



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce: Hyundai Motor Company**, se sídlem 231, Yangjae- Dong, Socho-Gu, Seoul, 138-938, Korejská republika, zast. Mgr. Janou Remišovou, patentovou zástupkyní, se sídlem Na Podkovce 281/10, Praha 4, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha, za **účasti osoby zúčastněné na řízení : BLUELINK**, se sídlem 51/59 avenue Ledru Rollin, F-94200 Ivry Sur Seine, Francie, zastoupena JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou, se sídlem Korunní 810/104E, Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 6. 2012, zn. sp.: O-479487, č. j.: O-479487/D012811/2012/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í

I. Předmět řízení a vymezení sporu

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 6. 2012, označeného v záhlaví tohoto rozsudku, jímž byl

zamítnut rozklad žalobce a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 1. 2012 o zamítnutí přihlášky zveřejněného slovního označení ve znění „BLUELINK“, kterou podal žalobce, a to na základě námitek podaných společností BLUELINK, se sídlem ve Francii.

Prvostupňovým rozhodnutím byla zamítnuta přihláška slovního označení zn.sp. O-479487 ve znění „BLUELINK“ podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“) s odůvodněním, že existuje pravděpodobnost záměny označení s namítanou mezinárodní slovní ochrannou známkou č. 975542 ve znění „BLUE LINK“ (namítaná ochranná známka), neboť byla shledána podobnost porovnávaných označení i jejich seznamů výrobků a služeb. Žalobce v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zpochybnil podobnost porovnávaných označení, zejména z hlediska seznamu služeb, neboť tvrdil, že ne všechny služby z napadeného seznamu jsou shodné či podobné se službami namítanými. neboť služby : elektronický přenos informací a dat o motorových vozidlech nejsou podobné žádné službě chráněné namítanou ochrannou známkou, neboť služby žalobce jsou specificky zaměřeny na motorová vozidla a jde o přenos informací o vozidle buď přímo ve vozidle, nebo mezi vozidlem a servisem při jeho napojení na tzv. tester. Oproti tomu služby registrované a namítané jsou zaměřeny na přenos informací mezi lidmi (společnostmi). Dále přihlašované služby v položce: „služby tísňových zpráv prostřednictvím telekomunikační sítě“ jsou zaměřeny jen na automatické přivolání pomoci v případě dopravní nehody, což vyplývá ze zaměření žalobce, který je známým výrobcem motorových vozidel. U přihlašovaných služeb tak dle žalobce nemůže dojít k záměně se službami chráněnými namítanou ochrannou známkou.

Namítající v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví namítající zastával názor, že namítané služby jsou vymezeny široce a mohou tedy zahrnovat i oblast služeb, na níž se zaměřuje přihlašovatel.

II. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (napadené rozhodnutí)

Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel ze zjištění, že přihlašované označení ve znění „BLUELINK“ bylo přihlášeno dne 15. 9. 2010 a zveřejněno dne 15. 12. 2010 pro seznam služeb zařazených do třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 38. Žalovaný z uvedené třídy vymezil rozsah služeb, které byly předmětem rozkladu a nesouhlasu žalobce se zamítnutím jejich přihlášky ke známkoprávní ochraně. Předmětnými kolizními službami jsou :

1. elektronický přenos informací a dat o motorových vozidlech,
2. vysílání a příjem (přenos) informací z databází prostřednictvím telekomunikační sítě
3. služby tísňových zpráv prostřednictvím telekomunikační sítě
4. komunikace pomocí počítačových terminálů.

Namítaná mezinárodní slovní ochranná známka ve znění „BLUE LINK“ byla přihlášena a současně zapsána dne 14. 3. 2008 u Mezinárodního Úřadu OMPI s právem přednosti dne 14. 9. 2007 na území České republiky a byla zapsána pro seznam služeb zařazených do tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb č. 35 a 38. Ze třídy 38 byla zapsána pro služby:

telekomunikace, komunikace prostřednictvím počítačových terminálů, rádiové vysílání, komunikace prostřednictvím telegrafických zpráv, komunikace prostřednictvím

telefonu, rozhlasové programy, televizní programy, informace o telekomunikacích, zasílání zpráv, přenos zpráv a obrázků s pomocí počítače, mobilní bezdrátové telefony, přenos prostřednictvím satelitu, telefonní komunikace, telefonní služby, vysílání rozhlasových a televizních programů, posílání telegrafických zpráv, přenos informací prostřednictvím internetu nebo internetových sítí.

Žalovaný k rozkladovým námitkám žalobce a vzhledem k povaze přihlašovaných služeb zaměřených na výrobu a provoz motorových vozidel zabýval otázkou průměrného uživatele (spotřebitele) služeb nárokových přihlašovaným označením. Za relevantní považoval nezbytnost vycházet z definic formulovaných v seznamu výrobků a služeb, nikoliv z jejich skutečného využití nebo určení. Přihlašované služby považoval obecně za služby z oblasti telekomunikace a přenosu dat a informací. Uvedl, že pouze u přihlášené služby „*elektronický přenos informací a dat o motorových vozidlech*“ jde o tématické zaměření na konkrétní skupinu spotřebitelů, další služby nemají konkrétní adresáty. Protože telekomunikace, jako způsob dorozumívání pomocí přístroje, i přenos dat a informací předpokládají alespoň 2 účastníky, považoval za spotřebitele přihlašovaných služeb, nejširší veřejnost, která bude uvedené služby konzumovat prostřednictvím svého zraku a sluchu, v závislosti na koncových uživatelských zařízeních, jimiž budou obrazová, zvuková, či textová data přenášena. K tomu není zapotřebí žádné zvláštní odbornosti, než obvyklé pozornosti a schopnosti technicky ovládat příslušné zařízení. I přihlašovaná služba „*služba tísňových zpráv*“ se může uskutečňovat pomocí běžných médií (televize, rozhlas, internet, satelit, mobil) a i z povahy této služby lze předpokládat, že i kdyby k vysílání tísňového signálu bylo zapotřebí zvláštního zařízení, jeho ovládání musí být velmi jednoduché. Vyšší odbornost lze předpokládat pouze u obsluhy konkrétních přístrojů, jejichž pomocí komunikace probíhá, což mohou být zaměstnanci přihlašovatele, kteří však nebudou spadat do spotřebitelského okruhu. U přihlašované služby „*komunikace pomocí počítačových terminálů*“ jde o službu, která se uskutečňuje pomocí počítače či jiného vstupního a výstupního zařízení, která vyžaduje při realizaci vyšší odbornost spotřebitelů. Ta se však čím dál více stává součástí běžné výbavy, zejména mladších lidí, a u této služby tedy budou spotřebitelský okruh tvořit lidé s vyšším stupněm počítačové gramotnosti. Tato služba má svůj ekvivalent přímo v namítané službě „*komunikace prostřednictvím počítačových terminálů*“, a proto i okruh spotřebitelů této namítané služby bude stejný jako u služby přihlašované.

Dle žalovaného za podobné služby jsou považovány ty, které mají blízké nebo podstatné znaky vyvolávající představu, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele, a to z hlediska výsledku příbuzného výrobního postupu nebo spadají do příbuzné oblasti spotřeby nebo jsou určeny ke stejnému či podobnému způsobu užití. Z tohoto pohledu žalovaný všechny přihlašované služby považuje za služby, které lze podřadit pod pojem „telekomunikace“, chráněné namítanou ochrannou známkou, neboť v každém případě jde o zprostředkované dorozumívání, prostřednictvím obvyklých médií.

Přihlašované služby „*elektronický přenos informací a dat o motorových vozidlech*“ jsou podobné namítaným službám „*přenos zpráv a obrázků s pomocí počítače*“, „*přenos prostřednictvím satelitu*“ a „*přenos informací prostřednictvím internetu nebo internetových sítí*“. Tyto namítané služby jsou registrovány obecně, bez konkrétního určení a stejným způsobem mohou být provozovány i služby žalobce. To, že se přenos u přihlašované služby uskutečňuje pomocí tzv. testerů a probíhá mezi řidičem a servisním centrem, z definice seznamu služeb nevyplývá. I kdyby tomu tak bylo, namítané služby nemají specifikaci na žádnou oblast, ani konkrétní okruh spotřebitelů, a proto tato obecná formulace dovoluje

namítajícímu provozování stejných služeb, tj. i služeb speciálně pro automobilisty a motoristy.

U přihlašovaných služeb „*vysílání a příjem (přenos) informací z databází prostřednictvím telekomunikační sítě*“ lze podobnost spatřovat s namítanými službami „*rádiové vysílání*“, „*zasílání zpráv*“, „*vysílání rozhlasových a televizních programů*“ a „*přenos informací prostřednictvím internetu nebo internetových sítí*“, kdy jde v podstatě o služby obsahově shodné. Představují přenos práv pomocí různých zařízení, bez zaměření na konkrétní oblast.

U přihlašovaných služeb „*služby tísňových zpráv prostřednictvím telekomunikační sítě*“ se jedná o zvláštní druh přenosu tísňových zpráv, které ve stejné definici není přímo uveden v namítaném seznamu výrobků a služeb, avšak tyto služby lze přenášet pomocí rádiového a televizního vysílání a pomocí internetu. Výraz „*telekomunikační síť*“ představuje soubor jakýchkoliv telekomunikačních prostředků. Přihlašované služby jsou tak příbuzné s namítanými službami.

Přihlašovaná služba „*komunikace pomocí počítačových terminálů*“ má své ekvivalentní znění v definici „*komunikace prostřednictvím počítačových terminálů*“ a jde tak o služby shodné.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí shledal vysoký stupeň podobnosti přihlašovaných služeb se službami namítanými. Byl shledán stejný okruh spotřebitelů a stejně tak byla shledána téměř shodnost mezi zněním přihlašovaného označení „*BLUELINK*“ a ve znění „*BLUE LINK*“. Z hlediska vizuálního je mezera mezi prvky užitá v namítaném označení z hlediska průměrného spotřebitele zcela nepodstatná, neboť oba výrazy obsahují tatáž slova. Přihlašované služby jsou zaměřeny pouze v jediné položce seznamu služeb na automobilovou a motoristickou oblast, avšak protože u namítaných služeb jde o přenos jakýchkoli informací v oblasti telekomunikací je obecnější a není zacílená na žádnou konkrétní oblast nebo spotřebitelskou skupinu. Oblast telekomunikací tak zvyšuje pouze komfort užívání motorových vozidel a tvoří tím svébytnou, nikoli nezbytně nutnou oblast k provozu motorových vozidel. Proto u spotřebitelů nenastává automatická asociace těchto dvou oblastí.

Na základě uvedeného žalovaný dospěl k závěru, že záměna přihlašovaného i namítaného označení je vysoce pravděpodobná.

Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

III. Žaloba

Žalobce považuje za nepodložený názor žalovaného, že všechny přihlašované služby bude nejširší veřejnost konzumovat prostřednictvím svého zraku a sluchu, v závislosti na povaze koncového zařízení, kterým budou data přenášena. Žalobci není zřejmá tato argumentace, neboť dle jeho názoru i výrobky bude většinou spotřebitel konzumovat právě tímto způsobem. Žalobce dále považuje za nepodložený názor, že ke konzumaci přihlašovaných služeb nebude spotřebitel potřebovat žádnou další odbornost, vyjma jednoduchého ovládání a není zřejmé, jak k této úvaze žalovaný dospěl.

Žalobce namítá, že služby ve třídě 38 jsou definovány jako telekomunikace, což je velmi široké označení, které by mělo být pro potřeby registrace ochranných známek více specifikováno, neboť se může jednat o televizní vysílání, internet, servis poskytovaný call centrem leteckých společností, tedy služby zcela odlišné, ale uváděné ve stejné kategorii mezinárodního třídění. Tuto specifikaci žalobce v přihlašovaných službách učinil.

Žalobci dále není zřejmé, jak žalovaný dospěl k závěru, že elektronický přenos informací a dat o motorových vozidlech je podobný s registrovanými službami „přenos zpráv a obrázků z pomoci počítače“, „přenos prostřednictvím satelitu“ a „přenos prostřednictvím internetu“, neboť stejným způsobem mohou být provozovány i služby žalobce. Jde o pouhé tvrzení, že přihlašované i registrované služby jsou definovány obecně, bez konkrétního určení. Zcela zavádějící je tvrzení, že služby mohou být určeny i pro automobilisty a motoristy nebo osoby, zajímající se o motorová vozidla.

Žalobce nesouhlasí s názorem, že přihlašované služby „služby tísňových zpráv prostřednictvím telekomunikační sítě“ lze podřadit pod služby registrované, neboť za odlišující faktor je zde nutné považovat, že jde o vysílání tísňových zpráv, nikoli jakýchkoli zpráv.

Žalobce odmítá posouzení, že služby žalobce jsou zaměřeny na automobilovou a motoristickou oblast, neboť žalobce (zřejmě má být uvedeno namítatel) má zapsanu službu „telekomunikace“ a „přenos informací prostřednictvím internetu a internetových sítí“, které nejsou zacíleny na žádnou oblast nebo skupinu uživatelů a že je tak možné přenášet jakékoliv informace. Žalobce nesouhlasí s tím, že oblast telekomunikací v souvislosti s motorovými vozidly slouží jen ke zvýšení komfortu jejich užívání. V současné době slouží telekomunikační prostředky v motorových vozidlech i k přivolání pomoci v případě nehody, kdy automobil sám vyšle signál na základě aktivace airbagů o nehodě záchranným složkám nebo je schopen navést řidiče na jinou trasu v případě kolony. Nejde jen o zdržení řidiče, ale má to i dopad na další oblasti života, jako jsou finanční ztráty a exhalace.

Žalobce na závěr žaloby uvádí, že i z porovnání obou označení „BLUELINK“ a „BLUE LINK“ je zřejmé, že nejde o označení, která nelze od sebe odlišit, neboť mezera mezi slovy BLUE a LINK může dodat označení zcela odlišný význam. Označení BLUELINK je fantazijní slovo, kdežto druhé označení s prvky zvlášť působí jako slova dvě BLUE a LINK (modrá a linka), obě slova mají vlastní význam srozumitelný i českému spotřebiteli.

Z uvedených důvodů žalobce namítá, že žalovaný v napadeném rozhodnutí vyvodil nesprávné závěry z hodnocení předložených důkazů a argumentů a postupoval v rozporu s § 2 odst. 4 správního řádu, neboť jeho rozhodnutím vznikají neoprávněné rozdíly u skutkové podobných případů.

Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného

Žalovaný ve svém vyjádření předně uvedl, že při posuzování shodnosti, či podobnosti výrobků a služeb je nutno vycházet z definice výrobků a služeb, jak jsou přihlášeny, či registrovány k ochraně a nikoliv z jejich skutečného užívání, spolu s ochrannou známkou. Zatímco namítané služby jsou koncipovány obecně bez konkrétního určení prostředků, jimiž

dochází k přenosu informací, služby přihlášené jsou v některých případech vymezeny konkrétněji tematickým zaměřením přenášovaných informací (dat o motorových vozidlech) nebo specifikací poskytované služby (služby tísňových zpráv prostřednictvím telekomunikační sítě). Přihlašované služby zahrnuté do třídy 38 jsou zahrnuty takto do třídy, která je obecně definována podle svého záhlaví jako spoje (komunikace). Proto služby vymezené v přihlášce ochranné známky lze podřadit pod vymezení namítaných služeb, neboť se jedná o služby spadající pod pojem „telekomunikace“. Jedná se tak o služby stejné či podobné se službami namítanými, neboť vykazují shodné nebo podobné znaky a spadají do stejné oblasti spotřeby a tak mohou u relevantní spotřebitelské veřejnosti vyvolat představu, že pochází od jednoho poskytovatele. Omezení služeb na spojení se známým výrobcem motorových vozidel nebo při napojení na tzv. tester, z definice uvedené v seznamu přihlášených služeb nevyplývá. Žalovaný trvá na tom, že v daném případě se jedná o služby, jenž jsou určeny k užívání širokou veřejností, průměrně informovanou, pozornou a rozumnou, stejně jako v případě namítaných služeb.

Žalovanému není zřejmé, kam míří argumentace žalobce o tom, že telekomunikační prostředky v motorových vozidlech slouží i k přivolání pomoci v případě nehody. Sám žalobce odkazuje na výhody telekomunikačních prostředků, v případě pomoci při nehodě či navigaci na trasu mimo kolonu. Zapojení telekomunikačních prostředků v oblasti motorových vozidel tak představuje přidanou hodnotu výrobku v podobě vyšší bezpečnosti, pohodlí uživatele, úspory času a energie, které zvyšují komfort užívání takto vybaveného vozidla. Žalovaný ve svém hodnocení měl na mysli, že oblast telekomunikací je s motorovými vozidly spojená v tom smyslu, že zvyšuje komfort jejich užívání.

Žalovaný považuje za lichou žalobní argumentaci ohledně podobnosti znění porovnávaných označení. To proto, že žalobce podobnost označení přihlašovaného a namítaného v podaném rozkladu nijak nenapadl. Nad rámec uvedeného má žalovaný za to, že mezera v označení jako celku představuje jen nepatrnou, u fonetického hlediska navíc zcela eliminovanou, odlišnost.

Na závěr svého vyjádření žalovaný uvádí, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se stávající praxí Úřadu a opírá se rovněž o výkladová pravidla Evropské judikatury. Každý případ je posuzován individuálně, se zřetelem na konkrétní skutkové okolnosti. K námitce žalobce, že rozhodnutím žalovaného vznikají neoprávněné rozdíly u skutkově podobných případů, žalovaný poukazuje na to, že žalobce neuvedl, ze kterých rozhodnutí s obdobným skutkovým základem napadené rozhodnutí údajně vybočuje.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

V. Jednání před soudem

Zástupkyně žalobce poukázala na pochybení Úřadu při posuzování seznamu zboží, kdy žalobce má přihlášen specifikovaný seznam elektronického přenosu informací a dat o motorových vozidlech. Specifikace spočívá v datech o motorových vozidlech, což se vzhledem k použité interpunkci (není užit středník, ale čárka) vztahuje vlastně k celému seznamu uvedenému ve třídě 38. Úřadu je známo, že žalobce vlastní ochrannou známku BLUELINK, mezinárodně zapsanou s účinností pro ČR ve třídě 12, kde tato známka chrání vozy jako takové od roku 2010, tudíž široká spotřebitelská veřejnost má už vytvořenou asociaci s označením BLUELINK i pro uživatele motorových vozidel Hyundai.

Zástupkyně žalovaného uvedla, že Úřad se neztotožňuje s tím, že by se posuzované služby žalobce týkaly všechny motorových vozidel. Týká se toho jen elektronický přenos informací a dat o motorových vozidlech, z jiných služeb to nevyplývá, avšak i kdyby vyplývalo, přesto seznam těchto čtyřech přihlášených služeb spadá do oblasti telekomunikací a elektronického přenosu dat a informací, což jsou služby, které jsou zapsány pro starší namítanou ochrannou známku, buď obecně jako telekomunikace nebo pro jednotlivá média, ať jde o rozhlasové televizní vysílání, satelit, přenos informací pomocí počítačů, prostřednictvím internetových sítí, telefonů atd. Proto má Úřad za to, že se tyto služby prolínají s namítanými službami a služby, pro které je zapsána namítaná ochranná známka, je také zahrnují. Pravidlem při posuzování podobnosti výrobků a služeb je výchozí skutečnost, jak jsou výrobky a služby vymezeny v seznamu mezinárodního třídění výrobků a služeb, nikoliv z hlediska reálného fungování výrobků a služeb na trhu. To znamená, že namítané služby nelze omezit pouze na ty, které jsou užívané na trhu, a naopak vymežit jen konkrétní službu nebo výrobek tak, jak jej přihlašovatel hodlá užívat na trhu. S ohledem na to, že se posuzované služby se prolínají a jedná se téměř o identická označení, mohl by být průměrný spotřebitel daného druhu služeb uveden v omyl, pokud jde o původ takto označených výrobků a mohl by zaměnit poskytovatele těchto služeb s poskytovatelem stejného druhu služeb, přičemž tedy v napadeném rozhodnutí je uvedeno na základě čeho konkrétně v souvislosti s těmi jednotlivými službami k těmto závěrům žalovaný dospěl.

VI. Posouzení věci Městským soudem v Praze

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního a dospěl v mezích žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 s.ř.s.).

Žaloba není důvodná.

Soud v dané věci přistoupil k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22.4.2014, č.j. 8 As 37/2011-154. Nejvyšší správní soud v uvedeném rozhodnutí judikatorně zavazuje správní soudy, aby při přezkumu zákonnosti rozhodnutí ve věcech ochranných známek neposuzovaly závěry Úřadu průmyslového vlastnictví z hlediska volného uvážení tohoto úřadu, a tím nebyly vázány určitou mírou akceptace věcného přezkumu jeho rozhodnutí. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nastoluje způsob soudního přezkumu, který nespočívá toliko v přijetí takové volby rozhodnutí Úřadu mezi možnými alternativami, která nevybočuje z mezí logického usuzování o co nejpriléhavějším právním posouzení skutkového stavu věci, ale spočívá v tom, že sám soud přímo zhodnotí správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav.

Pro uvedený účel Nejvyšší správní soud v otázce zaměnitelnosti ochranných známek vytyčil jako nezbytné při aplikaci ustanovení zákona o ochranných známkách učinit výklad příslušného neurčitého právního pojmu, s nímž zákon o ochranných známkách spojuje možnost zápisu přihlášeného označení do registru ochranných známek a garantuje jeho další známkoprávní ochranu.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") 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.

Podle uvedeného ustanovení je při posuzování zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek klíčový pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“.

A) Výklad právního pojmu „pravděpodobnost záměny ochranné známky

Ve vztahu k uvedenému neurčitému právnímu pojmu považuje soud za vhodné nejprve zmínit některé základní principy, jimiž se, a to i bez ohledu na dosavadní způsob soudního přezkumu rozhodnutí Úřadu, dle konstantní a i nadále použitelné judikatury (ostatně determinované evropským právem) řídí posuzování zaměnitelnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou (či známkami) namítajícího.

Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle § 1 zákona o ochranných známkách je za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.7.2008 č.j. 4 As 90/2006 – 123).

Mezi dvěma ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudky ESD ze dne 29. 9. 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29; a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17).

Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudek ESD ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23).

Nejvyšší správní soud ve své judikatuře dovodil, že podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek. Těmi jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 – 141 a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Evropského soudního dvora tzv. kompenzační zásadu (viz

výše uvedený rozsudek Canon, bod 17) spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak

B) Posouzení žalobních námitek

V souzené věci žalovaný ve svých rozhodnutích vydaných v obou stupních řízení zkoumal jak pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení s namítanou, dříve zapsanou ochrannou známkou, tak i podobnost služeb, k nimž se přihlašované označení a namítaná ochranná známka vztahují.

Pravděpodobnost záměny srovnávaných označení žalovaný provedl zcela v souladu s dosavadní praxí a s pravidly pro posuzování zaměnitelnosti, podle nichž správně posuzoval obě slovní označení z hlediska vizuálního, fonetického a významového, neboť z těchto hledisek působí označení na průměrného spotřebitele tak, že spotřebitel, který má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail, vnímá obrazy utkvělé v paměti či dřívější sluchové vjemy. V tomto významu působení označení na veřejnost neobstojí námitka žalobce o nepodloženém názoru žalovaného založeném na vnímání označení prostřednictvím zraku a sluchu a zcela nesrozumitelně působí jeho příměr shodného vnímání služeb s ostatními výrobky. Z hlediska známkoprávní ochrany, jak označení výrobků, tak označení služeb, je uvedenými smysly vnímatelné.

Porovnáváná označení jsou, až na minimální detail, jímž je u namítaného označení mezera mezi slovními prvky BLUE a LINK, téměř shodná, přičemž z fonetického hlediska jsou jednoznačně shodná a vzhledem k jejich shodným prvkům a shodné výslovnosti, jsou si velmi podobná i z hlediska významového. Jestliže by průměrný spotřebitel nerozuměl anglickým výrazům označení, bude je obě vnímat jako fantazijní, v opačném případě mu bude dovozovat stejný význam, spočívající ve spojení BLUE jako barvy (modrá) s LINK jako linka. Soud proto přisvědčuje závěrům žalovaného o vysoké podobnosti obou označení. V takovém případě těžiště posuzování zaměnitelnosti spočívalo především v porovnávání povahy výrobků a služeb, pro něž je označení žalobce přihláшено, s výrobky a službami, pro něž zapsána namítaná ochranná známka, neboť ve smyslu již zmíněné zásady „CANON“ vysoká podobnost označení může být kompenzována jen vysokou odlišností výrobků a služeb, pro které je předmětné označení přihláшено.

Takovou vysokou odlišnost v rozsahu přihlašovaných služeb, namítaných v žalobcem v podaném rozkladu žalobcem soud neshledal.

V dané věci je nesporné, že přihlašované i namítané označení je spojeno se službami ve třídě 38 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Mezinárodní třídění podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977 (č. 118/1979 Sb.) má význam pro posouzení podobností výrobků a umožňuje orientaci v množině výrobků a služeb označovaných v seznamu uvedenými pojmy. Seznam je utvářen s ohledem na charakter výrobků a služeb, daný jejich povahou, účelem, způsobem užití, jakož i dalšími blízkými rysy pro konkrétní spotřebitelskou oblast. Uvedení třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb je dle § 19 odst. 4 zákona o ochranných známkách náležitostí přihlášky ochranné známky, neboť jde o praktickou kategorizaci výrobků a služeb nejen pro účely administrativní, ale rovněž ve smyslu požadavku § 7 odst. 1 písm. a) cit. zákona pro účely věcného posouzení podobnosti

označení, střetávajících se u obdobných výrobků a služeb a vyvolávajících tak riziko záměny označení z hlediska původu výrobků a služeb.

Soud přisvědčuje žalovanému v tom, že pravidlem při posuzování shodnosti a podobnosti výrobků a služeb je postup, při němž je třeba vycházet z jejich definice tak, jak jsou přihlášeny nebo zapsány, a z toho, jak tyto výrobky a služby svými podstatnými znaky přináleží do určité oblasti užití a spotřeby dle Niceského třídění výrobků a služeb. Ke zjištění správného zatřídění se vychází ze záhlaví jednotlivých tříd, které obecně označují obory, do nichž výrobky a služby přináleží. Podle všeobecných poznámek Niceského třídění se služby v zásadě zatřídí podle oborů činností specifikovaných v záhlaví tříd služeb a podle jejich vysvětlivek nebo v případě, že nejsou uvedeny, pak analogicky podle jiných srovnatelných služeb uvedených v abecedním seznamu služeb. V souzené věci, kdy jsou porovnávány služby, k nimž se váže označení žalobce a služby chráněné ochrannou známkou osoby zúčastněné na řízení ve třídě 38, je záhlaví této třídy označené jako „Spoje (komunikace)“. Služby ve třídách 35-45, s výjimkou třídy 38 nezahrnují žádnou blízkou nebo obdobnou oblast služeb, pod kterou by mohly spadat služby žalobce či osoby zúčastněné na řízení, k nimž se vztahují porovnávaná označení. V souvislosti s uvedeným systémem nelze připustit ze strany Úřadu svévolné vytváření nových tříd či podskupin služeb dle zvláštností služeb a způsobu jejich poskytování v konkrétních podmínkách přihlašovatele, k čemuž směřuje další námitka žalobce o příliš obecném spektru služeb ve stávajícím třídění a potřebě určité služby pro jejich odlišnosti více specifikovat. Není na žalovaném, aby sám zaváděl nové třídění služeb, zákonnost jeho rozhodnutí v této věci závisí na správném podřazení přihlašovaných služeb pod oblast blízkou pro podstatné znaky těchto služeb a jejich porovnání se službami namítanými. Ve smyslu zákona o ochranných známkách jediné ty služby, které mají shodné nebo blízké podstatné znaky mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož poskytovatele a z hlediska spotřebitele lze tedy takové služby zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby.

Uvedenému předpokladu a postupu žalovaný dostál.

Protože jak přihlašované služby, tak služby namítané, spadají, byť pod obecnou (ale ne jinou) definici služeb „Spoje (komunikace) ve smyslu přenosu informací, žalovaný správně posoudil, že se tyto služby střetávají se službami namítanými ve třídě 38, a to ve všech 4 typech přihlašovaných služeb, které jsou předmětem sporu. Žalovaný jak v souhrnu podstatných znaků těchto služeb, tak i u každé přihlašované služby zvlášť v napadeném rozhodnutí náležitě porovnal a zhodnotil, jak a v čem jsou jednotlivé služby žalobce podobné namítaným a zapsaným službám, totiž v tom, že svou povahou náleží do oblasti spotřeby, charakterizované jako přenos zpráv v oblasti telekomunikací, neboť jde o zprostředkované dorozumívání pomocí vstupních a výstupních zařízení, jejichž ovládání, za současného stavu techniky, je schopen průměrný spotřebitel zvládnout. Alespoň o tom svědčí užití takových telekomunikačních prostředků, jako je rádiové a televizní vysílání, přenos satelitem, a po internetových sítích, které jsou dnes ovládány jako běžná média. Takový způsob přenosu informací svědčí o podstatných znacích, jimiž jsou přihlašované služby podobné službám namítaným a na uvedené podobnosti nemůže nic změnit ani skutečnost, že se některé z přihlašovaných služeb mohou v dílčích znacích odlišovat, v daném případě např. tématicky (data o motorových vozidlech, tísňové zprávy) či zvláštním přenosem v rámci provozu u přihlašovatele a vyššími nároky na ovládání zařízení (počítačové terminály). Na uvedeném nemůže nic změnit ani to, že žalobce až u ústního jednání před soudem uplatnil tvrzení, že zaměření služeb na motorová vozidla se týká všech 4 přihlašovaných služeb a dovozuje tak z důvodu interpunkce.. Nejenže použitá interpunkce ve výčtu přihlašovaných služeb gramaticky ani významově nemění výslovný výčet přihlašovaných služeb žalobce, ale

zejména nemůže způsobit jiný náhled na povahu přihlašovaných služeb, neboť relevantní není podobnost ve všech znacích, nýbrž v podstatných znacích služeb, a v dané věci specifika některé z přihlašovaných služeb mohou mít vliv jen na úsudek o podřaditelnosti služeb žalobce pod víceúčelové služby osoby zúčastněné na řízení či na míru podobnosti těchto služeb. Z hlediska zásady „CANON“ by však, vzhledem k vysoké podobnosti označení, přihlašované služby musely vykazovat velmi nízkou míru podobnosti, tak, aby byla vyloučena pravděpodobnost záměny v tom, že označení BLUELINK přináleží ke službám v oblasti spojů (komunikací). Proto jsou nerelevantní žalobní námitky považující za zavádějící argumentaci žalovaného, že oblast telekomunikací v souvislosti s motorovými vozidly slouží jen ke zvýšení komfortu užívání vozidel. Bez ohledu na smysl úsudku žalovaného ohledně o komfortu vozidla vybaveného přihlašovanou službou tísňového volání či jiného přenosu dat a informací, jsou i služby přenosu informací spojené s užíváním vozidla službami, spadajícími pod přenos jakýchkoliv informací v oblasti telekomunikací a zcela v souladu s jejich zařazením do třídy 38 je i závěr žalovaného, že osoba zúčastněná na řízení pro svou známkoprávní ochranu označení BLUE LINK v širokém spektru služeb spadajících do oblasti telekomunikací má chráněné i služby, které může poskytovat motoristům a v tomto se tyto služby obou účastníků mohou na trhu střetávat a vyvolávat asociaci podobnosti u uživatelů těchto služeb.

Tvrzení, uplatněné žalobcem až při ústním jednání před soudem, že označení „BLUELINK“ je u spotřebitelů známo jako označení přináležející žalobci z důvodu jeho užívání ve spojení s výrobky ve třídě 12, žalobce nejenže neuplatnil v rozkladu a v podané žalobě, ale především, toto své tvrzení nepodložil žádnými důkazy.

Stejně důkazně nedostatečné a prosté jakéhokoliv srovnání je i námitka žalobce o porušení zásady předvídatelnosti rozhodnutí s ohledem na správnou praxi žalovaného. Žalobcovo tvrzení je v tomto směru obecné, nepodložené konkrétními argumenty a případy a proto nelze přezkoumat, zda je tato námitka oprávněná či nikoliv.

VII. Závěr

Na základě shora uvedených důvodů Městský soud v Praze dospěl k závěru, že žalovaný nepochybil ve skutkovém a právním posouzení věci, a proto podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly. Proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V daném případě soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto v souladu s § 60 odst. 5 s.ř.s. soud rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u ě n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud.

V Praze dne 6. dubna 2016

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková