



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: **L. S.**, zast. JUDr. Jarmilou Traplovou, advokátkou se sídlem Přístavní 24, 170 00 Praha 7, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, sídlem A. Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 9. 2000, č. j. O - 125265,

t a k t o :

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 9. 2000 č. j. O - 125265 **se ruší** pro vady řízení a věc **se mu vrací** k dalšímu řízení.

II. Žalovaný **je povinen** zaplatit k rukám zástupce žalobce na nákladech řízení částku 6875 Kč, a to do 15 dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou prve podanou u Vrchního soudu v Praze dne 13. 11. 2000 se žalobce domáhal přezkoumání zákonnosti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 9. 2001, č. j. O-125265, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí prvostupňového Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 11. 1999. Posléze uvedeným rozhodnutím byla odmítnuta právní ochrana mezinárodní ochranné známce „CHOCO-SOFTIES“, č. 671809 v České republice mezinárodně zapsané dne 4. 3. 1997 s prioritou ze dne 10. 6. 1996 pod č. 671809 a zveřejněné ve věstníku Světové organizace duševního vlastnictví dne 4. 6. 1997, a to k námitce přednesené v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, tj. z důvodu zaměnitelné podobnosti přihlašované ochranné známky s prioritně staršími známkami namítatele, jímž byla firma S., B. Protože žalobce nesouhlasil se způsobem rozhodnutí žalovaného, podal včas žalobu, v níž požadoval zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví a vrácení věci k dalšímu řízení.

Žalobu odůvodnil tím, že rozhodnutí se opírá o skutkový stav, který je v rozporu s obsahem spisu a rozhodnutí je tak nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů.

Protože Vrchní soud v Praze ve věci do 31. 12. 2002 nerozhodl, převzal ji Nejvyšší správní soud postupem § 132 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.), jako neskončenou věc správního soudnictví, v níž byla dána věcná příslušnost k řízení vrchním soudům. Na tyto věci dopadá též přechodné ustanovení § 130 s. ř. s., podle něhož se řízení dokončí podle ustanovení části třetí, hlavy druhé, dílu prvního tohoto zákona, nejde-li však o věci, o nichž má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení.

Po té, kdy zvláštní senát zřízený podle zák. č. 131/2002Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, určil usnesením ze dne 1. 12. 2004, č. j. Konf 77/2004 - 6, že správní soud má rozhodovat věci ochranných známek, posoudil Nejvyšší správní soud věc takto:

Žalobce uvádí, že skutečnost, že existují ještě prioritně starší ochranné známky společnosti S. ve znění KINDER SCHOCOSOFT a KINDER SOFTY nemůže vést průměrného spotřebitele k záměně. Úřad průmyslového vlastnictví dne 13. 9. 2000, č. 125265-96 potvrdil rozhodnutí první instance a ochranou známku č. 671809 ve znění CHOCO-SOFTIES zamítl, aniž by se však vyjádřil k argumentu, že stěžejním slovem všech ochranných známek společnosti S. je slovo KINDER. V rozkladu také byly rozvedeny další důvody nezaměnitelnosti obou označení. Navrhl pak rozhodnutí úřadu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení. Z obsahu správního spisu je patrné, že dne 3. 9. 1997 společnost S. podala námitky proti žádosti o rozšíření ochrany mezinárodní ochranné známky č. 671809 CHOCO-SOFTIES pro Českou republiku, a to pro třídu 30 mezinárodního seznamu výrobků a služeb. Dopisem ze dne 10. 9. 1998 provádí žalobce první rozbor ochranné známky, a to s ohledem na předběžné odmítnutí její ochrany v České republice. Dne 11. 11. 1999 vydává Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutí o definitivním odmítnutí právní ochrany této mezinárodní ochranné známce v České republice s odůvodněním, že při přezkoumání zaměnitelnosti samotných označení vedle namítané známky KINDER SCHOCOSOFT obsahuje foneticky shodnou část „šokosoft“, což je podstatná část známky napadené, kde je navíc pouze nejasně znějící koncovka „ís“. Odlišnost mezi SCHOCO a CHOCO je zanedbatelná, protože v angličtině i v němčině znamená totéž, ani pomlčka není významově důležitá, foneticky se neprojeví a opticky je zanedbatelná. Při zkoumání zaměnitelnosti známky napadené CHOCO-SOFTIES s namítanou známkou KINDER SOFTY úřad shledal, že nejsou zaměnitelné, protože shodný základ jednoho slovního prvku SOFT není pro stanovení zaměnitelnosti dostatečným důvodem. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, ve kterém uvedl zejména, že posuzování ochranných známek se musí vztahovat nejen na jednotlivé prvky, nýbrž na všechny prvky, včetně jejich uspořádání a známky CHOCO-SOFTIES a KINDER SCHOCOSOFT se dostatečně liší. Dále poukázal na používané slovo KINDER v rozsáhlé řadě ochranných známek konkurenčního majitele; v daném případě se však označení liší nejen tímto prvkem, ale i dalšími prvky. Z vizuálního hlediska se první označení skládá ze dvou slov, přičemž druhé označení pouze z jednoho slova. Z fonetického hlediska se obě označení výrazně liší, skládají se z rozdílného počtu slabik, mají rozdílnou délku a odlišnou vyslovitelnost. Koncovka IES nemá pouze zanedbatelný význam, protože pozměňuje význam slov, přičemž u namítaného označení SCHOCOSOFT se jedná o adjektiv (soft – měkký), čoko-měkký nebo čokoládově měkký. Výraz SOFTIES je substantivem, a to množné číslo od slova softy, tj. slangovým výrazem pro něco měkkého. Podobnost napadené ochranné známky s namítanou ochrannou známkou KINDER SHOCOSOFT není natolik vysoká, aby se obě ochranné známky nemohly od sebe odlišovat.

Dne 13. 9. 2000 vydává předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutí, jímž zamítá tento rozklad a napadené rozhodnutí o odmítnutí právní ochrany výše uvedené mezinárodní ochranné známce CHOCO-SOFTIES v České republice potvrzuje. Toto rozhodnutí zopakovalo skutečnosti rozhodné pro rozhodnutí úřadu, a to že majitel napadené mezinárodní slovní ochranné známky č. 671809 ve znění CHOCO-SOFTIES mezinárodně zapsané dne 4. 3. 1997 do rejstříku ochranných známek s právem přednosti k 10. 6. 1996, požádal prostřednictvím Mezinárodního úřadu světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě o přiznání právní ochrany této známky na území České republiky pro výrobky ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb. První namítaná prioritně starší mezinárodní slovní ochranná známka č. 592834 ve znění KINDER SCHOCOSOFT byla mezinárodně zapsána dne 28. 9. 1992 s datem vzniku práva přednosti k 29. 4. 1992 pro výrobky ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Druhá namítaná prioritně starší mezinárodní slovní ochranná známka č. 600284 ve znění KINDER SOFTY byla mezinárodně zapsána dne 2. 4. 1993 s datem vzniku práva přednosti k témuž dni pro výrobky ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Namítatelem napadená ochranná známka je zaměnitelná s ochrannou známkou č. 4592834 s vizuálního a fonetického hlediska. Napadená i tato namítaná ochranná známka se shoduje vizuálně v části CHOCOSOFT, přičemž jde o podstatnou část obou srovnávaných označení, které tvoří jejich základ. Pomlčku mezi částmi napadené ochranné známky nelze považovat za výrazně odlišující prvek. Fonetická i sémantická podobnost napadené ochranné známky se slovním spojením namítané ochranné známky SCHOCOSOFT je zřejmá, neboť napadená ochranná známka se vyslovuje CHOCO SOFTIES a slovní prvek namítané ochranné známky SCHOCOSOFT porovnávané ochranné známky jako celky jsou sice fantazijní, ale obsahují sémanticky shodné prvky, které odkazují na čokoládu a není rozhodné, zda v anglickém či německém jazyce. Majitelem uvedené odlišnosti v podobě pomlčky napadené ochranné známky a slovního prvku KINDER u namítané ochranné známky jí nezajišťuje rozlišovací způsobilost. Průměrný spotřebitel nemá většinou možnost porovnání těchto označení zároveň. Rozhodnutí konstatovalo nezaměnitelnost druhé namítané ochranné známky č. 600284 ve znění KINDER SOFTY s výše napadenou ochrannou známkou s tím, že shodný slovní základ SOFT není pro stanovení zaměnitelnosti dostatečným důvodem a s tímto zjištěním se ztotožnil i odvolací orgán a dodává, že ostatní odlišné prvky srovnávaných označení jim zabezpečují rozlišovací způsobilost. Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 24. 5. 2001 mj. zdůraznil, že jeho úkolem je podle § 11 odst. 1 zák. 137/1995 Sb., povinnost posoudit, zda zápisem přihlašovaného označení do rejstříku nedojde k zásahu do zákonem chráněných práv třetích osob. Posoudil zaměnitelnost na základě všech předložených důkazů a argumentů a konstatoval, že na základě vizuální, fonetické a sémantické podobnosti může dojít u průměrného spotřebitele k záměně těchto výrobků a přiznáním ochrany napadené známce na území ČR by došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítatele. Ve skutečnosti, že se nevyjádřil ke všem argumentům, které v rozkladu žalobce uvedl, nespátruje porušení právního předpisu. Uvádí, že nelze akceptovat námitku tzv. akademického hodnocení zaměnitelnosti bez uvedení důrazných argumentů, protože hodnocení bude vždy probíhat jen prostřednictvím myšlenkového experimentu, a ne prostřednictvím experimentu přímo v ekonomické realitě.

Žalobce označil společnost S. za osobu zúčastněnou, neboť tato společnost byla v době vydání napadeného rozhodnutí majitelem ochranné známky č. 592834, která byla překážkou zápisu ochranné známky žalobce. Dále poukázal na pravomocné rozhodnutí žalovaného z 25. 2. 2004, kterým se vymazává ochranná známka KINDER SCHOCOSOFT č.

592834, která byla důvodem odmítnutí ochranné známce č. 671809 CHOCO-SOFTIES v rozhodnutí žalovaného.

Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 8 C 114/2003, z přílohy žalobce společnosti L. se podává rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 2. 2004 o vymazání mezinárodní slovní ochranné známky č. 592834 ve znění KINDER SCHOCOSOFT pro území ČR. Důvodem tohoto postupu Úřadu průmyslového vlastnictví byla skutečnost, že majitel napadené ochranné známky v celém průběhu řízení neprokázal, že by v České republice tuto ochrannou známku v době 5 let předcházejících zahájení řízení o výmazu užíval, ani nepředložil důkazy o užívání této ochranné známky jiným subjektem na základě smlouvy (§ 25 odst. 1 písm. b) zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách).

Ze žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmé, že se žalovaný nevypořádal se všemi v rozkladu uplatněnými námitkami a které, podle názoru Nejvyššího správního soudu, jsou podrobnějšího odůvodnění hodny. Soud zjišťuje, zda správní orgán ke svému rozhodnutí soustředil všechny podklady a zda závěr, který z nich vyvodil, s nimi není v rozporu. Z odůvodnění rozhodnutí musí být zřejmé, proč správní orgán považuje námitky účastníka za liché, mylné nebo vyvrácené, které skutečnosti vzal za podklad svého rozhodnutí, proč považuje skutečnosti předestírané účastníkem za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy vyvrácené, jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů. V daném případě považuje soud za závažný argument žalobce, že se správní orgán důsledně nevypořádal s jeho tvrzením stran dominujícího slova KINDER ve výrobcích majitele prioritně starší ochranné známky č. 592843. Výše uvedenou absenci důvodů musí žalovaný v novém rozhodnutí odstranit. Přitom vezme v úvahu i rozhodnutí úřadu ze dne 25. 2. 2004, jímž se tato starší ochranná známka pro její nepoužívání vymazává z rejstříku ochranných známek, když soud zjistil, že toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 3. 2004.

Soud nepřihlédl k označení společnosti S. jako osoby zúčastněné na řízení, a to vzhledem k nesplnění podmínky, jež k takovému postupu vyžaduje ust. § 34 odst. 1 s. ř. s. S ohledem na shora naznačený vývoj právě pro výmaz ochranné známky, která tvořila překážku pro poskytnutí právní ochrany mezinárodní ochranné známce žalobce, nemohou být vydáním rozhodnutí soudu dotčena její práva a povinnosti.

Protože Nejvyšší správní soud ruší rozhodnutí správního orgánu pro vady řízení [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], nebylo nutné se již zabývat právním posouzením věci.

Dle § 78 odst. 4 s. ř. s. se z důvodu zrušení rozhodnutí vrací věc žalovanému k dalšímu řízení, přičemž žalovaný je podle § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku.

Soud rozhodoval ve věci bez nařízení jednání, neboť účastníci s takovým postupem souhlasili.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto ve smyslu ust. § 60 odst. 1 s. ř. s. Podle § 133 s. ř. s. odměna za zastupování advokátem nebo notářem v řízeních, která byla zahájena přede dnem účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2003), se stanoví podle dosavadních předpisů. Právnímu zástupci náleží za dobu před 1. 1. 2001 v souladu s ust. § 11 písm. a) a c) vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) odměna za 2 úkony po 1000 Kč a paušální částka 2x 75 Kč (§ 13 odst. 3), celkem tedy 2150 Kč. Další úkony se pak řídí podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. účinné od 1. 1. 2001, kterou

se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem. Ve věcech žalob a opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů veřejné správy a správních orgánů činí sazba odměny 3500 Kč (§ 11 citované vyhlášky). K tomu přísluší paušální částka jako náhrada výdajů podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. ve výši 75 Kč za jeden úkon, v daném případě 3 x 75 Kč tj. 225 Kč. Žalobci dále přísluší náhrada za zaplacený soudní poplatek 1000 Kč. Celkem jeho náklady činí 6875 Kč. Tuto částku je pak žalovaný povinen zaplatit k rukám zástupce žalobce, JUDr. Jarmily Traplové, advokátky se sídlem Přístavní 24, 170 00 Praha 7, a to do 15 dnů od právní moci rozsudku.

P o u ě n í : Proti tomuto rozhodnutí **n e j s o u** opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Václav Novotný
předseda senátu