se tak mohou shodovat. Zásadně není vyloučena podobnost mezi výrobky a službami, je-li mezi nimi nějaká souvislost (viz např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2017, č.j. 9 A 346/2014-60). Kosmetické a zdravotnické přípravky i výkony v těchto oborech se mohou prolínat, resp. úzce souviset, což je spotřebitelům známo. Závěr Úřadu o podobnosti mezi výrobky zařazenými ve třídách 3 a 44 je správný a odpovídá provázanosti zdravotnických a kosmetických přípravků, prostředků a výkonů.

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

9. Ve vztahu k námitkám ohledně pravděpodobnosti záměny předseda ÚPV uvedl, že známost žalobkyně, resp. přihlašované OZ mezi spotřebiteli nevylučuje její zaměnitelnost. V žalobkyní namítaném průzkumu nebyla přihlašovaná OZ s namítanou OZ konfrontována. Ani zvýšená pozornost spotřebitelů nemůže zabránit tomu, aby namítané a napadené produkty byly přičítány témuž zdroji. Předseda ÚPV proto potvrdil závěr Úřadu, že mezi přihlašovanou OZ a namítanou OZ existuje pravděpodobnost záměny ze strany spotřebitelů.

II. Obsah žaloby

10. Žalobkyně v žalobě namítla, že namítaná OZ byla do rejstříku ochranných známek zapsána 16. 12. 2009. V té době již byly Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví zapsány slovní ochranné známky „MEDIC“ (č. přihlášky 701938) a „Medico“ (č. přihlášky 540056). Jestliže byla namítaná OZ do rejstříku ochranných známek zapsána i přesto, že již existovaly ochranné známky „MEDIC“ a „Medico“ a lze hovořit o podobnosti zapsaných výrobků a služeb, je nesrozumitelné, je-li nyní přihlašovaná OZ, u níž je co do rozsahu výrobků a služeb rovněž dovozována souvislost se zdravotnictvím, zamítnuta z důvodu podobnosti. Namítaná OZ má z pohledu podobnosti blíže k ochranné známce „Medico“ než k přihlašované OZ. Stejně tak byla žalovaným pro výrobky a služby ve třídě 8 zapsána slovní ochranná známka „SPORT“ v době, kdy již existovala ochranná známka téhož znění pro výrobky v téže třídě. V posuzovaném případě tedy došlo k neodůvodněnému odklonu od ustálené rozhodovací praxe, což je nezákonné (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2009, č.j. 6 Ads 88/2006–132).
11. Dále žalobkyně namítla, že Úřad se při posouzení podobnosti a zaměnitelnosti omezil na posouzení rozhodných kritérií ve vztahu ke slovnímu prvku „MEDICOM“ namísto toho, aby na přihlašovanou OZ nahlížel jako na celek. Žalobkyně tuto skutečnost namítala již v rozkladu, ale žalovaný se s její námitkou vypořádal jen formálně. V napadeném rozhodnutí tedy absentuje zhodnocení zaměnitelnosti celé přihlašované OZ. Ze všech správními orgány uváděných hledisek je nutno zkoumat nejen slovní prvek „MEDICOM“, ale také skutečnost, že přihlašovaná OZ je tvořena dvěma slovy.
12. Žalovaný se nevypořádal ani s vlivem obezřetnosti a úrovně pozornosti relevantní veřejnosti na změnitelnost obou ochranných známek. Vyšší úroveň pozornosti je dle žalobkyně dána nejen zdrojem financování, ale i tím, že dotčené výrobky a služby mohou ovlivňovat zdraví či vzhled osob. Tuto zvýšenou pozornost je tedy nutno brát v potaz, což žalovaný neučinil.
13. Stran podobnosti výrobků a služeb žalobkyně tvrdila, že je zapotřební rozlišovat zejména kategorie kosmetických přípravků od veškerých léčivých přípravků, protože tyto kategorie od sebe přísně odlišuje i právní úprava. V rozkladu žalobkyně upozornila i na odlišnosti v užití a účincích těchto přípravků. Zejména poukazovala na to, že kosmetické přípravky nelze zaměňovat s přípravky léčivými. Žalovaný se s uvedenou námitkou dostatečně nevypořádal. Žalobkyně v této souvislosti odkázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č.j. 8 As 41/2012–46, na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích a na zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a uvedla, že relevantní faktory jsou v případě léčivých a kosmetických přípravků odlišné, protože nejsou zaměnitelné.
14. Závěrem žalobkyně uvedla, že v řízení došlo k řadě závažných pochybení. Bylo porušeno její právo na spravedlivý proces, protože napadeným rozhodnutím nebyly napraveny vady

řízení. Napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné a nebyly vypořádány veškeré námitky žalobkyně. Nebyly respektovány ani zákonné limity správního uvážení.

III. Vyjádření žalovaného

15. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí. K námitce týkající se existence ochranných známek „MEDIC“ a „Medico“ uvedl, že existence dřívějších ochranných známek EU je z pohledu řízení o námitkách dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ irrelevantní. Řízení o námitkách je návrhovým řízením a žalovaný je vázán návrhem namítajícího. Je na vlastnících starších ochranných známek, zda svá práva vůči později přihlašovaným označením uplatní či nikoliv. K žádnému odklonu od ustálené rozhodovací praxe tudíž nedošlo. Uvedené závěry je nutno vztáhnout také k slovním ochranným známkám „SPORT“.
16. Pravdivé není ani tvrzení, že přihlašovaná OZ nebyla posouzena jako celek. Žalovaný odkázal na konkrétní pasáže napadeného rozhodnutí a konstatoval, že se s celým slovním prvkem „MECIDOM CLINIC“ vypořádal ze všech obvyklých hledisek.
17. Stran námitky týkající se posouzení podobnosti výrobků a služeb pak žalovaný uvedl, že není podstatný jejich odlišný zákonný režim, ale to, zda by mezi nimi rozlišoval spotřebitel. Dodal, že není vyloučena ani podobnost mezi výrobky a službami, je-li mezi nimi nějaká souvislost (mezioborová, produktová, komplementární) a zopakoval argumentaci uvedenou v odůvodnění napadeného rozhodnutí.

IV. Replika žalobkyně

18. Žalobkyně v replice setrvala na svém žalobním návrhu. Zopakovala, že žalovaný se dostatečně nevypořádal s jejími odvolacími námitkami a uvedla, že argumentace týkající se starších ochranných známek EU „MEDIC“ a „Medico“ dokládá, že u poskytovatelů zdravotních služeb je běžné užití slova „MEDIC“ pro označení výrobků a služeb. Relevantní veřejnost je na to zvyklá a je schopná rozlišit i relativně podobné ochranné známky. Žalovaný je nadto povinen provádět věcný přezkum všech přihlášek. Byl tedy povinen přezkoumat rozlišovací způsobilost jak přihlašované OZ, tak také namítané OZ, a to bez ohledu na případné podání námitky. Nabývá proto na významu, že přihlašovaná OZ „MEDICOM“ je na rozdíl od namítané OZ „MEDICON“ doplněna o prvek „CLINIC“, který její rozlišovací způsobilost zvyšuje. V napadeném rozhodnutí absentuje úvaha, zda prvek „CLINIC“ nemůže rozlišovací způsobilost zvýšit.
19. Žalobkyně současně uvedla, že s ohledem na skutečnost, že relevantní veřejnost je mimořádně pozorná, si je průměrný spotřebitel z této skupiny vědom rozdílu mezi léčivým a kosmetickým přípravkem, protože pouze jeden z nich je určen k léčbě. Spotřebitelé si navíc mohou za pomoci veřejně dostupného registru kdykoliv ověřit, zda daný produkt je či není léčivým přípravkem.

V. Posouzení věci Městským soudem v Praze

20. Soud na základě žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo. Při přezkumu vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.).
21. Při rozhodování ve věci samé soud vycházel zejména z následující právní úpravy:
22. Podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“)

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

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.

23. Soud se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí. Tu žalobkyně spatřovala v tvrzeném nevypořádání některých rozkladových námitek. Soud uvádí, že zrušení správního rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost je vyhrazeno takovým vadám správních rozhodnutí, kdy pro absenci důvodů (či pro nesrozumitelnost) skutečně nelze správní rozhodnutí meritorně přezkoumat. Rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, jestliže správní orgán neuvede konkrétní důvody, o něž se jeho rozhodnutí opírá (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2006, čj. 2 As 37/2006 - 63, č. 1112/2007 Sb. NSS), nevypořádá se se všemi odvolacími námitkami (rozsudek ze dne 19. 12. 2008, čj. 8 Afs 66/2008 - 71) či neuvede důvody, proč nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení a proč námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, (rozsudek ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005, č. 689/2005 Sb. NSS). Nepřezkoumatelným pro nedostatek skutkových důvodů pak může být podle ustálené rozhodovací praxe rozhodnutí pro takové vady skutkových zjištění, která utvářejí rozhodovací důvody, typicky tedy tam, kde správní orgán opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem, anebo tam, kdy není zřejmé, zda vůbec byly nějaké důkazy v řízení provedeny. Za nepřezkoumatelná pro nesrozumitelnost ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. lze považovat zejména ta rozhodnutí, která postrádají základní zákonné náležitosti, ta, z nichž nelze seznat, o jaké věci bylo rozhodováno či jak bylo rozhodnuto, jejichž výrok je v rozporu s odůvodněním, která neobsahují právní závěry vyplývající z rozhodných skutkových okolností nebo jejichž důvody nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné.
24. Žádnou z těchto vad způsobujících nepřezkoumatelnost napadené rozhodnutí netrpí. Žalovaný v jeho odůvodnění vyložil své závěry způsobem, který nebrání jejich věcnému posouzení ze strany soudu. Srozumitelně popsal úvahy, jimiž byl ve svých skutkových a navazujících právních závěrech veden. Neopomněl přitom reagovat na všechny klíčové námitky uplatněné žalobkyní v rozkladu. Každou z těchto námitek se buď jednotlivě, nebo souhrnně (při jejich společných znacích) zabýval, vyslovil k nim své závěry, přičemž připojil úvahy, jimiž byl při vyslovení všech dílčích závěrů a při vypořádání jednotlivých námitek veden.
25. Z obsahu žalobní argumentace je ostatně zjevné, že žalobkyně nesouhlasí se (srozumitelně vyjádřeným) právním závěrem žalovaného, že přihlašovaná OZ je podobná a zaměnitelná s namítanou OZ, tedy že jsou ve vztahu k ní dány důvody zápisné nezpůsobilosti předvídané v § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ, případně namítá neodůvodněný odklon od ustálené rozhodovací praxe. Z toho je zřejmé, že i žalobkyně klíčovými závěry žalovaného, na nichž je napadené rozhodnutí zbudováno, porozuměla. Soud tedy neshledal, že by napadené rozhodnutí bylo zatíženo vadou nepřezkoumatelnosti pro nesrozumitelnost či pro nedostatek důvodů.
26. Za nedůvodnou soud považuje námitku žalobkyně vztahující se k existenci starších ochranných známek EU „MEDIC“ a „Medico“ a dále ochranné známky „SPORT“. Jak správně poznamenal žalovaný, jejich existence je z pohledu námitkového řízení dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ irelevantní. V námitkovém řízení se totiž posuzuje pouze pravděpodobnost záměny napadené a namítané ochranné známky. Žalovaný je nadto striktně vázán návrhem

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

namítajícího a jím tvrzeným dotčením práv ke starší ochranné známce. Jestliže vlastníci žalobkyní namítaných starších ochranných známek proti později zapsaným označením svá práva neuplatnili, neznamená to, že by musela být napadená OZ do rejstříku ochranných známek zapsána. Uplatnění námitek vlastníků dříve zapsaných označení je samotným smyslem námitkového řízení. Nejedná se však o povinnost vlastníků starších ochranných známek, ale toliko o jejich právo, kterého mohou, ale také nemusí využít.

27. Napadené rozhodnutí tedy není ve vztahu k žalobkyní namítané existenci ochranných známek EU „MEDIC“ a „Medico“ a ochranné známky „SPORT“ nesrozumitelné, ale jeho závěry jsou zcela v souladu se zákonem a judikaturou Nejvyššího správního soudu. Pravděpodobnost záměny je žalovaný povinen posuzovat pouze k námitce držitele starší ochranné známky, nemůže tak činit v řízení o zápisu ochranné známky z úřední povinnosti. Pakliže nebyly námitky ze strany držitelů žalobkyní zmiňovaných starších ochranných známek podány, nebyla jejich existence zápisu namítané OZ na překážku.
28. Tento závěr aproboval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 11. 3. 2020, č.j. 1 As 340/2018-33, v němž uvedl, že *„Městský soud také správně vypořádal poslední námitku, podle níž má být nespravedlivé, pokud mohou vedle namítaných ochranných známek existovat ochranné známky EU č. 868349 „WON“, č. 3676418 „EWO“ a č. 1488972 „iWON“, které jsou zapsány mimo jiné pro shodné třídy výrobků a služeb jako ochranná známka eWON. Městský soud poukázal na skutečnost, že stěžovatelem zmíněné ochranné známky jsou vůči ochranné známce eWON starší, a bylo proto na vůli jejich vlastníků, zda budou bránit zápisu ochranné známky eWON. Stěžovatel se nesprávně domnívá, že argument stárím ochranných známek není relevantní. Pravděpodobnost záměny patří mezi relativní námitkové důvody, které příslušný úřad zkoumá pouze k námitce vlastníka starší ochranné známky, viz čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001“.*
29. Dále se soud zabýval samotným posouzením podobnosti namítané OZ a přihlašované OZ. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ představuje transpozici úpravy obsažené v právu Evropské unie (původně směrnice č. 89/104/EHS, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, posléze směrnice č. 2008/95/ES, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, resp. aktuálně účinná směrnice č. 2015/2436/EU, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách). Současné nelze přehlédnout, že ochrana národních ochranných známek v členských státech Evropské unie existuje souběžně s ochranou známek Evropské unie, jež je aktuálně upravena nařízením č. 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie.
30. Z ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ vyplývá, že vlastník starší ochranné známky může zabránit zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek, pokud (i.) starší ochranná známka je shodná anebo podobná s přihlašovanou ochrannou známkou; (ii.) starší ochranná známka je zapsána pro shodné nebo podobné výrobky s přihlašovanou ochrannou známkou; (iii.) existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.
31. Pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ ve znění účinném od 1. 1. 2019 je ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013 č. j. 8 As 41/2012-46 nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. *„Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno*

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007-141). Při posuzování podobnosti slovních označení pro účely § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory:

- (1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 17. 3. 2004 ve spojené věci T-183/02 a T-184/02 - *El Corte Inglés, SA v European Union Intellectual Property Office (MUNDICOR)*, bod 81 a 83 (dále jen „rozsudek Tribunálu ve spojených věcech T-183/02 a T-184/02“); rozsudek Tribunálu ze dne 16. 3. 2005 ve věci T-112/02 - *L'Oréal SA v European Union Intellectual Property Office (FLEXI AIR)* (dále jen „rozsudek Tribunálu ve věci T-112/02“), bod 64 a 65], byť tato úvaha neplatí ve všech případech [v tomto smyslu srov. rozsudek Tribunálu ze dne 14. 10. 2003 ve věci T-292/01 - *Phillips-Van Heusen Corp. v Office for Harmonisation in the Internal Market*, bod 50; rozsudek Tribunálu ze dne 6. 7. 2004 ve věci T-117/02 - *Grupo El Prado Cervera, SL v European Union Intellectual Property Office (CHUFACIT)*, bod 48; či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, č. j. 7 As 24/2009-142)],
 - (2) přesto, že průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily, nemění to nic na tom, že si spotřebitel při vnímání slovního označení rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, která zná [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 6. 10. 2004 ve věci T-356/02 - *Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (VITAKRAFT)*, bod 51; rozsudek Tribunálu ze dne 13. 2. 2007 ve věci T-256/04 - *Mundipharma AG v European Union Intellectual Property Office (RESPICUR)*, bod 57],
 - (3) průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 2. 2005 ve věci T-169/02 - *Cervecería Modelo, SA de CV v European Union Intellectual Property Office (NEGRA MODELO)*, bod 34 a tam citovaná prejudikatura; rozsudek Tribunálu ze dne 7. 9. 2006 ve věci T-133/05 - *Gérard Meric v Office for Harmonisation in the Internal Market (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, body 51-52]. (srov. také rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012-46).
32. Pokud jde o hledisko shodnosti či podobnosti označení, platí, že nezbytnou podmínkou ke zjištění pravděpodobnosti záměny je existence alespoň určitého stupně podobnosti mezi přihlašovanou a zapsanou známkou. Ochranné známky přitom musí být podle ustálené rozhodovací praxe srovnávány v podobě, v jaké jsou přihlášeny a v jaké požívají ochrany. To znamená, že registrované ochranné známky jsou srovnávány v podobě, jak byly zaregistrovány, přičemž je irelevantní podoba skutečného či možného užití chráněného označení (srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 4. 2010 ve věci T-488/07, *Cabel Hall Citrus v. OHIM*).
33. Soud odkazuje též na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012-46, publ. pod. č. 2859/2013 Sb. NSS, nebo na rozsudek Tribunálu ze dne 16. 3. 2005 ve věci T-112/03, *L'Oréal SA v. OHIM*. Podle těchto rozhodnutí případnou podobnost

slovních prvků porovnávaných označení umocňuje například skutečnost, že se daná označení kromě koncovky skládají ze stejných písmen ve stejném pořadí, že je namítaná ochranná známka celá obsažena v přihlašované ochranné známce a že se totožná část porovnávaných označení nachází v počáteční části těchto označení, na kterou klade průměrný spotřebitel větší důraz. Nyní porovnávaná označení splňují dvě ze tří právě uvedených kritérií, neboť se skládají kromě koncovky ze stejných písmen ve stejném pořadí „medico“, přičemž jejich totožná část se nachází v počáteční části označení, které průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam. Proto je lze do značné míry považovat za podobná.

34. Stran posouzení **vizuálního hlediska** pak správní orgány obou stupňů konstatovaly, že přihlašovaná OZ a namítaná OZ se shodují v počáteční slovní části „MEDICO“ (jedná se o shodu v šesti ze sedmi písmen) a liší se pouze písmeny „M“ a „N“, která však mají podobnou architekturu i znění, takže jako poslední písmena z celkem sedmi, resp. jako poslední hláska třetích slabik mohou být snadno přehlédnuta. Soud se s uvedeným posouzením naprosto ztotožňuje a konstatuje, že úvodní části porovnávaných označení se shodují v téměř 86 % a liší se pouze v posledních písmenech, která nadto jsou také vizuálně velmi podobná. Také soud tedy shledal mezi přihlašovanou OZ a namítnou OZ téměř absolutní vizuální podobnost.
35. Co se týká **fonetického hlediska**, soud se rovněž ztotožnil s argumentací žalovaného. Je nutno konstatovat, že slovní prvky „MEDICON“ a „MEDICOM“ mohou být průměrným spotřebitelem vyslovovány obdobně, tj. „MEDICON“ bude vyslovován [medikon] a „MEDICOM“ bude vyslovována [medikom], neboť „c“ bude vyslovováno jako [k]. Foneticky odlišné tedy budou pouze poslední slabiky těchto slovních prvků. Zvukový dojem při vyslovení dominantních slovních prvků srovnávaných označení je tedy bezesporu podobný. Porovnávaná označení si tak jsou z fonetického hlediska i přes rozdíl v posledním písmenu podobná. Z judikatury je zřejmé, že u porovnávaných označení bude hrát roli to, že významná část slov „MEDICON“ a „MEDICOM“ je shodná, přičemž tato shodná část se nachází na jejich začátku. Nepatrný rozdíl v koncových písmenech „N“ a „M“ může průměrný spotřebitel snadno přeslechnout. Soud se proto ztotožňuje s posouzením fonetické podobnosti, jak jej provedl předseda ÚPV v napadeném rozhodnutí, a souhlasí se závěrem, že porovnávaná označení jsou si z fonetického hlediska podobná.
36. Předseda ÚPV se v napadeném rozhodnutí zabýval také podobností porovnávaných označení z **hlediska sémantického**, přičemž dospěl k závěru, že slovo „MEDICON“ je utvořeno fantazijně a jeho část „MEDI(CO)-“ může stejně jako shodná část obsažená ve slovním prvku „MEDICOM“ tvořícím přihlašovanou OZ poukazovat na spojení daného označení s medicínou (lékařstvím). Tato skutečnost dle názoru soudu zakládá určitou podobnost porovnávaných slovních prvků, resp. jimi tvořených označení i ze sémantického hlediska.
37. Žalobkyně zdůrazňovaná existence slova „CLINIC“ obsaženého v přihlašované OZ nemůže na výše uvedených závěrech nic změnit. Jak v napadeném rozhodnutí správně konstatoval předseda ÚPV, *„prvek CLINIC v napadeném označení bude na všechny vjemy působit jako doplňkové slovo, neboť jeho smysl je obecně znám (klinika jako místo poskytování lékařských a kosmetických služeb) a v tomto svém konkrétním významu je běžně užíváno. Při spatření či vyslovení napadeného označení (přihlašované OZ – pozn. soudu) si spotřebitel okamžitě uvědomí jeho nedistinktivní povahu a jeho doplňující roli v sousloví „MEDICOM CLINIC“. Slovo „CLINIC“ má v sousloví představujícím přihlašovanou OZ pouze doplňkovou roli a*

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

označuje místo (kliniku), kde jsou lékařské služby ze strany žalobkyně poskytovány. V žádném případě se nejedná o dominantní prvek a jeho přítomnost v přihlašované OZ tedy nemůže zvrátit závěr o podobnosti porovnávaných označení, která je založena přítomností vysoce podobných slovních prvků MEDICON a MEDICOM.

38. Lze shrnout, že porovnávaná označení jsou z vizuálního a fonetického hlediska velmi podobná a určitá podobnost mezi nimi existuje i z hlediska sémantického. Ve shodě s názorem předsedy ÚPV má soud za to, že jediné dva rozdíly mezi porovnávanými označeními, jež spočívají v odlišnosti koncových písmen jejich prvního slovního prvku a v existenci druhého slovního prvku u přihlašované OZ, který je však svou povahou striktně popisný, nejsou způsobily zajistit, že by v očích spotřebitelské veřejnosti nemohlo dojít k jejich záměně či vzniku mylného předpokladu, že výrobek nesoucí přihlašovanou OZ je pouze dalším z řady výrobků Namítajícího.
39. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zjevné, že předseda ÚPV se v něm zabýval přihlašovanou OZ jako celkem, jež je tvořen souslovím „MEDICOM CLINIC“, a nikoliv pouze prvním slovním prvkem tohoto celku, jak se pokouší tvrdit žalobkyně. Srozumitelně přitom vysvětlil, z jakých důvodů nepovažoval slovo „CLINIC“ za způsobily zvrátit závěr o podobnosti porovnávaných označení. Soud v tomto směru odkazuje na shora uvedené a konstatuje, že ani tuto námitku žalobkyně důvodnou neshledal.
40. Žalobkyně namítla také nesprávnost závěrů předsedy ÚPV týkajících se relevantní spotřebitelské veřejnosti, zejména pak to, že nebyla dostatečně zohledněna zvýšená pozornost a obezřetnost spotřebitelů.
41. Podobnost jednotlivých označení se podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu posuzuje z hlediska průměrného spotřebitele, který má průměrnou paměť, průměrnou pozornost a průměrný smysl pro detail, takže v jeho paměti utkví pouze všeobecné znaky označení a jeho celkový dojem (rozsudky ze dne 2. 12. 2009, čj. 3 As 13/2009-76, či ze dne 20. 2. 2023, čj. 10 As 318/2020-75). Z obdobného vymezení průměrného spotřebitele vyšel také Úřad, který v prvostupňovém rozhodnutí uvedl, že „*průměrným spotřebitelem je spotřebitel řádně informovaný, přiměřeně vnímavý a opatrný*“. Následně se Úřad zabýval vymezením spotřebitele ve vztahu k jednotlivým kategoriím výrobků. Stran tříd 3 a 5 mezinárodního třídění výrobků (výrobky a služby z oblasti kosmetiky a produkty z oblasti farmacie a zdravotních potřeb) je dle Úřadu spotřebitelem „*osoba jak z okruhu laické, tak i odborné veřejnosti z uvedených oblastí. U odborné veřejnosti lze počítat s vysokým stupněm její odborné kvalifikace a profesionality a lze předpokládat i její přehled o trhu s příslušnými produkty a jejich názvy. U laické veřejnosti lze přitom rovněž očekávat, že při výběru a koupi těchto produktů bude pravděpodobně více pozorná a obezřetná, a to v závislosti na konkrétním druhu a ceně. Této skupině průměrných spotřebitelů jsou pak zpravidla nápomocni vysoce kvalifikovaní odborníci, což plyne i ze specifika těchto druhů výrobků, a tedy i specializovaných míst jejich prodeje/poskytování*“. Ohledně výrobků a služeb ze třídy 44 (z oblasti lékařské, lázeňské a zdravotní péče včetně poradenství ve farmacii) Úřad uvedl, že „*lze předpokládat jejich poptávku spíše laickou veřejností (i zde to však může být s pomocí odborné veřejnosti – například na doporučení praktických lékařů)*“. Úřad dospěl na základě uvedených úvah k závěru, že „*obezřetnost a pozornost průměrného spotřebitele bude proto rozdílná podle typu poptávané služby a bude kolísat od střední až po vyšší v závislosti na poskytnutém produktu z uvedených oblastí zdravotnictví*“. Soud se s uvedeným vymezením spotřebitelské veřejnosti ze strany správních orgánů plně ztotožňuje a souhlasí také s tím, že shledané rozdílné znaky porovnávaných označení nemohou zaručit jejich spolehlivé rozlišení (ani rozlišení jimi

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

označených produktů), a to ani u shora vymezené spotřebitelské veřejnosti se střední až vyšší pozorností. Je tedy zřejmé, že správní orgány zvýšenou pozornost relevantní spotřebitelské veřejnosti ve svých rozhodnutích reflektovaly, i přesto však dospěly k závěru, že vysoký stupeň podobnosti porovnávaných označení nezaručuje ani u takto vymezených spotřebitelů spolehlivé rozlišení jednotlivých výrobků a služeb. Ani tuto námitku tedy soud důvodnou neshledal.

42. Následně se soud zabýval tvrzeními žalobkyně týkajícími se legislativních rozdílů mezi kosmetickými a léčivými přípravky. Žalovaný k tomu v odůvodnění napadeného rozhodnutí správně poznamenal, že *„pro posouzení podobnosti výrobků a služeb není podstatný jejich odlišný zákonný režim, ale to, zda by mezi nimi rozlišoval spotřebitel v konkrétním hodnoceném případě, tj. pokud by jak zdravotnické, tak kosmetické přípravky byly opatřeny týmž označením“*. Současně konstatoval, že *„kosmetické i zdravotnické přípravky i výkony v těchto oborech se mohou prolínat, resp. spolu mohou úzce souviset“*.
43. Soud je toho názoru, že rozdílný zákonný režim léčivých a kosmetických přípravků je pro posouzení dané věci (otázky pravděpodobnosti záměny namítané OZ a přihlašované OZ) zcela irrelevantní. Správní orgány se věcí správně zabývaly pouze z hlediska kritérií obsažených v ZOZ, která jediné byla pro posouzení věci určující. Shora vymezená relevantní spotřebitelská veřejnost zpravidla nebude schopna na první pohled precizně odlišit, zda se jedná o kosmetický či léčivý přípravek, resp. zda se jedná o výkon „pouze“ kosmetický či již o lékařský zákrok. K rozlišení takovýchto nuancí by byla nepochybně zapotřebí znalost relevantní právní úpravy, která upravuje například rozdíly mezi kosmetickými a lékařskými přípravky. Takové znalosti však jistě nelze po „průměrném“ spotřebiteli požadovat, byť by se jednalo o spotřebitele se střední až vyšší úrovní pozornosti. Ani odlišný zákonný režim kosmetických a léčivých přípravků tedy nemůže vést k závěru o neexistence zaměnitelné podobnosti mezi porovnávanými označeními.
44. Na právě uvedeném nemůže nic změnit ani argumentace žalobkyně obsažená v replice, že povahu výrobku jakožto léčivého přípravku lze ověřit ve veřejně dostupném registru. Jestliže se ve vztahu k pravděpodobnosti záměny posuzuje pozornost a smysl pro detail průměrného spotřebitele, nelze tyto atributy odbýt odkazem na existenci technického řešení, jehož užití je však závislé na mnoha jiných faktorech (vlastnictví zařízení s přístupem do namítané databáze, přístup k internetu apod.). Posuzování shora vymezených atributů pravděpodobnosti záměny ve smyslu známkoprávním je založeno na zkoumání vjemů člověka (průměrného spotřebitele) a jejich analýze, nikoliv na existenci případných technických řešení, která jsou schopna, byť v reálném čase, zobrazit informace o tom, o jaký druh (kategorii) výrobku se jedná.
45. Důvodnými soud neshledal ani obecné námitky žalobkyně týkající se procesních pochybení správních orgánů. Soud předně k těmto námitkám podotýká, že rozsah a kvalita soudního přezkumu se odvíjí od formulace žalobních bodů. Je to žalobce, který se domáhá přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí. Soud podle § 75 odst. 2 s. ř. s. přezkumává napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů. Je tak výlučně na žalobci, aby v žalobě konkrétně specifikoval skutkové a právní důvody, pro které se domáhá soudního přezkumu napadeného rozhodnutí. Neučiní-li tak, respektive uplatní-li určitou námitku toliko v obecné rovině, soudu nezbude než napadené rozhodnutí přezkoumat taktéž toliko v obecné rovině. K obdobnému závěru dospěl i rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 24. 8. 2010, č. j. 4 As 3/2008-78. Míra precizace žalobních bodů do značné míry určuje i to, jaké právní ochrany se žalobci dostane. Čím je žalobní bod (být i vyhovující)

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

obecnější, tím obecněji k němu může soud přistoupit a posuzovat jej. Není přitom úlohou soudu, aby za žalobce žalobní argumentaci jakkoli dotvářel, nebo aby za žalobce spekulativně domýšlel další argumenty či vybíral z reality skutečnosti, které žalobu podporují. Takovým postupem by soud přestal být nestranným rozhodčím sporu, ale přebíral by funkci advokáta žalobce. Konečně nelze přehlédnout ani to, že žalobce je v řízení zastoupen advokátem, tj. právním profesionálem, u něhož se předpokládá znalost právních předpisů a současně vyšší kvalita podání ve věci.

46. Jak již soud konstatoval shora, napadené rozhodnutí (jež tvoří s prvostupňovým rozhodnutím jeden celek) není nepřezkoumatelné a soud neshledal ani žádné vady řízení namítané žalobkyní toliko v obecné rovině. Pokud jde o tvrzený neodůvodněný odklon od správní praxe žalovaného, soud odkazuje na vypořádání druhé žalobní námítky týkající se existence starších ochranných známek EU. Soud neshledal ani to, že by správní orgány obou stupňů jakkoliv překročily meze správního uvážení. Jak již bylo uvedeno shora, posouzení zákonných kritérií pravděpodobnosti záměny provedené z jejich strany soud aproboval, z čehož je zřejmé, že k žádnému vybočení z mezí správního uvážení v projednávané věci nedošlo.
47. Soud tedy dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji podle § 78 odst. 7 s. ř. s. prvním výrokem rozsudku zamítl. Za splnění podmínek uvedených v § 51 s. ř. s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení ústního jednání.
48. Jelikož žalobkyně nebyla ve sporu úspěšná a žalovanému žádné důvodně vynaložené náklady v řízení nevznikly, soud ve druhém výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 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.

Praha 30. května 2024

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.