

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,** se sídlem Max-Born-Strasse 4, Hamburk, Spolková republika Německo, zastoupen JUDr. Karlem Čermákem, advokátem se sídlem Národní třída 32, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Gallagher Limited, Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU, Velká Británie, zastoupena JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem se sídlem Hálkova 2, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24. 6. 2008, č. j. O-428100, v řízení o kasační stížnosti žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2010, č. j. 7 Ca 225/2008 – 114,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2010, č. j. 7 Ca 225/2008 – 114, **se ruší** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I.
Vymezení věci

[1] Dne 14. 7. 2005 podala společnost Gallaher Limited u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku kombinované ochranné známky „SILK CUT“ s žádostí o zápis do rejstříku ochranných známek. Dne 17. 5. 2006 došlo ke zveřejnění přihlášky ve Věstníku.

[2] Dne 8. 8. 2006 podala společnost Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách námitky proti zápisu ochranné známky „SILK CUT“ do rejstříku ochranných známek. Tyto námitky odůvodnila tím, že je vlastníkem shodných či podobných starších ochranných známek. Dne 19. 6. 2007 Úřad průmyslového vlastnictví námitky společnosti Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH rozhodnutím sp. zn. O-428100 zamítnul.

[3] Správní orgán prvního stupně ve svém rozhodnutí uvedl, že slovní a grafické prvky přihlašované ochranné známky ji dostatečně odlišují ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách od namítaných ochranných známek. Orgán prvního stupně dále konstatoval, že samotný tvar krabiček při volbě cigaretových výrobků není při obvyklém způsobu prodeje pro běžného spotřebitele rozhodný. Pokud se týká námitek podaných ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona, správní orgán v rozhodnutí uvedl, že společnost Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH předloženými důkazy získání dobrého jména namítaných mezinárodních prostorových ochranných známek na území České republiky neprokázala.

[4] Proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19. 6. 2007 podala společnost Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH rozklad k předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví. Dne 24. 6. 2008 předseda rozhodnutím sp. zn. O-428100 ve věci rozkladu podaného společností Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH rozklad zamítnul a napadené rozhodnutí potvrdil.

[5] Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví přisvědčil orgánu prvního stupně, který neshledal v souvislosti s námitkami podanými dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přihlašované prostorové označení „SILK CUT“ podobné namítaným starším mezinárodním ochranným známkám. Tento názor mimo jiné odůvodnil tím, že v daném případě se jedná o provedení krabiček cigaret, byť v jistém slova smyslu specifického tvaru, avšak jejich rozlišovací způsobilost v obchodním styku zajišťuje teprve konkrétní značka cigaret. Dále poukázal na to, že i bez konkrétních rozměrových údajů je zřejmé, že tvar půdorysu namítaných mezinárodních ochranných známek je odlišný od přihlašovaného prostorového označení. Vzhledem k ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách nebylo dle názoru předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze strany namítajícího prokázáno získání dobrého jména namítaných mezinárodních ochranných známek na území České republiky. Navíc okolnost, že zmíněné cigarety se prodávají v obalech stejného tvaru, jaký tyto ochranné známky představují, není rozhodná, neboť tento tvar je užíván více subjekty a pro posouzení dobrého jména ochranné známky je v těchto případech podstatné konkrétní označení výrobku.

[6] Dne 26. 8. 2008 podala společnost Reemtsma Cigarettenfabriken správní žalobu proti výše uvedenému rozhodnutí k Městskému soudu v Praze. Dne 7. 4. 2010 Městský soud v Praze rozhodl v této věci tak, že rozhodnutí předsedy zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

[7] Městský soud v Praze v odůvodnění uvedl, že žalovaný byl v otázce kritérií pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti povinen vycházet z faktu, že namítaná

ochranná známka – cigaretová krabička ve tvaru osmibokého hranolu – je zapsána jako mezinárodní ochranná známka. Zásadní bylo z pohledu městského soudu zodpovězení otázky, zda z hlediska shodnosti či podobnosti přihlašovaná ochranná známka obstojí vůči starší ochranné známce, které svědčí ochrana vyplývající z jejího zápisu v rejstříku ochranných známek. Městský soud poukázal také na to, že není na místě starší ochrannou známku relativizovat z hlediska její rozlišovací způsobilosti. Zásadně tedy mělo být porovnáváno prostorové zobrazení namítané a přihlašované ochranné známky. Měly tak být porovnány dvě krabičky ve tvaru osmibokého hranolu a zkoumáno, zdali právě a pouze tento tvar přihlašované ochranné známky může u spotřebitelské veřejnosti vyvolat asociaci s výrobky žalobce chráněnými namítanou ochrannou známkou. Dle názoru městského soudu k tomuto porovnání nedošlo. Klíčové z pohledu městského soudu bylo určit, zdali specifický tvar krabičky může spotřebitele X oklamat v tom, že cigarety prodávané pod označením „SILK CUT“ jsou od stejného výrobce jako např. cigarety DAVIDOFF. Takto se však dle názoru soudu žalovaný problémem nezabýval. Městský soud konstatoval, že rozhodnutí žalovaného je z výše uvedených důvodů pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelné a soud je proto dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (ust. § 78 odst. 4 s. ř. s.).

II.
Stručné shrnutí základních argumentů uvedených v kasační stížnosti

[8] Proti rozsudku Městského soudu v Praze podal kasační stížnost žalovaný Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad) a společnost Gallagher Limited jako osoba zúčastněná na řízení (stěžovatel).

II.A.
Kasační stížnost Úřadu průmyslového vlastnictví

[9] Úřad uplatnil ve včas podané kasační stížnosti důvody dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[10] Úřad ve své kasační stížnosti uvádí, že stěžejní pro hodnocení existence pravděpodobnosti záměny známek, resp. pro posouzení identity či podobnosti označení, je provést srovnání těchto označení tak, jak byla zapsána do rejstříku ochranných známek, a to bez ohledu, zda jsou užívána samostatně či v kombinaci s dalšími známkami či jinými prvky. Hodnocení podobnosti známek nesmí být tedy omezeno toliko jen na určitý prvek a jen toto posuzovat ve vztahu k namítanému označení, známky musejí být posuzovány jako celek. V tomto ohledu se Úřad odkazuje na rozsudek Soudu prvního stupně ES ze dne 18. 10. 2007, *AMS Advanced Medical Services GmbH v. OHIM* (T-425/03, Sb. rozh. s. II-04265) a rozsudek Soudního dvora ES ze dne 20. 9. 2007, *Société des Produits Nestlé SA proti OHIM* (C-193/06 P, Sb. rozh. s. I-00114). Dle Úřadu byl tento názor vyjádřen i v rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 72/99 – 43.

[11] Dále je dle Úřadu ustálenou praxí, že kombinovaná známka, jejíž jeden element je shodný či podobný s namítanou známkou, nemůže být považována za podobnou namítané známce, není-li společný prvek také prvkem dominantním v rámci celkového dojmu (viz

rozsudek Soudu prvního stupně ES ze dne 13. 12. 2007, *Cabrera Sánchez v. OHIM* (T-242/06, Sb. rozh. s. II-00175)

[12] Úřad také nesouhlasil s názorem soudu, že zpochybňoval ochranu známky jako takovou. Jednou z okolností, které se musejí vzít v úvahu při posuzování možnosti záměny, je rozlišovací způsobilost starší známky a rozsah její ochrany, existence známkové řady atd. Názor soudu by tak dle Úřadu popíral např. usnesení Soudního dvora ze dne 27. 4. 2006, *L'Oréal SA v. OHIM* (C-235/05 P, Sb. rozh. s. I-00057), kde je stanoveno, že míra záměny mezi známkami je přímo závislá na míře distinktivity starší známky.

[13] Úřad tedy s ohledem na výše uvedené považuje názor městského soudu, že „*rozhodný pro takové posouzení přitom není nápis na krabičce, resp. její grafická úprava či barevné provedení*“ za neudržitelný a navrhuje, aby napadené rozhodnutí Městského soudu v Praze bylo zrušeno a věc vrácena soudu k novému projednání.

II.B.
Kasační stížnost společnosti Gallagher Limited

[14] Stěžovatel uplatnil ve včas podané kasační stížnosti doručené soudu dne 27. 5. 2010 důvody dle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.
[15] Stěžovatel spatřuje nezákonnost rozhodnutí v tom, že městský soud nesprávně posoudil právní otázku v předchozím řízení, jelikož v odůvodnění mimo jiné uvedl, že Úřad relativizoval starší ochrannou známku a tím oslabil její rozlišovací způsobilost. Dále, že Úřad popřel princip starší ochranné známky tvrzením, že si žalobce monopolizuje užívání základního geometrického tvaru výrobku. Dle městského soudu měl Úřad porovnat především prostorové zobrazení namítané a přihlašované ochranné známky. Pro takové posouzení není dle městského soudu rozhodný nápis na krabičce, resp. její grafická podoba či barevné provedení.

[16] Dle názoru stěžovatele Úřad postupoval při porovnávání ochranných známek v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora. Dle stěžovatele přihlašovaná ochranná známka v žádném případě nevyvolává asociaci se staršími ochrannými známkami žalobce, vzhledem k přítomnosti zásadního distinktivního prvku „SILK CUT“ a vzhledem k tomu, že ochranné známky žalobce v žádném případě nemají obzvlášť distinktivní povahu ani samy o sobě, nebo díky dobrému jménu. Na základě toho má stěžovatel zato, že tvrzením Úřadu o nižší rozlišovací schopnosti vzhledem k ochranné známce žalobce nedošlo k jejímu oslabení, jak konstatoval městský soud.

[17] Stejně nesprávné je dle názoru stěžovatele i konstatování městského soudu, že mělo být zásadně porovnané pouze prostorové zobrazení namítané a přihlašované ochranné známky a dále konstatování, že Úřad neuvedl žádné postřehy z konkrétního porovnání prostorových zobrazení. To Úřad učinil konstatováním, že tvar půdorysu mezinárodních ochranných známek je odlišný od půdorysu přihlašované označení, čímž měl dostatečně odůvodnit jejich odlišnost. Další posuzování ochranné známky jako celku je již v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora i metodikami národních úřadů.

[18] Stěžovatel tedy odmítal oprávněnost požadavku městského soudu o doplnění rozhodnutí a porovnání výlučně z hlediska prostorového a žádal, aby Nejvyšší správní soud zrušil usnesení [poznámka soudu – stěžovatel měl zřejmě na mysli rozsudek] Městského soudu v Praze a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

III.
Stručné shrnutí vyjádření žalobce

[19] Žalobce ve vyjádření ke kasačním stížnostem shledal obě kasační stížnosti za obsahově shodné, a proto na ně reagoval v jednom společném vyjádření.

[20] Žalobce konstatoval, že se v zásadě ztotožňuje se závěry městského soudu o nesprávném postupu při hodnocení pravděpodobnosti záměny namítaných ochranných známek žalobce a napadenou přihláškou ochranné známky stěžovatele.

[21] Úřadem i stěžovatelem nastíněné principy posuzované možnosti záměny ochranných známek jsou slučitelné s rozhodnutím soudu, avšak na základě absence hlubšího srovnání prostorových prvků je nutno považovat rozhodnutí žalovatelného za nepřezkoumatelné.

[22] Namítané ochranné známky žalobce byly zapsány v obecné podobě se záměrem chránit všechna shodně tvarově vyvedená prostorová označení, bez ohledu na jejich konkrétní doplňující grafické prvky. Přihlašovaná ochranná známka je tedy dle tvrzení žalobce s namítanými ochrannými známkami zcela zjevně zaměnitelná, neboť plně obsahuje prvek, který je podstatou namítaného označení.

[23] Žalobce dále upozornil na skutečnost, že kombinované a prostorové ochranné známky nelze při hodnocení pravděpodobnosti záměny zcela ztotožnit, byť jsou obecná východiska pro jejich srovnání zásadně stejná. V tomto případě se žalobce domnívá, že se jedná o situaci, kdy jsou srovnávána označení, z nichž namítané označení je zcela obsaženo v přihlašovaném označení. Pouze samotným označením „SILK CUT“ tak nelze zcela vyloučit pravděpodobnost záměny dotčených výrobků a nebo jejich asociaci. Judikatura navíc připouští, že mimo běžné případy, kdy průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek, si starší ochranná známka používaná třetí osobou ve složeném označení zachovává v tomto složeném označení nezávislou rozlišovací roli, aniž by přitom tvořila dominantní prvek (viz. rozsudek Soudního dvora ES ze dne 6. 10. 2005, *Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany* & *Austria GmbH* (C 120/04, Sb. rozh. s. I-08551)).

[24] Ze strany Úřadu i stěžovatele jsou pomíjena i další relevantní kritéria při hodnocení pravděpodobnosti záměny předmětných označení, a to zejména existence známkové řady žalobce a ochrana identických výrobků, které se budou bezprostředně střetávat. Tím, že žalovaný namítanou ochrannou známku zapsal do rejstříku ochranných známek, konstatoval dostatečnou rozlišovací způsobilost tohoto prostorového označení, neboť pokud by zapisované označovaní rozlišovací způsobilost nemělo, nemohlo by k zápisu dojít.

[25] Vzhledem k výše uvedenému žalobce žádal, aby soud obě kasační stížnosti zamítl jako nedůvodné.

IV.
Právní názor Nejvyššího správního soudu

[26] Po konstatování přípustnosti a včasnosti obou kasačních stížností podle ustanovení § 102 a násl. s. ř. s. Nejvyšší správní soud nejprve přistoupil k přezkoumání napadeného rozsudku krajského soudu v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. a přitom neshledal, že by řízení před soudem bylo zatíženo vadami, k nimž by musel přihlédnout z moci úřední.

[27] Poté soud přistoupil k posouzení námitek uvedených v kasačních stížnostech a dospěl k závěru, že kasační stížnosti jsou důvodné.

[28] Nejprve se zabýval otázkou, zda je rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví nepřezkoumatelné (IV.A.). Dále zvážil, zdali došlo ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví ke zpochybňování starší ochranné známky jako takové (IV.B.).

IV.A.
Otázka zákonnosti závěru městského soudu o nepřezkoumatelnosi rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví a související právní otázky

[29] Dle § 3 písm. a bod. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), se rozumí starší ochrannou známkou zapsaná mezinárodní ochranná známka s dřívějším datem podání.

[30] Dle § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek podaných 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.

[31] Dle § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách mohou osoby uvedené v § 7 podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení.

[32] V dané věci není sporná otázka vnímaní ochranné známky průměrným spotřebitelem ani samotné principy posuzovaní možnosti záměny a mechanismus posuzovaní podobnosti ochranných známek. Jádrem sporu a námitek uvedených v obou kasačních stížnostech je zpochybnění zákonnosti závěru městského soudu, podle něhož měl Úřad průmyslového vlastnictví i jeho předseda nedostatečně posoudit podobnost starší namítané a přihlašované ochranné známky, a to primárně s ohledem na jejich shodný geometrický tvar. Dle názoru městského soudu měly „*být porovnávány dvě krabičky ve*

tvaru osmibokého hranolu a zkoumáno, zdali právě a pouze tento tvar přihlašované ochranné známky může u spotřebitelské veřejnosti vyvolat asociaci s výrobky žalobce chráněnými namítanou ochrannou známkou. Rozhodný pro takové posouzení přitom není nápis na krabičce, resp. její grafická úprava či barevné provedení. ... Barevné provedení či grafická úprava nic nemění na její povaze osmibokého hranolu." Na základě absence výše uvedeného srovnání, konstatoval městský soud nepřezkoumatelnost správního rozhodnutí.

[33] Nejvyšší správní soud se v tomto ohledu s názorem městského soudu neztotožnil. Jak Úřad ve svém rozhodnutí ve věci námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku, tak i jeho předseda se v rozkladu proti tomuto rozhodnutí danou otázkou zabývali. V rozhodnutí Úřadu je k této otázce mimo jiné uvedeno: „*Pokud jde o zboží každodenní potřeby, kam lze cigaretové výrobky zařadit, spotřebitelé většinou nespojují tvar výrobku s jejich původem, a aby byl tvar výrobků vnímán jako označení jeho původu, musí obsahovat zvláštní prvky schopné přitáhnout pozornost spotřebitele. Jak vyplývá z vyjádření přihlašovatele napadeného označení a z předložených dokumentů tvar krabičky se seříznutými svislými hranami v podobě osmibokého hranolu není na trhu s tabákovými výrobky tak ojedinělý a unikátní ...*". Předseda Úřadu dále v rozkladu mimo jiné uvedl: „*Společným znakem těchto porovnávaných prostorových označení je tvar osmiboký hranol. ... Dále je nutno vzít na zřetel skutečnost, že i bez konkrétních rozměrových údajů je zřejmé, že tvar půdorysu namítaných mezinárodních prostorových ochranných známek je odlišný od půdorysu přihlašovaného prostorového označení, ...*"

[34] Nejvyšší správní soud dále nesouhlasil ani se samotným závěrem městského soudu v tom smyslu, že rozhodným pro posouzení otázky, zdali může u spotřebitelské veřejnosti vyvolat pravděpodobnost záměny výrobků žalobce a stěžovatele, je právě a pouze tvar osmibokého hranolu se zkosenými svislými hranami. Dle ustálené judikatury jak Nejvyššího správního soudu tak i Tribunálu Evropské unie (do 1. 12. 2009 Soudu prvního stupně ES) dříve musí být nebezpečí záměny posuzováno z globálního pohledu. Tedy vzhledová, sluchová nebo pojmová podobnost kolidujících označení musí být založena na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Průměrný spotřebitel přitom obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (viz v tomto smyslu rozsudky Soudního dvora ES ze dne 11. 11. 1999, *SABEL*, (C-251/95, Recueil, s. I-06191), ze dne 22. 6. 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Recueil, s. I-03819); usnesení ze dne 28. 4. 2004, *Matratzen Concord v. OHIM*, (C-3/03 P, Recueil, s. I-03657), rozsudek Soudu prvního stupně ES ze dne 30. 6. 2004 *DIESELIT*, (T-186/02, Sb. rozh. S. II-01887).

[35] Při posuzování podobnosti známek v tomto případě je navíc nutné vycházet z toho, že se ze strany stěžovatele jedná o ochrannou známku kombinovanou. U kombinovaných ochranných známek zdejší soud již vícekrát konstatoval, že „*jejich zvláštní povaha tkví v tom, že obsahuje jednak část obrazovou, vzbuzující určitý dojem zrakový a také část slovní. Vzhledem k této zvláštní povaze kombinovaných známek, je nutné při úvaze o celkovém dojmu, kterým známka působí, neopomenout ani část obrazovou ani část slovní, neboť jak jedna tak druhá může ve známce převládat a ovlivnit tak celkové vnímání spotřebitelem*" (např. rozsudek NSS ze dne 31. 8. 2004, č.j. 5 A 106/2001 - 158, rozhodnutí dostupné na www.nssoud.cz, srov. též rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 72/99 – 43 a rozsudek Soudního dvora ES ze dne 20. 9. 2007, *Société des Produits Nestlé SA*

proti OHIM (C-193/06 P, Sb. rozh. s. I-00114). Z tohoto důvodu nelze striktně odděleně posuzovat jen část obrazovou a část slovní, jelikož podobnost je potřeba usuzovat podle toho, co vytváří celkový dojem známky. Celkový dojem může totiž vytvořit buď již samotná část obrazová či slovní nebo souhrn obou.

[36] Nejvyšší správní soud se v tomto ohledu ztotožnil se závěrem Úřadu. Vzhledem k povaze posuzovaných ochranných známek založil posouzení podobnosti prostorových označení na základě vizuálního porovnání. Úřad shledal jako dominantní prvky přihlašované ochranné známky tvar, slovní prvky „SILK CUT" a barevné provedení. U namítaných ochranných známek shledal jako dominantní prvek tvar a barevné provedení. Tyto jednotlivé prvky zkoumal Úřad jednotlivě s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním schopnostem. Samotné posouzení podobnosti ochranných známek provedl na základě celkového dojmu, kterým tato označení působí. Podstatné je, že svůj závěr v tomto ohledu jak v prvostupňovém rozhodnutí, tak i v rozhodnutí o rozkladu dostatečně odůvodnil.

[37] Vzhledem k výše uvedenému nelze tedy souhlasit s právním názorem městského soudu, že mělo dojít k porovnání označení výlučně z hlediska tvaru krabiček a pokud tomu tak nebylo, šlo o nepřezkoumatelná rozhodnutí Úřadu a jeho Předsedy. Úřad nemusel a ani neměl vzhledem ke smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách s ohledem na ustálenou praxi národních úřadů, Nejvyššího správního soudu a Tribunálu posuzovat jen jeden dílčí dominantní prvek namítané ochranné známky s jedním dílčím prvkem ochranné známky přihlašované a z nich vyvozovat jejich podobnost, jelikož rozhodující je celkový dojem. Podobností, dominací a souvislostí jednotlivých prvků přihlašované a namítané ochranné známky se v odůvodnění citovaného rozhodnutí zabýval dostatečně.

[38] Nadbytečný a nevhodný je odkaz městského soudu na § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách, neboť se nejedná o řízení ve smyslu tohoto ustanovení zákona, tedy o řízení o prohlášení ochranné známku za neplatnou, ale o řízení ve smyslu § 25 tedy řízení o námitkách pro zápisu zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek.

IV.B.
Otázka, zda došlo ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví ke zpochybňování starší ochranné známky jako takové

[39] Nejvyšší správní soud se ztotožnil s názorem městského soudu v tom, že „[j]*de li o kriteria pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, byl žalovaný povinen vycházet z faktu, že namítaná ochranná známka – cigaretová krabička ve tvaru osmibokého hranolu – je zapsána jako mezinárodní ochranná známka. Z toho vyplývá právo žalobce, majitele starší ochranné známky, podat námitky a bránit zápisu jiné ochranné známky, o níž tvrdí, že je shodná či podobná, a to při vědomí, že se může opřít právě o svou dříve zapsanou ochrannou známku, která naplňuje pozitivní definici ve smyslu § 1 zákona o ochranných známkách.*"

[40] Nesouhlasil však s názorem městského soudu, že se Úřad dopustil ve svém rozhodnutí relativizování rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, čímž ji oslaboval a popíral tak práva vyplývající ze zápisu starší ochranné známky. Dále

nesouhlasil s názorem že, „*Tvrzení o tom, že rozlišovací schopnost namítané ochranné známky je velmi nízká, navíc v daném případě nezapadá do logiky posuzování zaměnitelnosti podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.*“

[41] Zdejší soud již dříve konstatoval, že se nepříčí principům známkoprávní ochrany samo o sobě, dospěje-li správní orgán k závěru o různém stupni rozlišovací způsobilosti ochranných známek (např. rozsudek NSS ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 – 123, všechna rozhodnutí dostupná na www.nssoud.cz).

[42] Úřadem ostatně nebyl nijak zpochybňován fakt, že je starší ochranná známka zapsána v rejstříku ochranných známek a z toho požívá její vlastník příslušná práva. Míra podobnosti jednotlivých známek je právě spolu s podobností výrobků rozhodná pro určení pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti. Pro určení míry podobnosti je podstatné určit, jakou míru rozlišovací způsobilosti mají jednotlivé ochranné známky. Je přirozené, že různé ochranné známky mají tuto míru různou. Tím, že jak Úřad, tak jeho předseda ve svých rozhodnutích tuto míru hodnotili, se v žádném případě nedopouštěli upírání práv žalobce a tyto úvahy jednoznačně zapadají do logiky posuzování zaměnitelnosti dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

V.
Závěr a náklady řízení

[43] Na základě shora uvedeného Nejvyšší správní soud došel k závěru, že městský soud nesprávně posoudil právní otázku pokud konstatoval nepřezkoumatelnost rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví. Proto napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

[44] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v dalším řízení (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

[45] Městský soud v Praze je v dalším řízení vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu v tomto rozsudku vysloveným (§ 110 odst. 3 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 31. května 2011

JUDr. Josef Baxa
předseda senátu