



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: **S. C., s. r. o.**, dříve I C., společnost s ručením omezeným, zastoupeného advokátem JUDr. Jiřím Štanclem, advokátní kancelář Klatovy, Čs. legií 172/1 proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze 6, Ant. Čermáka 2a**, za účasti I. s. r. o., , zast. JUDr. Alešem Zábršsem, advokátem AK Praha 6, Na Beránce 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 6. 2001, zn. 0 81331,

t a k t o :

I. Žaloba **s e z a m í t á.**

II. Žalovanému **s e** náhrada nákladů řízení **n e p ř i z n á v á.**

O d ů v o d n ě n í

Žalobou doručenou Vrchnímu soudu v Praze dne 10. 8. 2001 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 6. 2001 sp. zn. 0 81331, kterým bylo vyhověno rozkladu podaném společností I. spol. s r. o. P. Žalobce navrhl částečný výmaz kombinované ochranné známky „isc I.“ č. 183761 s odůvodněním, že tato známka je zaměnitelná s namítanými ochrannými známkami žalobce. V první instanci dospěl Úřad průmyslového vlastnictví k závěru, že návrh na výmaz je důvodný a rozhodl tak, že kombinovaná ochranná známka č. 183761 se z rejstříku vymazává. K rozkladu společnosti I. spol. s r. o. P. rozhodl žalovaný tak, že se rozkladu vyhovuje, prvostupňové rozhodnutí se zrušuje a známka zůstává v platnosti.

Žalovaný při své úvaze o zaměnitelnosti, resp. nezaměnitelnosti napadené ochranné známky interpretoval napadenou ochrannou známku tak, že sestává ze tří elementů, a to: a)

slovního prvku I., b) obrazového prvku, c) písmene c. Takové členění je zavádějící, jeho účelem je argumentovat růzností namítaných a napadené známky. Ve skutečnosti v napadené známce jde o: a) slovní prvek I. a b) obrazový – či spíše grafický prvek nad slovním. To, co žalovaný označuje za „obrazovou“ část je grafickou podobou písmen *isc*. Žalovaný v tom spatřuje „grafický obrazec v tmavém provedení, který je tvořen elipsou a pod ní umístěným čtyřúhelníkem, jehož strana přivrácena k písmenu c je zvlněna“. Žalovaný je povinen každý svůj závěr podložit důkazy; je zřejmé již na první pohled, že tak fantazijní závěr nelze vůbec objektivizovat. Při metodě zvolené žalovaným lze samostatná písmena *isc* interpretovat např. jako vlnovku spojující svislici vlevo s vydutým obloukem vpravo“, případně tuto interpretaci rozšířit úvahou o konvexnosti či konkávnosti vydutého prvku, symetričnosti a rozsahu zvlnění apod. Čtenář takového hodnocení bude muset vynaložit značnou míru předvídatelnosti a obraznosti, aby pochopil, že uvedené hodnocení se snaží definovat tvar písmen *isc*. Tentýž čtenář čtoucí hodnocení žalovaného, si tak nepředstaví v „grafickém obrazi v tmavém provedení, který je tvořen elipsou a pod ní umístěným čtyřúhelníkem, jehož strana přivrácená k písmenu c je zvlněna“ písmena *is*. Žalovaný tak svým hodnocení vsugerovává něco, co v obrazi sice také možné vidět je, ale co průměrný spotřebitel jako první a určující nevnímá – a co může začít snad vnímat až poté, pokud si osvojí návod žalovaného. Složitě popisovaný obrazec je tvořen písmeny *isc*, přičemž volná plocha mezi prvním a druhým písmenem je vybarvena; při takovém hodnocení je nutno dospět k závěru, že napadená známka je zaměnitelná s namítanými známkami žalovaného, jak správně dovodil prvostupňový orgán.

Žalovaným podaný výklad „obrazce“ odporuje tomu, jak je jeho znění uvedeno v rejstříku – totiž právě jako písmena *isc*; při zápisu Úřad neměl žádné pochybnosti o tom, že předmětný obrazec je tvořen právě těmito písmeny. Žalovaný pochybil i ve vlastním výroku rozhodnutí, v němž odkazuje na ustanovení § 59 odst.3 správního řádu. Napadené rozhodnutí změnilo rozhodnutí prvoinstančního orgánu, který o návrhu rozhodl kladně tak, že o návrhu rozhodl záporně. Jedná se tedy o změnu rozhodnutí ve smyslu ust. § 59 odst. 2 správního řádu; žalovaný však rozhodl tak, že se napadené rozhodnutí zrušuje. Žalobce považuje napadené rozhodnutí za nezákonné a cítí se zkrácen na svých právech, neboť v důsledku rozhodnutí žalovaného dále zasahuje společnost I. spol. s r. o. do jeho práv, tj. do jeho ochranných známek a částečně i do jeho obchodního jména. Navrhuje proto, aby rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 6. 2001 sp. zn. O 81331 bylo zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě odmítl hodnocení provedené žalobcem a tvrdí, že jeho postup byl plně v souladu se zákonem a že jeho výklad nepřekročil zákonné meze a hlediska správního uvážení v rozsahu jeho příslušnosti. Žalobce v žalobě napadá věcné posouzení charakteru ochranné známky, učiněné žalovaným v rámci zákonem stanoveného správního uvážení, které může být soudem přezkoumáno toliko v tom směru, zda nevybočilo z mezí a hledisek stanovených zákonem. Napadené rozhodnutí ze dne 5. 6. 2001 spočívá v posouzení, zda ochranná známka č. 183761 ve znění „*isc* I.“ je zaměnitelně podobná s prioritně staršími ochrannými známkami žalobce č. 178039 a č. 183698 ve znění *isc*. Ke způsobu vnímání grafického vyjádření ochranné známky, jak uvedl žalobce, když postup žalovaného zpochybňuje a označuje za sugestivní tvrzení, žalovaný uvádí, že je pouze otázkou subjektivního posouzení určit, jak průměrný spotřebitel vnímá obrazový prvek napadené ochranné známky, zejména v případě, kdy na první pohled z obrazového prvku jednoznačně nevyplývá, co přesně vyjadřuje. Posouzení, jak bude průměrný spotřebitel ochrannou známkou vnímat, stejně jako porovnání, zda napadená ochranná známka je zaměnitelná s namítanými ochrannými známkami žalobce spočívá na správní úvaze žalovaného učiněného v mezích zákona. Žalovaný na základě logického úsudku vycházel

z toho, že právě v důsledku nejasnosti uvedeného obrazového prvku bude průměrný spotřebitel vnímat jako první a určující zejména jasně čitelný nápis „I.“ pod obrazcem. Ve spojení s obrazovým prvkem v odlišné grafické úpravě, než kterou vykazují obě namítané ochranné známky, a s přihlédnutím ke skutečnosti, že obrazový prvek napadené ochranné známky na první pohled jednoznačně nenaznačuje, že se jedná o nápis shodný se zněním namítaných ochranných známek, je žalovaný přesvědčen, že průměrný spotřebitel bude napadenou ochrannou známkou, - nápis I. v kombinaci s obrazovým prvkem – spojovat s výrobky a službami majitele napadené ochranné známky a nikoli s žalobcem, majitelem namítaných ochranných známek. Napadená ochranná známka se s namítanými známkami liší jak po stránce vizuální tak po stránce fonetické. Žalovaný má za to, že skutečný stav věci byl zjištěn řádně a zákonným způsobem, a proto rozhodl tak, že napadená ochranná známka má způsobilost rozlišit výrobky a služby majitele napadené ochranné známky od výrobků a služeb žalobce; proto zrušil rozhodnutí o výmazu napadené ochranné známky vydané správním orgánem v I. stupni. Omylem uvedené ustanovení § 59 odst.3 správního řádu (namísto odst.2), ačkoli napadeným rozhodnutím bylo zrušeno prvoinstanční rozhodnutí, aniž by se věc vracela zpět orgánu první instance, je pouze zřejmou nesprávností v písemném vyhotovení a nemá vliv na výrok rozhodnutí, tuto vadu již žalovaný opravil a žalobce o tom vyrozuměl. Žalovaný napadeným rozhodnutím neporušil zákon ani nepřekročil rámc správního uvážení, navrhuje proto zamítnutí žaloby.

V daném případě se jedná o věc, která na Nejvyšší správní soud přešla podle ust. § 132 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále s. ř. s.) z Vrchního soudu v Praze. Podle uvedeného ustanovení Nejvyšší správní soud ve věcech neskončených vrchními soudy u nichž byla přede dnem účinnosti s. ř. s dána jejich věcná příslušnost, dokončí řízení zahájená před těmito soudy. V předmětné věci byla dána věcná příslušnost Vrchního soudu v Praze, neboť obsahem žaloby je návrh na přezkoumání rozhodnutí vydaného ústředním orgánem státní správy. Řízení o žalobách podaných podle části páté hlavy druhé zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2002, o nichž nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti s. ř. s., se dokončí podle ustanovení části třetí hlavy druhé, dílu prvního s. ř. s. (ust. § 130 odst. 1 s. ř. s.)

Nejvyšší správní soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí žalovaného, jakož i řízení, které mu předcházelo a dopěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při přezkoumávání rozhodnutí vycházel přitom ze skutkového i právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst.1 s.ř.s.) V řízení tak bylo postupováno podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (zrušen zákonem č. 441/2003 Sb. účinným od 1. 4. 2004).

Ze správního spisu bylo zjištěno, že dne 29. 3. 1995 Úřad průmyslového vlastnictví (dále úřad) do rejstříku ochranných známek zapsal kombinovanou ochrannou známkou č. 183761 ve znění „isc I.“, jejímž majitelem je společnost I. spol. s r. o., P. Návrhem ze dne 13. 4. 1999 se žalobce s odvoláním na ustanovení § 23 odst.1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách domáhal částečného výmazu této ochranné známky s odůvodněním, že napadená ochranná známka byla do rejstříku zapsána v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o ochranných známkách, neboť obsahuje dominantní slovní prvek „isc“, který je shodný s jeho ochrannými známkami č. 183698 a č. 178039 ve znění „isc“, které jsou zapsány ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb pro výrobky a služby téhož druhu ; současně namítl zaměnitelnost napadené ochranné známky. Dne 14. 8. 2000 bylo vydáno rozhodnutí č. j. O-81331, kterým bylo rozhodnuto, že ochranná známka zapsaná pod č. 183761 se vymazává z rejstříku ochranných známek pro všechny výrobky a služby ve třídách 9 a 42; pro

chemické suroviny ve třídě 1 mezinárodního třídění zůstává v platnosti. Současně bylo konstatováno, že napadená ochranná známka neuvádí průměrného spotřebitele v omyl, neboť neobsahuje nepravdivé údaje o vlastnostech nebo původu zboží či služeb a zároveň nevyužívá dobrého jména všeobecně známé známky, proto ji nelze považovat za klamavou. Majitel částečně vymazané ochranné známky, společnost I. podal proti tomuto rozhodnutí rozklad, o kterém rozhodl žalovaný rozhodnutím č. j. 0 81331 ze dne 5. 6. 2001 tak, že mu vyhověl a rozhodnutí napadené rozkladem zrušil; tím napadená ochranná známka byla ponechána v platnosti pro celý seznam výrobků a služeb. Žalovaný přezkoumal napadené rozhodnutí v plném rozsahu, přičemž při jeho odůvodnění vycházel z těchto skutečností: Napadená kombinovaná ochranná známka č. 183761 ve znění „isc I.“ byla přihlášena dne 20. 7. 1993 a zapsána dne 29. 3. 1995 pro výrobky a služby ve třídách 1, 9 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb. První namítaná kombinovaná ochranná známka č. 183698 ve znění „ISC“ s právem přednosti od 15. 12. 1992 byla zapsána pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 35 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 178039 ve znění „isc“ s právem přednosti od 8. 7. 1992 byla zapsána pro výrobky a služby ve třídách 9, 37 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Protože napadená ochranná známka byla zapsána do rejstříku dne 29. 3. 1995 a návrh na výmaz byl podán dne 13. 4. 1999, nedošlo k vědomému strpění užívání napadené ochranné známky v České republice po dobu 5 let od jejího zápisu.

Při porovnání napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami žalovaný dospěl k závěru, že napadená ochranná známka neobsahuje shodný prvek s namítanými ochrannými známkami, a proto nehledal důvod pro výmaz podle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Dále žalovaný shledal, že napadená ochranná známka není tvořena klamavým ani neoprávněným označením, neboť neklame veřejnost o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků a služeb. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný vycházel ze základního hlediska, z něhož je s ohledem na účel známkoprávní ochrany nutno vycházet, a to, zda průměrný spotřebitel je schopen rozeznat výrobky či služby z určitého obchodního zdroje, tj. zda napadená ochranná známka není schopna vyvolat dojem, že se ve srovnávaných případech jedná o výrobky nebo služby téhož výrobce či prodejce nebo poskytovatele služeb. Připouští, že napadená ochranná známka obsahuje obrazový prvek sestávající z grafického obrazce a vedle něj umístěné písmeno „c“ a namítané ochranné známky sestávají z třípísmenného slovního prvku „isc“ v grafickém provedení, avšak vytvoření obrazového prvku a písmene „c“ u napadené ochranné známky stejně jako její celková kompozice jsou natolik výrazné a odlišné od namítaných ochranných známek, že nemůže dojít k jejich záměně z vizuálního ani fonetického hlediska, neboť průměrného spotřebitele na napadené ochranné známce na první pohled upoutá jednak slovní prvek „I.“ a jednak obrazový prvek, který bude s největší pravděpodobností vnímat jako zvláštní grafický obrazec, zatímco u namítaných ochranných známek jde nepochybně o tři písmena „isc“. Na základě podrobného srovnání obou známek žalovaný dospěl k závěru, že napadená ochranná známka není na první pohled a ani při podrobnějším zkoumání s namítanými ochrannými známkami zaměnitelná a nemůže na trhu vyvolat u spotřebitelů mylný dojem, že jí označené výrobky nebo služby pocházejí od majitele namítaných ochranných známek.

Vymezení funkcí ochranných známek se odvíjí od zákonných požadavků, které musí splňovat každé označení, které má být jako ochranná známka chráněno. Ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých

podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem (§ 1 zákona č. 137/1995 Sb.)

Absolutní překážky zápisné způsobilosti jsou vymezeny v ust. § 2 odst. 1 cit. zákona. Tyto překážky taxativně uvedené pod písm. a) – j) představují označení vyloučená ze zápisu do rejstříku. Z hlediska těchto překážek zkoumá Úřad přihlášená označení ex offa před zveřejněním přihlášky ochranné známky a před zápisem do rejstříku.

Relativní překážky zápisné způsobilosti ve smyslu ust. § 3 odst. 1 a 2 zákona Úřad zkoumá ex offa pouze v tom směru, zda přihlašované označení nekoliduje se staršími právy třetích osob. Ostatními relativními překážkami zápisu jež spočívají ve starších právech třetích osob ve smyslu ust. § 9 zákona se Úřad zabývá až na základě námitek podaných oprávněnou osobou po zveřejnění přihlášky ochranné známky.

Úřad do rejstříku nezapiše dle § 3 odst. 1 zákona označení shodná s ochrannou známkou, která byla přihlášena nebo zapsána pro jiného majitele pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby s dřívějším právem přednosti. Zapsat jako ochrannou známku nelze ani označení, které obsahuje prvky dříve přihlášeného označení nebo zapsané ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Toto označení může být zapsáno jestliže majitel nebo přihlašovatel ochranné známky s dřívějším právem udělí písemný souhlas se zápisem. Základním a rozhodujícím kritériem pro posouzení zaměnitelnosti známek označujících shodné nebo podobné výrobky či služby je vždy hledisko běžného spotřebitele, tedy posouzení, zda známky jsou natolik odlišné, že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny a v tomto směru ho uvést v omyl. Zkoumání podobnosti nemůže být přitom založeno pouze na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale musí se zakládat na porovnání známkových motivů obou označení – tj. rozhodující složky porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení.

Rozlišovací způsobilost, tj. schopnost individualizovat zboží je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z několika hledisek, především vizuálního, fonetického, významového, porovnáním dominantních prvků, apod. Označení, která jsou shodná natolik, že nemají žádnou rozlišovací způsobilost, nemohou požívat známkové ochrany. Zaměnitelnost označení může být logicky dovozena z podobnosti v dominantním prvku nebo naopak z toho, že označení dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost. Při posuzování podobnosti známek je v daném případě nutno vycházet z nesporné skutečnosti, že se jedná o ochranné známky kombinované, jejichž zvláštní povaha tkví v tom, že obsahují jednak část obrazovou, vzbuzující určitý dojem zrakový, jednak část slovní. Vzhledem k této zvláštní povaze kombinovaných známek, nutno při úvaze o celkovém dojmu, kterým známka působí, brát v úvahu jak část obrazovou tak část slovní, neboť jak jedna tak druhá může ve známce převládat a tak ovlivnit celkové vnímání spotřebitelem. Při úvaze o podobnosti známky je tak nutno mít na zřeteli, že celkový dojem známky může vytvořit buď jen obrazová nebo slovní část každá sama o sobě nebo obě společně. Z uvedeného důvodu je tudíž možno i na podobnost známky usuzovati podle toho, co vytváří celkový dojem známky, buď již z pouhé části obrazové či slovní nebo ze souhrnu obou. Z takového posuzování dle názoru soudu vycházel i žalovaný.

Posouzení zaměnitelnosti je věcí úvahy správního orgánu – žalovaného. Soud není proto oprávněn na místě správního orgánu nahrazovat jeho hodnocení důkazů vlastní úvahou a na místo zjištěného skutkového stavu postavit vlastní skutková zjištění. Musel se

tak omezit pouze na zkoumání, zdali úsudek žalovaného je logicky možným závěrem vycházejícím z premis, které byly nastoleny. Své kognici soud pouze může - a k žalobní námitce musí - podrobit hodnocení důkazů potud, zda bylo úplné a z hlediska aplikované právní normy také logické. V těchto směrech soud uvážil, že žalovaný svůj úsudek o nezaměnitelnosti sporných známek řádně odůvodnil, přičemž jeho závěr neodporoval zásadám známkového práva. Nejvyšší správní soud neshledal, že by úsudek žalovaného, který vycházel z hodnocení řádně zjištěných skutkových okolností byl zřejmě mylný, logicky nemožný. Dospěl-li žalovaný na základě tohoto úsudku, jemuž nelze zřejmou nesprávnost vytýkat k závěru, že ochranná známka napadená není zaměnitelná s namítanými ochrannými známkami, je způsobilá rozlišit výrobky majitele napadené ochranné známky od výrobků a služeb žalobce, nemohl Nejvyšší správní soud rozhodnout jinak, než žalobu zamítnout.

K námitce žalobce ohledně nesprávně uvedeného ust. § 59 odst. 3 správního řádu (místo odst. 2) soud konstatuje, že námitka je důvodná, žalovaný nesprávně odkázal na ustanovení nesprávného odstavce, tato zřejmá nesprávnost, která byla žalovaným opravena, o čemž byl žalobce písemností ze dne 26. 11. 2001 vyrozuměn, nemohla však mít vliv na zákonnost vydaného rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná, a proto ji podle ust. § 76 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 60 odst. 1 s. ř. s., když žalobce ve věci neměl úspěch a žalovanému, který byl úspěšný náklady nevznikly, resp. je nepožadoval.

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

V Brně dne 31. 8. 2004

JUDr. Ludmila Valentová
předsedkyně senátu