

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Michaely Bejčkové a Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: **Rigi stavební společnost, s. r. o.**, se sídlem Tišnovská 9, Hradčany, zast. JUDr. Davidem Štrosem, advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **Saint-Gobain Rigips GmbH**, se sídlem Schanzenstrasse 84, Düsseldorf, zast. Mgr. Denisou Assefovou, LL. M., advokátkou se sídlem Jindřišská 937/16, Praha 1, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 11. 6. 2014, čj. O-488239/D42522/2013/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 8. 2017, čj. 8 A 122/2014-59,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 8. 2017, čj. 8 A 122/2014-59, **se ruší** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Rozhodnutím ze dne 30. 5. 2013 prohlásil žalovaný za neplatnou barevnou kombinovanou ochrannou známku č. 323638 ve znění „RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ (dále též „napadená ochranná známka“), jejímž vlastníkem je (stejnojmenná) žalobkyně. Učinil tak na základě návrhu společnosti Saint-Gobain Rigips (nyní osoby zúčastněné na řízení, dále jen „navrhovatelka“). Podle jeho závěrů je známka žalobkyně vizuálně a foneticky podobná starší slovní ochranné známce Společenství č. 2849966 ve znění „Rigips“ a rovněž výrobky a služby, které žalobkyně označuje svou ochrannou známkou, jsou podobné s výrobky a službami chráněnými známkou *Rigips*; hrozí tak, že tyto známky budou spotřebitelé považovat za zaměnitelné (výrok I). Navrhovatelka dále prokázala dobré jméno známky *Rigips* na území Evropské unie,

zejména ve Spolkové republice Německo, pro „*izolační materiály, zejména sádrokartonové desky, resp. sádrokartonové systémy*“. Žalovaný proto prohlásil napadenou ochrannou známku za neplatnou i z toho důvodu, že by jinak mohla těžit z rozlišovací způsobilosti, resp. dobrého jména známky *Rigips* (výrok II). Rozklad žalobkyně proti tomuto rozhodnutí pak zamítl předseda žalovaného dne 11. 6. 2014.

[2] Žalobě, kterou žalobkyně napadla rozhodnutí o rozkladu, městský soud vyhověl a rozsudkem ze dne 4. 8. 2017 toto rozhodnutí zrušil. Podle něj nejsou závěry žalovaného (k výroku I) opřeny o fakta a jeho závěry o podobnosti napadené ochranné známky a známky *Rigips* (vizuální, fonetické a sémantické) jsou spíše spekulativní. V řízení rovněž nebylo dostatečně doloženo, že známka *Rigips* získala dobré jméno (výrok II). Rozhodnutí žalovaného je proto nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

II. Kasační stížnost žalovaného a vyjádření žalobkyně

[3] Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost převážně pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatečném odůvodnění a také pro nesprávné posouzení právní otázky.

[4] Městský soud tvrdí, že se stěžovatel nezabýval tím, jak vnímá porovnávané ochranné známky průměrný český spotřebitel. To ale právě stěžovatel udělal (již v prvním stupni, a v řízení o rozkladu na to odkázal). Stěžovatel podrobně zdůvodnil i to, proč podle něj průměrný spotřebitel může nabýt dojmu, že porovnávaná označení spolu souvisejí, i když zaznamená rozdíly mezi nimi. Při rozboru fonetického hlediska stěžovatel uvedl, že koncové hlásky „-ps“ známky *Rigips* mohou být vyslovovány nedbale, nikoli že nebudou vyslovovány.

[5] Stěžovatel trvá na tom, že i po sémantické stránce jsou obě označení podobná. Podle něj si průměrně vzdělaný spotřebitel nevybaví v německém názvu *Rigips* název hlavního města Lotyšska (Riga). Dále i asociace se sádrou (gips) odkazuje na navrhovatelku jako na výrobkyni stavebních materiálů, což dále posiluje významovou podobnost s napadenou ochrannou známkou. Podle stěžovatele jsou obě známky převážně fantazijní, jsou foneticky podobné a v dominantním prvku napadené ochranné známky (*RIGI*) jsou obsažena první čtyři ze šesti písmen známky *Rigips* přesně v daném pořadí; nelze tedy vyloučit záměnu původu takto označených výrobků. Proti těmto argumentačně podloženým závěrům nepostavil městský soud žádné pádné protiargumenty – pouze vyjádřil nesouhlas se stěžovatelovými závěry.

[6] V otázce získaného dobrého jména známky *Rigips* se městský soud nezabýval všemi důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Stěžovatel se v souladu s požadavky rozhodnutí Soudního dvora C-301/07 *PAGO* věnoval hospodářskému významu globálního koncernu Saint-Gobain i různým podobám výskytu označení *Rigips* (součást obchodní firmy i název řady sádrokartonových systémů). V rozporu s tvrzením městského soudu se nespokojil pouze s kopiemi navrhovatelčiných webových stránek, ale zkoumal i objektivní důkazy (viz knihu „Značky století“). Úvahy městského soudu o zdruhovění známky *Rigips* pak jdou nad rámec řízení o vyslovení neplatnosti napadené ochranné známky.

pokračování

[7] Poslední námitka vytýká rozsudku nesprávné posouzení právní otázky. Stěžovatel neporušil zásadu koncentrace řízení tím, že se zabýval i podobností napadené ochranné známky s navrhovatelčinými staršími známkami. O těchto dalších známkách se navrhovatelka zmínila již v návrhu a ostatně toto návrhové řízení nepodléhá koncentraci (na rozdíl např. od řízení námitkového). Stěžovatel proto navrhl, aby rozsudek městského soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

[8] Žalobkyně má za to, že kasační stížnost by měla být zamítnuta. K otázce fonetické zaměnitelnosti obou označení předložila odborné vyjádření ředitele Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; i s jeho podporou tvrdí, že kombinace písmen „*ps*“ je zvukově výrazná a zřetelně odlišuje označení *Rigips* od označení *RIGI*. Navrhovatelka řádně nedoložila dobré jméno své ochranné známky na území Německa; i v tomto ohledu je závěr městského soudu správný. Příručka „Značky století“ nebyla v řízení předložena, pouze se o ní zmiňují navrhovatelčiny vlastní propagační materiály.

[9] Přiléhavé jsou podle žalobkyně i úvahy městského soudu o zdruhovění označení *Rigips*: je-li ochranná známka vyobrazena způsobem, který vyvolává pochyby o zachování její rozlišovací způsobilosti, popírá to závěr o získaném dobrém jménu známky. Ve shodě s městským soudem nepovažuje žalobkyně označení *Rigips* za fantazijní, protože se zřetelně rozpadá nikoli na prvky „Rigi“ a „ps“, nýbrž na prvky „Ri“ a „gips“ (to je přitom výraz pro sádru srozumitelný českým i německým spotřebitelům). Konečně žalobkyně souhlasí i s tím, že stěžovatel podal pouze prostou definici průměrného spotřebitele, ale neposoudil jednotlivé aspekty podobnosti obou porovnávaných označení z pohledu konkrétní spotřebitelské veřejnosti.

III. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

[10] Kasační stížnost je důvodná.

[11] Podle § 7 odst. 1 písm. a) a e) ve spojení s § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách prohlásí Úřad průmyslového vlastnictví ochrannou známku za neplatnou, 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; nebo
- byla ochranná známka zapsána pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je zapsána starší shodná či podobná ochranná známka, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

III.A Pravděpodobnost záměny ochranných známek ve vztahu k podobným výrobkům: hledisko vizuální, fonetické a sémantické. Koncentrace řízení.

[12] Není správná zmínka městského soudu, podle níž se stěžovatel nezabýval tím, jak vnímá porovnávané ochranné známky průměrný český spotřebitel. V rozhodnutí vydaném v prvním stupni se stěžovatel věnoval výkladu pojmu *pravděpodobnost záměny* (str. 9) a vymezení pojmu *průměrného spotřebitele* (str. 9–10: obecně, str. 14: dvě různé skupiny průměrných spotřebitelů, tj. veřejnost a osoby profesně se zabývající stavebnictvím). Tento stěžovatelův výklad považuje NSS za dostatečný a správný.

[13] Stěžovatel i městský soud dále zkoumali tři hlediska, z nichž je posuzována podobnost dvou ochranných známek: vizuální, fonetické a sémantické.

[14] Městský soud vytkl stěžovateli, že nezdůvodnil svůj závěr, podle nějž sice průměrný spotřebitel zaznamená vizuální rozdíly mezi oběma ochrannými známkami (napadená ochranná známka je barevná, je delší o část *stavební společnost* a je bohatší o grafický prvek ve tvaru střechy), přesto ale může nabýt dojmu, že obě porovnávaná označení (*Rigips* a *RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST*) spolu souvisejí.

[15] Stěžovatel se ale takového pochybení nedopustil. Na str. 11 rozhodnutí o rozkladu uvedl, že slovní prvky *stavební společnost* je nutno vzhledem k jejich umístění, velikosti a významu považovat za prvky doplňkové, které popisují druh podnikání. To je podpořeno i grafickým prvkem zobrazujícím střechu, část domu či stavební desky, tj. běžné výstupy stavební společnosti. Jde o grafický prvek popisný, kterému spotřebitelé nepřikládají takovou důležitost. Touto úvahou doplnil předseda úřadu rozhodnutí vydané v prvním stupni, podle nějž se podstatná část ochranné známky *Rigips* zcela shoduje s dominantním (barevně i velikostí) slovním prvkem (*Rigi*) napadené ochranné známky; v češtině neobvyklé uskupení písmen R-i-g-i upoutává pozornost více než dvě koncová písmena *–ps*; a slovní prvky mají větší rozlišovací způsobilost než prvky obrazové. Podle NSS je tedy závěr o vizuální podobnosti obou označení řádně zdůvodněn a městský soud tuto otázku posoudil nesprávně. Lze připomenout, že stěžovatel při postupu podle § 7 odst. 1 písm. a) zkoumá *pravděpodobnost* záměny; jeho úkolem (ani úkolem navrhovatele v řízení ve věci neplatnosti ochranné známky) není prokazovat, že záměna je jistá nebo že už nastala.

[16] Výtka městského soudu vztahující se k fonetickému hledisku nemá oporu v obsahu napadeného rozhodnutí. Stěžovatel v rozhodnutí prvního stupně uvedl jednak to, že koncové souhlásky *–ps* jsou neznělé a při vyslovení se na ně neklade důraz, jednak to, že sykavka - *s* je nepřeslechnutelná a zachovává si mírně odlišující roli. Porovnávané známky tedy nejsou v částech *Rigi* a *Rigips* stejné, přesto jsou podobné. S tímto závěrem se ztotožnilo i rozhodnutí o rozkladu: neuvedlo, že poslední dvě hlásky slova *Rigips* se zpravidla nebudou vyslovovat, ale že mohou být vysloveny nedbale. Zdůraznilo také, že i po zvukové stránce je významnější první část označení, takže výsledný celkový fonetický dojem je pro spotřebitele podobný.

pokračování

[17] Městský soud proto nemůže označovat za spekulativní a nedoložený závěr, podle nějž se dvě koncové hlásky *–ps* nebudou vyslovovat, protože takový závěr stěžovatel neučinil.

[18] Žalobkyně předložila až v kasačním řízení odborné vyjádření z oblasti fonetiky, kterým hodlala podpořit svůj názor na výraznou zvukovou roli a rozlišovací schopnost koncových souhlásek *–ps* v označení *Rigips*. Tímto odborným vyjádřením se ovšem NSS nezabýval, neboť není nalézacím soudem a jeho úkolem není provádět důkazy, které účastníci nenavrhli ve správním řízení, i když jim v tom nic nebránilo. Krom toho zde jde o polemiku s vývody stěžovatele (který se zvukovou stránkou obou označení zabýval komplexně), ovšem kasační řízení je určeno k přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí krajského (městského) správního soudu. Taková polemika se míjí cílem, neboť městský soud k této otázce pouze označil za „*spekulativní a nedoložené*“ tvrzení, které stěžovatel nepronesl.

[19] Do třetice se městský soud věnoval sémantické podobnosti. Souhlasil se stěžovatelem jen v tom, že část napadené ochranné známky *Rigi* bude pro českého spotřebitele fantazijní. Podle městského soudu však již fantazijní není označení *Rigips*, protože část spotřebitelů v něm bude spatřovat skryté slovo *gips* (sádra), a to právě v souvislosti se sádrokartonovými deskami, které navrhovatelka vyrábí.

[20] Ani zde městský soud nepostupoval správně, protože stěžovatel se již v rozhodnutí prvního stupně zabýval právě tím, nakolik budou spotřebitelé schopni v označení *Rigips* spatřovat slovo *gips*. Tuto možnost si uvědomoval, proti ní ale postavil to, že počáteční prvek *Ri–* nebude mít pro spotřebitele žádný význam; proto není výraz *gips* z označení jako celku snadno odvoditelný a sémantické hledisko nemá na vnímání spotřebitelů určující vliv.

[21] Krom toho v rozhodnutí o rozkladu stěžovatel dodal, že pokud by si spotřebitelé spojovali označení *Rigips* se sádrou, vedlo by je to logicky k úvaze, že navrhovatelka vyrábí stavební materiály. Tím by se naopak podobnost obou označení po sémantické stránce zvýšila, s ohledem na to, že i žalobkyně působí v této oblasti a v napadené ochranné známce to vyjádřila souslovím *stavební společnost*.

[22] Závěr stěžovatele tedy není spekulativní, jak uzavřel městský soud. I zde se městský soud – stejně jako u vizuálního hlediska – zaměřil jen na východiska stěžovatelovy argumentace, ale opomenul argumenty, jimiž stěžovatel na tato východiska reagoval a jimiž vyvracel námitky žalobkyně.

[23] Celkově lze tedy k úvahám městského soudu, které se vztahují k důvodu neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, uvést, že městský soud si vybral pouze některé stěžovatelovy argumenty a s nimi polemizoval, jiné však nechal stranou, a nezhodnotil tak závěry přijaté v napadeném rozhodnutí v jejich úplnosti. Dílem tu jde o nesprávné posouzení právní otázky (viz body [12]–[15], [19]–[22] výše), dílem o nepřezkoumatelnost (body [14]–[22]).

[24] Důvodu neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) se týká ještě námitka k otázce starší známkové řady navrhovatelky a koncentrace řízení. Námitka je důvodná, městský soud tuto otázku nesprávně posoudil. Vytkl stěžovateli, že porušil zásadu koncentrace řízení, neboť při hodnocení pravděpodobnosti záměny měl brát v potaz pouze ochrannou známku *Rigips*, a nikoli i další navrhovatelčiny ochranné známky se slovním kmenem *Rigi-* (*Rigiton*, *Rigiplan*, *Rigicell*, *Rigidur*, *Rigitherm*).

[25] V řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti ochranné známky nestanoví zákon o ochranných známkách zásadu koncentrace řízení (na rozdíl od řízení o přihlášce ochranné známky, v němž lze podávat námitky a důkazy na jejich podporu jen ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky, viz § 25 zákona o ochranných známkách). Stěžovatelův postup nebyl v rozporu ani s obecnou úpravou správního řádu, který ve svém § 82 odst. 4 zapovídá odvolacímu orgánu přihlížet k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, které byly uplatněny až v odvolacím řízení, ledaže by je účastník nemohl uplatnit dříve. V této věci totiž navrhovatelka poukázala na svou starší známkovou řadu už v návrhu na vyslovení neplatnosti ochranné známky.

[26] Rozhodnutí prvního stupně se touto otázkou nezabývalo, považovalo ji jen za zmínku, která dokreslovala ucelený obraz o šíři navrhovatelčiných obchodních činností (str. 15). Rozhodnutí o rozkladu však vyhodnotilo toto tvrzení jako námitku a dospělo k závěru (str. 14), že existence této známkové řady představují relevantní faktor při posuzování nebezpečí záměny ochranných známek *Rigips* a *RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST*.

[27] Na tomto stěžovatelově postupu v řízení o rozkladu a na závěru, který z něj vzešel, neshledává NSS nic vadného (obecně k nebezpečí záměny mezi novější ochrannou známkou a sérií starších ochranných známek srov. rozsudek NSS ze dne 2. 2. 2017, čj. 10 As 187/2015-58, č. 3556/2017 Sb. NSS). Ostatně tu nešlo o nosný důvod, pro který byla vyslovena neplatnost: z argumentace zejména na str. 11–13 rozhodnutí o rozkladu, která probírané pasáži předcházela, je zřejmé, že tu jde o doplnění závěrů rozhodnutí prvního stupně, které by i bez toho v řízení o rozkladu obstálo.

III.B Prokázání dobrého jména starší ochranné známky

[28] Městský soud ve svém rozsudku shrnul stěžovatelův postup při hodnocení důvodu neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách. Stěžovatel uvedl, že navrhovatelka je součástí globálního koncernu Saint-Gobain, působícího ve více než 50 zemích světa včetně ČR, který užívá označení *Rigips* jednak jako součást obchodní firmy jednotlivých společností koncernu, jednak jako název řady sádrokartonových systémů. Sádrokartonové desky vyrábí původní společnost již od roku 1948, v roce 1961 dostal výrobek jméno *Rigips*.

[29] Městský soud dále citoval rozsudky Soudního dvora ve věcech C-375/97 *General Motors* a C-301/07 *PAGO*. Z nich podle něj plyne, že při zkoumání, zda starší ochranná známka Společenství získala dobré jméno na území Evropských společenství, se musí přihlédnout ke všem relevantním skutečnostem věci – zejména k podílu na trhu, který ochranná známka zaujímá, k intenzitě, geografickému rozšíření a době užívání, jakož i

k výši investic vynaložených podnikem na její propagaci. Právě tuto povinnost stěžovatel podle městského soudu nesplnil, protože se spokojil pouze s kopiemi z webových stránek žalobkyně.

[30] V tomto závěru se městský soud mýlí a stěžovatelova kasační námitka je důvodná. Navrhovatelka předložila k prokázání dobrého jména své ochranné známky řadu dokladů (ze svých, resp. koncernových, internetových stránek, z marketingových materiálů, z internetových vyhledávačů, z výroční zprávy, ze slovníku – viz str. 17 rozhodnutí prvního stupně a str. 16 rozhodnutí o rozkladu), které stěžovatel jednotlivě zhodnotil (str. 18-20 rozhodnutí prvního stupně, str. 17–18, případně též str. 18–21 rozhodnutí o rozkladu). Z hodnocení podle něj vyplynulo, že navrhovatelka má dlouhou tradici výroby, šíři a kvalitu výrobků a že působí nejen v Evropské unii (od r. 1991 v ČR), ale i jinde ve světě. V rozhodnutí o rozkladu se stěžovatel zabýval proslulostí označení *Rigips*, doložené zařazením označení mezi „Značky století“ na frankfurtském knižním veletrhu v roce 2009 a také tím, že i podle slovníkového hesla *Rigipsplatte* jde o patrně nejznámější značku pro sádrokartonové systémy vůbec.

[31] Tomuto postupu nemá NSS co vytknout. Předložené materiály dostatečně vypovídají o geografickém rozšíření ochranné známky *Rigips*, o dlouholeté tradici známky, o jejím výrazném podílu na trhu: jsou tak splněny i požadavky, které ve vztahu k prokázání dobrého jména starší ochranné známky vyslovil Soudní dvůr ve věci *General Motors*. Závěru, ke kterému dospěl stěžovatel, nebrání samotný fakt, že navrhovatelka dokládala svá tvrzení výpisy z vlastních internetových stránek a vlastními marketingovými materiály. To samo o sobě nečiní tvrzení ani doklady, které je mají prokazovat, nevěrohodnými. Úplnost či věrohodnost těchto dokladů by jistě bylo možno zpochybnit jinými listinami; takové listiny však žalobkyně nepředložila a omezila se na zpochybnění zdroje, aniž uplatnila jakékoli věcné argumenty.

[32] Podobně o proslulosti ochranné známky svědčí podle NSS i její zařazení mezi značky století. NSS nepokládá za vadu, že v řízení nebyl předložen originál knihy. Ostatně domnívala-li se žalobkyně, že tato informace není pravdivá, mohla to tvrdit i případně doložit, to však neučinila.

[33] Konečně NSS dává stěžovateli za pravdu i v tom, že úvahy městského soudu o zdruhovění označení *Rigips* tu nebyly namístě. Jednak tu šlo spíše o poznámku na okraj, nepodloženou žádnou argumentací. Městský soud ji učinil, když shrnoval listiny, jimiž navrhovatelka dokládala dobré jméno své ochranné známky. Uvedl k tomu jen toto: *Na uvedených přílohách se nicméně objevují tvrzení prokazující – spíše než prokázání dobrého jména označení Rigips – jeho zdruhovění. Např. „Das machen wir mit Rigips!“ Říkají mnozí stavitelé a architekti a míní tím rozmanitá stavební řešení se systémem sádrových kartonů.* Jednak předmět řízení před stěžovatelem a poté i před správními soudy vytyčila navrhovatelka tím, že podala návrh na vyslovení neplatnosti napadené ochranné známky *RIGI STAVEBNÍ SPOLEČNOST* pro pravděpodobnost záměny se svou vlastní ochrannou známkou a také z obavy, že by napadená ochranná známka těžila z dobrého jména její vlastní ochranné známky *Rigips*. Stěžovatel se tedy důvodně zabýval jen argumenty stran mířícími k těmto dvěma zákonným důvodům zápisné nezpůsobilosti známky, resp. její

neplatnosti [§ 7 odst. 1 písm. a) a e) zákona o ochranných známkách], a z mezí takto vytyčených neměl vykročit ani městský soud při přezkumu jeho rozhodnutí.

IV. Závěr a náklady řízení

[34] NSS proto zrušil napadený rozsudek a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 věta první s. ř. s.). V něm bude městský soud vázán vysloveným právním názorem NSS (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).

[35] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 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 8. srpna 2018

Daniela Zemanová
předsedkyně senátu