



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce **D. T. AG**, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní třída 32, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 11. 2001, č. O-154638,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou doručenu Vrchnímu soudu v Praze dne 3. 1. 2002 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 1. 11. 2001, zn. O 154638, kterým zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17. 10. 2000, zn. O-154638, jímž byl zamítnut návrh žalobce na výmaz kombinované ochranné známky „t f. t.“ č. 704822 s odůvodněním, že tato známka je z hlediska fonetického i vizuálního nezaměnitelná s namítanou ochrannou známkou žalobce. Žalovaný přezkoumal napadené rozhodnutí v plném rozsahu, přičemž vycházel z toho, že napadená mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 704822 ve znění „t f. t.“ s právem přednosti ze dne 22. 6. 1998 byla zapsána v České republice pro výrobky a služby ve třídách 9, 36 a 38 mezinárodního třídění výrobků a služeb a od data jejího zápisu tedy neuplynulo pět let do podání návrhu na její výmaz. Namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 663775 ve znění „T.“ s právem přednosti ze dne 30. 9. 1996 byla zapsána v České republice mimo jiné pro výrobky a služby ve třídě 9, 37, 38 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Při porovnání napadené ochranné známky s namítanou ochrannou známkou dospěl žalovaný k závěru, že předmětné mezinárodní ochranné známky nejsou

zaměnitelné, neboť jsou koncipovány ve zcela odlišném výtvarném i barevném provedení a vyvolávají tak u spotřebitele odlišný smyslový vjem. Rovněž slovní prvek „t.“, popř. „T.“ postrádající rozlišovací způsobilost je u obou ochranných známek proveden zcela odlišně a nemůže vyvolat jejich záměnu. Průměrný spotřebitel tak je schopen rozlišit takto označené výrobky a služby pocházející od různých podnikatelů. V této souvislosti žalovaný podotkl, že slovní prvek „T.“, představující mezinárodní výraz významově se vztahující k telekomunikačním službám různého druhu a k výrobkům s nimi spjatými, nemůže být příznačným pouze a výhradně pro žalobce, neboť pro svůj obecný význam je obsažen v celé řadě zapsaných mezinárodních a národních ochranných známek různých podnikatelů. Z výše uvedených skutečností podle žalovaného vyplývá, že rozkladem napadené rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz kombinované mezinárodní ochranné známky č. 704822 ve znění „t f. t.“ bylo jak po věcné, tak i formální stránce v souladu s právními předpisy, a proto není důvod pro jeho zrušení nebo změnu.

Žalobce v žalobě podané v zákonné lhůtě uvedl, že nezákonnost napadeného rozhodnutí spatřuje v nesprávném výkladu pojmu „zaměnitelnost“. Žalovaný sice postupoval při svém rozhodování podle správné normy, a to ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), avšak aplikoval ji chybně a v rozporu s platnými procesními zásadami. Tím došlo k procesnímu pochybení a žalovaný porušil ustanovení § 59 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Vydáním napadeného rozhodnutí došlo nejen k nesprávnému a svévolnému výkladu, tedy k materiálnímu rozporu se zákonem, ale i k nedodržení procesních pravidel, tedy k rozporu formálnímu. Napadené rozhodnutí je jak po hmotněprávní, tak po procesněprávní stránce v rozporu s platnou právní úpravou a jako takové představuje významný zásah do práv žalobce. Zaměnitelná ochranná známka je taková známka, která se vnější úpravou podobá jiné známce, tj. známka, která nemůže být ve svých podstatných znacích odlišena od jiné známky s dřívějším právem přednosti. Přitom je třeba vzít v úvahu řadu aspektů, zejména podobnost z hlediska fonetického a vizuálního. Rozhodující pro konstatování zaměnitelnosti však může být i podobnost v jediném aspektu. Při zkoumání vizuální a fonetické podobnosti známek se přihlíží zejména k počtu slov ve známce, ke shodnosti nebo podobnosti jednotlivých slov, ke shodným nebo výslovnostím podobným souhláskám, ke shodným nebo podobným samohláskám. Z hlediska aspektu fonetického při porovnání napadené ochranné známky „t f. t.“ s ochrannou známkou žalobce „T.“ je zřejmé, že se obě ochranné známky liší pouze písmenem „t“ a slovem „f.“ u známky napadené. V této souvislosti je podle žalobce nezbytné uvést, že oba uvedené prvky postrádají rozlišovací způsobilost. Dále zdůraznil snahu průměrného spotřebitele zkracovat veškerá označení. Spotřebitel z pochopitelných důvodů vždy u každé známky užije ten prvek, který je mu známý, který se snadno vysloví a zapamatuje. Je jisté, že u napadené známky půjde o dominantní slovo „t.1“ vyslovené jako „t.2“. Dále žalobce z hlediska aspektu vizuálního vyjádřil důrazně nesouhlas se závěrem žalovaného, který se velmi detailně zabývá vzhledem napadené známky, ale nedostatečně zhodnotil pohled průměrného spotřebitele. Je obecně uznáváno, že u kombinovaných ochranných známek jsou rozhodující prvky slovní, které lze reprodukovat slovem i písmem, a které jsou snadno zapamatovatelné. V tomto konkrétním případě je dominantním prvkem slovo „t.1“ a právě na jeho základě bude průměrný spotřebitel určovat majitele ochranné známky i chráněné výrobky a služby. Slovní prvek „t.1“ je umístěn samostatně ve spodním řádku napadené ochranné známky a nenavozuje žádnou přímou souvislost se zbývajícími prvky. Proto jej bude spotřebitel jak vizuálně, tak i foneticky vnímat samostatně. Grafické prvky napadené ochranné známky jsou pouze prvky doplňujícími, ale i ty mohou přispět k záměně porovnávaných ochranných známek. Napadená ochranná známka je tvořena

několika obdélníky. Grafické prvky známky namítané „tzv. digity“ jsou rovněž malé obdélníky. Jedná se tedy o prvky stejné grafické formy, což by mohlo u spotřebitele vzbudit představu, že jde o dvě ochranné známky jednoho majitele. Navíc písmeno „T“ je charakteristickým prvkem celé řady ochranných známek žalobce, a proto průměrný spotřebitel bude označení, které jej obsahuje, asociovat s jeho výrobky a službami. Také napadená ochranná známka obsahuje písmeno „t“. Jde o další společný prvek porovnávaných ochranných známek, který může průměrného spotřebitele jen utvrdit v názoru, že obě známky patří stejnému majiteli. Také z hlediska aspektu sémantického vyjádřil žalobce nesouhlas s názorem žalovaného. Rozlišovací způsobilost slovního prvku „t. /T.“ je do jisté míry omezená, ale v žádném případě není nulová, jak uvádí žalovaný. Jde však bezesporu o prvek dominantní a pokud průměrný spotřebitel bude mluvit o porovnávaných ochranných známkách, označí je s největší pravděpodobností jako za známky „t.2“, resp. „t.1“. Z uvedených skutečností vyplývá, že skutečně existuje nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou žalobce a označením „t f. t.“. Je třeba se totiž domnívat, že spotřebitelé mohou předpokládat, že předmětné výrobky pocházejí od stejného výrobce, tedy od žalobce jako majitele této ochranné známky se starším právem přednosti. Žalobce se proto domnívá, že podmínky dané ustanovením § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách pro výmaz ochranné známky jsou v daném případě splněny. V doplnění žaloby pak žalobce poukázal na pravomocné rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví Slovenské republiky ze dne 16. 5. 2002, č. j. MOZ 704822-I/27-2002, kterým bylo vyhověno jeho návrhu a mezinárodní ochranná známka č. 704822 ve znění „t f. t.“ byla vymazána z rejstříku ochranných známek. Žalobce proto navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že posoudil zaměnitelnost na základě všech předložených důkazů a argumentů a konstatoval, že na základě vizuální a fonetické podobnosti nemůže dojít u průměrného spotřebitele k záměně ochranných známek „t f. t.“ a „T.“. Žalobce a žalovaný za pomoci stejných metod posuzovaly zaměnitelnost obou označení a došli k rozdílným výsledkům. Podle žalovaného průměrný spotřebitel bude rozlišovat předmětné ochranné známky a zboží jimi označované, právě s ohledem na odlišný slovní základ a s ohledem na odlišné výtvarné a barevné provedení obou známek. Žalovaný má za to, že provedl výklad pojmu „zaměnitelnost“ podle § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách podle své zákonné úvahy a vyvodil z něho skutková a právní zjištění, která respektují smysl, účel a meze zákona. Výklad žalovaného je výsledkem vnitřního myšlenkového postupu, ke kterému dospěl při dodržování pravidel logického vyvozování. Z uvedeného vyplývá, že nedošlo k nesprávnému výkladu pojmu „zaměnitelnost“ podle § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách a ani k procesnímu pochybení podle § 59 správního řádu. Žalovaný napadeným rozhodnutím neporušil zákon ani nepřekročil rámec správního uvážení, a proto navrhl zamítnutí žaloby.

Protože Vrchní soud v Praze ve věci do 31. 12. 2002 nerozhodl, převzal dnem 1. 1. 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.), v souladu s ustanovením § 132 s. ř. s. neskončenou věc, u níž byla dána věcná příslušnost vrchního soudu, Nejvyšší správní soud a dokončí v ní řízení.

Protože v důsledku usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2003, č. j. 7 A 1/2002 - 51, který žalobu odmítl pro nedostatek příslušnosti došlo ke kompetenčnímu sporu mezi Nejvyšším správním soudem a Obvodním soudem Pro Prahu 6, zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb. o rozhodování některých kompetenčních sporů

usnesením ze dne 27. 9. 2005, č. j. Konf 102/2005 - 7 rozhodl, že je k rozhodnutí příslušný soud ve správním soudnictví.

Podle ust. § 130 odst. 1 s. ř. s. postupuje Nejvyšší správní soud v tomto řízení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s. Účinky procesních úkonů v těchto řízeních učiněných zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle ustanovení tohoto zákona.

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.).

Podle § 1 zákona o ochranných známkách se vymezení funkcí ochranných známek 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

Absolutní překážky zápisné způsobilosti jsou vymezeny v § 2 odst. 1 citovaného 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 offio před zveřejněním přihlášky ochranné známky a před zápisem do rejstříku.

Relativní překážky zápisné způsobilosti ve smyslu § 3 odst. 1 a 2 zákona o ochranných známkách zkoumá Úřad ex offio 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 § 9 citovaného zákona se Úřad zabývá až na základě námitek podaných oprávněnou osobou po zveřejnění přihlášky ochranné známky.

Podle § 3 odst. 1 zákona o ochranných známkách nezapíše Úřad do rejstříku 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 ke 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 ze skutečnosti, že se jedná o ochranné známky kombinované, jejichž zvláštní povaha spočívá v tom, že obsahují jednak část obrazovou, vzbuzující určitý dojem zrakový, jednak část slovní.

Vzhledem k této povaze známek je nutno při úvaze o celkovém dojmu, kterým známka působí na průměrného spotřebitele, 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 usuzovat podle toho, co vytváří celkový dojem známky, buď již z pouhé části obrazové či slovní nebo ze souhrnu obou. Přitom je nutné mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemného porovnání obou označení, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Právní úprava proto posouzení ponechává v každém konkrétním případě na uvážení Úřadu, jehož povinností je na základě provedeného průzkumového řízení posoudit, zda označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Posouzení zaměnitelnosti je věcí úvahy správního orgánu. Soud není proto oprávněn nahrazovat hodnocení důkazů správním orgánem vlastní úvahou a na místo zjištěného skutkového stavu postavit vlastní skutková zjištění. Proto se Nejvyšší správní soud omezil pouze na zkoumání, zda-li úsudek Úřadu je logicky možným závěrem vycházející 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. Z těchto hledisek dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že žalovaný svůj úsudek o nezaměnitelnosti sporných ochranných 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 či logicky nemožný. Dospěl-li žalovaný na základě tohoto úsudku, jemuž nelze zřejmou nesprávnost vytýkat, k závěru, že napadená ochranná známka není zaměnitelná s namítanou ochrannou známkou, je způsobilá rozlišit výrobky a služby majitele napadené ochranné známky od výrobků a služeb žalobce, nelze v takovém případě dovodit nezákonnost rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní podle ust. § 60 odst. 1 s. ř. s., když žalobce ve věci neměl úspěch a žalovanému, který byl úspěšný, žádné náklady s tímto řízením nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně senátu