



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK**

**JMÉNEM REPUBLIKY**

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **TurboCar, s.r.o., IČ: 634 95 066**, se sídlem Velká Bíteš, U Dálnice 620, zastoupen Mgr. Liborem Valentou, advokátem v Brně, Křížová 18, **za účasti: SPECIAL TURBO a.s., IČ: 262 39 337**, se sídlem Praha 4, Kischova 1732/5, zastoupen JUDr. Vilémem Podešvou, LLM, advokátem v Praze 1, V jámě 699/1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2012, č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV,

**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:**

Žalobce se včas podanou žalobou dne 14. 12. 2012 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2012, č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 10. 2011 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“, zn. sp. O-476795, po námitkách podaných společností SPECIAL TURBO a.s., IČ: 262 39 337, se sídlem Praha 4, Kischova 1732/5.

Přihláška slovní ochranné známky ve znění „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“ byla podána s právem přednosti dne 19. 5. 2010 a zveřejněna dne 23. 10. 2010 pro výrobky a služby zařazené do třídy 7: stroje a obráběcí stroje; do třídy 12: motory pro pozemní vozidla, spojky a převodová zařízení pro pozemní vozidla a do třídy 37: služby opravářské podle

Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Námítky proti zápisu přihlašovaného označení podala společností SPECIAL TURBO a.s., IČ: 262 39 337, podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Namítaná slovní ochranná známka č. 313106 ve znění „... jsme srdcem Vašeho motoru“ byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 14. 7. 2010 s právem přednosti ode dne 21. 12. 2009 pro služby zařazené do třídy 35: maloobchodní a velkoobchodní prodej a zprostředkovatelské služby v oblasti nákupu a prodeje výrobků silničních motorových vozidel, strojů, strojních zařízení, dopravních prostředků, turbodmychadel, klimatizací, propagační, reklamní a informační činnost všeho druhu, marketing, reklamní a propagační činnost, elektronický obchod a internetový obchod s výše uvedenými výrobky; do třídy 37: opravy a údržba silničních vozidel, strojů, zařízení, turbodmychadel a ostatních dopravních prostředků, údržbářské práce; do třídy 39: silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, přeprava zboží podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Namítaná ochranná známka je tedy ve vztahu k napadené ochranné známce starší ochrannou známkou ve smyslu § 3 zákona o ochranných známkách.

Správní orgán prvního stupně rozhodnutím ze dne 10. 10. 2011 námitkám uplatněným podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách vyhověl a přihlášku slovní ochranné známky ve znění „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“ zamítnul s tím, že přihlašované slovní označení „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“ je s ohledem na shodné koncové slovní spojení „... jsme srdcem Vašeho motoru“, uvozené tvarem „je/jsme“ slovesa býti, a nedistinktivní úvodní část podobné s namítanou slovní ochrannou známkou č. 313106 ve znění „... jsme srdcem Vašeho motoru“.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal dne 31. 10. 2011 rozklad, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2012, č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV.

Žalovaný správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí nejprve konstatoval, že za označení i ochranné známky se posuzují především z hlediska průměrného spotřebitele, jímž je přiměřeně informovaný, všímavý a obezřetný spotřebitel, který obvykle nemá možnost přímého srovnání různých ochranných známek či označení.

Poté odkázal na rozsudek Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., podle něhož globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, přičemž „nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami, a naopak“. V inkriminované věci existuje shodnost či

podobnost výrobků a služeb, nicméně tzv. kompenzační zásadu nelze aplikovat na posuzovaný případ, neboť porovnávaná označení si nejsou podobná, a proto je nelze označit za zaměnitelná pouze proto, že se vztahují ke shodným nebo podobným výrobkům.

Následně přistoupil k posouzení shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického, jakož i celkového dojmu.

Žalovaný rovněž porovnával výrobky a služby chráněné namítanou ochrannou známkou a nárokované ochrannou známkou přihlašovanou a konstatoval, že ochrana je v obou případech nárokována pro podobné výrobky a služby.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti, tvrdil, že namítaná ochranná známka byla přihlášena a zapsána v rozporu s ustanovením § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, že tato ochranná známka byla žalobci doslova ukradena.

Žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je zcela zmatečné a nepřezkoumatelné.

Žalobce namítal pochybení žalovaného při zápisu slovní ochranné známky č. 313106 ve znění „... jsme srdcem Vašeho motoru“, jejíž přihláška nebyla podána v dobré víře podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Dovolával se v této souvislosti rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, č. j. 1 As 3/2008-195, jakož i ze dne 23. dubna 2010, č. j. 5 As 17/2009-152.

Žalobce namítal procesní pochybení žalovaného, a to porušení ustanovení § 50 odst. 4 správního řádu.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 25. 1. 2013 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 20. 11. 2012.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť ani žalobce, a ani žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního žalovaný nevyjádřili.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

*Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem 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 usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního ze dne 22. dubna 2014, čj. 8 As 37/2011-154, posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012-46 pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141). Při posuzování podobnosti slovních označení pro účely § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory:

(1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím;

(2) průměrný spotřebitel při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná; a

(3) průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní. Tato kritéria však nelze aplikovat mechanicky.

Podle ustálené judikatury SDEU vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele.

Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. SDEU judikoval rozsudku ve věci C-251/95 SABEL BV, že „pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke

všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“, a že „globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky“.

Při posuzování žalobních námitek v plné jurisdikci vycházel Městský soud v Praze z citované judikatury Nejvyššího správního soudu, jakož i ustálené judikatury SDEU.

Městský soud v Praze musel především konstatovat, že v žalobou napadeném rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2012, č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV, jakož i v řízení předcházejícím, bylo rozhodováno podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, nicméně žalobce ve svém podání především tvrdil, že došlo k porušení ustanovení § 4 písm. m), potažmo § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Žalobce tak shodně se svými podáními ve správním řízení se opíral o jednotlivé argumenty, jež nejsou v řízení o námitkách uplatněných proti zápisu přihlášeného označení relevantní. Žalobce se fakticky domáhal, aby soud na základě žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2012, č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV o zamítnutí přihlášky na základě uplatněné námítky posoudil, že namítaná ochranná známka nebyla zapsána v souladu se zákonem. Takovouto námitku však soud musel odmítnout jako neodůvodněnou. Jednak se nejedná o relevantní námitku, a jednak takovýto návrh je ve smyslu soudního řádu správního zcela nepřípadný. Žalobce se v souvislosti s takto uplatněnou žalobní námitkou dovolával rozsudků Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 3/2008-195 a č. j. 5 As 17/2009-152.

V rozsudku č. j. 1 As 3/2008-195 Nejvyšší správní soud judikoval: „I. Při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je nutno posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítajícího, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítajícího, a konečně, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Současně je třeba přihlídnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit.

II. Domáhat se ochrany podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách, resp. čl. 6 septies Pařížské úmluvy, může i právní nástupce majitele ochranné známky; podmínky poskytnutí této ochrany se však posuzují ke dni podání přihlášky ochranné známky zástupcem, zprostředkovatelem či obstaravatelem tohoto majitele.“

V rozsudku č. j. 5 As 17/2009 – 152 Nejvyšší správní soud judikoval: „I. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky je jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, kdy žalovaný sám zjišťuje zlou víru na straně přihlašovatele (zlá víra však musí být "zjevná"), tak důvodem relativním na základě námitek dotčené osoby podle § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona. Pojem dobré víry je významově obtížně uchopitelný, ambivalentní; dobrou víru lze vnímat v mravním významu či jako psychologickou kategorii. V mravním významu je dobrá víra chápána jako protiklad autonomie vůle spjatý s římskoprávní aequitas, tedy jako jakási obecně uznávaná hranice jinak právem neomezeného jednání subjektů práva. Dobrá víra jako psychologická kategorie vyjadřuje nezaviněnou nevědomost o zpravidla vadných souvislostech postupu

účastníka právního vztahu; v tomto smyslu vnímá dobrou víru např. český občanský zákoník. Psychologický pohled na dobrou víru zaujímají i české civilní soudy. V případech zmiňovaných zákonem č. 441/2003 Sb. (a materiálně rovněž dle zákona č. 137/1995 Sb.) je nutno vycházet z psychologického konceptu dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých okolnostech. Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti, takže vnímat dobrou víru zmiňovanou v § 4 písm. m) a v § 7 odst. 1 písm. k) jinak než jako psychologickou kategorii by znamenalo zbytečnou duplikaci již existujících důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky, resp. pro její prohlášení za neplatnou. Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) není předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze z vnějších okolností.

II. Koncept dobré víry je obvykle spojován s otázkou zavinění (úmyslu, nedbalosti), byť přesně vzato lze o zavinění hovořit pouze ve vztahu ke zlé víře: zavinění totiž obecně v právu není spojeno s nabytím nebo pozbytím práv, nýbrž se vznikem zpravidla sankční povinnosti, což bývá důsledkem právě víry zlé, nikoliv dobré. V této souvislosti doktrína rozeznává tři koncepty dobré (zlé) víry. Podle prvního krajně subjektivistického přístupu je ve zlé víře pouze ten, kdo jistou skutečnost subjektivně věděl (neposuzuje se však, zda tato osoba měla či mohla o této skutečnosti vědět). V souladu s druhou koncepcí je ve zlé víře i ten, kdo o rozhodné skutečnosti sice nevěděl, ale vědět by o ní měl, kdyby se nedopustil hrubé nedbalosti (kvůli své hrubé nedbalosti o příslušné skutečnosti nevěděl). Třetí koncepce pak vychází z předpokladu, že v dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti, stejně jako ten, kdo by věděl, kdyby se nedopustil jakékoliv (tedy nikoliv jen hrubé) nedbalosti. V oblasti ochranných známek bude takovou skutečností především existence nějaké další (starší) ochranné známky namítajícího (resp. práva plynoucího z takové známky) - pokud by přihlašovatel o takové známce věděl, a přesto tuto známku přihlásil, je dán první předpoklad zlé víry přihlašovatele. V případě zákona o ochranných známkách je třeba aplikovat třetí koncepci dobré (zlé) víry: Ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci ochranné známky namítajícího.

III. Samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) však není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry: sám zákon o ochranných známkách uvádí v § 7 odst. 1 písm. k), že ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namítajícího - a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Typicky se bude jednat o zamezení namítajícího ve vstupu na trh určité země, těžení z (parazitování na) pověsti namítajícího apod.

IV. Je nepochybně právem přihlašovatele doložit, že přihlášku podal v dobré víře, resp. předložit důkazy, které jeho jednání ospravedlňují (například souhlas namítajícího s tím, aby přihlašovatel ochrannou známku přihlásil na svou osobu), a vyvrátit tak důkazy namítajícího o přihlášce ochranné známky ve zlé víře. Jiný závěr by byl v rozporu s principem rovnosti účastníků řízení.

V. Po zápisu ochranné známky je nutno vycházet z presumpce dobré víry na straně přihlašovatele, neboť opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty. Pokud tedy jiná osoba (namítající) vyvolá řízení o neplatnosti ochranné známky podle § 32 cit. zákona pro nedostatek dobré víry přihlašovatele (§ 7 odst. 1 písm. k) zákona), musí, chce-li být úspěšná, nedostatek dobré víry přihlašovatele prokázat, čemuž svědčí i znění § 34 odst. 1 cit. zákona.

VI. Při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách a zda tedy je dán důvod pro prohlášení příslušné ochranné známky za neplatnou, je nutné posoudit několik podmínek: (1.) zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítajícího, (2.) zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítajícího a (3.) zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele a s § 34 odst. 1 cit. zákona leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítajícím; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítajícím doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. V neposlední řadě platí, že správní orgán musí vždy přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Konečně, jak vyplývá z dikce § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky: případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.“

Městský soud v Praze dále musel konstatovat, že rovněž odkazy na citovanou judikaturu Nejvyššího správního soudu byly v inkriminované věci irrelevantní. Žalovaný správní orgán, stejně jako správní orgán prvního stupně totiž rozhodovaly na základě námitek proti zápisu přihlašovatele označení podaných společnostmi SPECIAL TURBO a.s. podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, a obsahem tohoto ustanovení byl rovněž vymezen předmět známkoprávního řízení, které předcházelo vydání žalobou napadeného rozhodnutí. Otázka podmínek zápisu namítané ochranné známky do rejstříku ochranných známek nebyla a nemohla být předmětem tohoto správního řízení.

Městskému soudu v Praze je z jeho úřední činnosti známo, že žalobce podal Úřadu průmyslového vlastnictví návrh na prohlášení ochranné známky č. 313106 ve znění „... jsme srdcem Vašeho motoru“, za neplatnou, a to právě s ohledem na nedostatek dobré víry ze strany přihlašovatele, tj. společnosti SPECIAL TURBO a.s. Nicméně rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 7. 2012 byl tento návrh zamítnut. Posléze rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví 29. 10. 2012 č. j. O-472957/D54593/2012/ÚPV, byl rozklad žalobce pro opožděnost zamítnut. Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal dne 4. 1. 2013 žaloba, která je u zdejšího soudu vedena pod sp. zn. 8 A 6/2013.

*Žalobce namítal, že pokud by žalovaný přihlédl k navrženým důkazům a nespokojil se s nejsnadnější variantou přednostního vztahu majitele starší ochranné známky vůči majitelovi „mladší“ ochranné známky, nikdy by k zápisu namítané ochranné známky č. 313106 nedošlo. Žalobce namítal, že v rámci řízení o námitkách žalovaný nepřihlédl k tvrzením žalobce o nedostatku dobré víry přihlašovatele namítané ochranné známky a postupoval tak v rozporu s § 50 odst. 4 správního řádu.*

*Podle § 50 odst. 4 správního řádu pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.*

Pokud žalobce namítal porušení citovaného ustanovení správního řádu žalovaným, dával je do souvislosti se zápisem namítané ochranné známky č. 313106 do rejstříku ochranných známek a důkazním řízením ve věci vedené žalovaným pod sp. zn. O-472957. Soud musel proto takovou námitku odmítnout jako nepatřičnou.

Podle názoru žalobce žalovaný měl tedy v řízení o námitkách v inkriminované věci přihlédnout k tomu, že poté, co namítající - společnost SPECIAL TURBO a.s., podal z důvodu zásahu do svých práv majitele starší podobné ochranné známky námitky, napadnul žalobce tuto starší ochrannou známku návrhem na prohlášení neplatnosti podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách. Žalobce namítal, že je „zjevné, že přihláška ochranné známky č. 313106 nebyla podána v dobré víře“. Zjevnost nedobré víry potom měla vyplývat z webových stránek přihlašovatele a z důkazu svědeckou výpovědí pana K.V. Tyto důkazy měly prokázat, že žalobce jím přihlášené označení „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“ užíval již před prioritou namítané ochranné známky.

Žalobce opřel svůj návrh na prohlášení neplatnosti starší ochranné známky č. 313106 na tvrzení, že přihlašovatel k ochraně přihlásil jen mírně upravené označení svého obchodního konkurenta, tj. žalobce. Nicméně tato tvrzení nebyla prokázána, neboť ve správním řízení bylo zjištěno, že starší označení ve znění „... jsme srdcem Vašeho motoru“ bylo vytvořeno a užíváno již před užitím označení ve znění „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“, které je předmětem tohoto řízení. Žalobcem uplatněný důvod § 32 odst. 3 ve spojení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách tedy neobstál, když v řízení bylo prokázáno užívání starší ochranné známky, a to jako označení nezapsaného, před datem užívání označení přihlášeného.

Městský soud v Praze ověřil ze správního spisu předloženého žalovaným k věci vedené pod sp. zn. 8 A 6/2013, že v řízení o prohlášení neplatnosti namítané ochranné známky žalobce neunesl břemeno o zjevnosti nedobré víry, tj. podmínky absolutní podmínky zápisné způsobilosti, a proto návrh byl zamítnut. Jak již bylo uvedeno, byl z procesních důvodů zamítnut i rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí, a tak rozhodnutí nabylo právní moci ode dne 20. 9. 2012. Tedy ještě před vydáním žalobou napadeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2012, č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV, a proto byl tímto rozhodnutím pravomocným ode dne 20. 9. 2012 při rozhodování v inkriminované věci rovněž vázán.

Podle ustálené judikatury v řízení o námitkách uplatněných proti zápisu přihlášené ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá, zda namítajícímu svědčí práva, která tvrdí a prokazuje, a zda zápisem přihlášeného označení může být do těchto práv zasaženo. V řízení o námitkách nelze zkoumat, zda namítaná ochranná známka vznikla po právu. Nicméně s ohledem na skutečnost, že žalobou napadené rozhodnutí č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV bylo vydáno až dne 20. 11. 2012 tedy poté, co rozhodnutí o návrhu na prohlášení neplatnosti namítané ochranné známky č. 313106 nabylo právní moci, existoval k tomuto dni právní stav zapsané namítané ochranné známky, který nebyl právně relevantním způsobem vyvrácen.

Namítaná ochranná známka namítaná známka č. 313106 ve znění „... jsme srdcem Vašeho motoru“, je tedy ochrannou známkou platnou a relevantním důvodem proti zápisu přihlašovatele ve znění „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“.

Pokud žalobce namítal nesprávnost napadeného rozhodnutí s tím, že žalovaný nedostal své povinnosti posoudit namítanou ochrannou známku z pohledu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. Jak již bylo konstatováno, řízení o námitkách je řízením přísně formálně upraveným, kde namítající je oprávněn podat námitky ve stanovené lhůtě a doložit je svými důkazy pouze v jediném podání, které dále nemůže jakkoli rozšiřovat s ohledem na zásadu koncentrace řízení, přičemž toto podání je určujícím pro rozsah řízení probíhajícím před Úřadem průmyslového vlastnictví. Námitky proti zápisu přihlašovaného označení ve znění „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“, zn. sp. O-476795, podala společnost SPECIAL TURBO a.s., která prokázala, že je majitelem starší ochranné známky, a která tvrdila, že by přihlášené označení mohlo u relevantní veřejnosti vést k záměně s namítanou ochrannou známkou č. 313106 ve znění „... jsme srdcem Vašeho motoru“. Jakkoli žalobce tuto ochrannou známku napadl, namítal proti jejímu zápisu pouze důvod absolutní a nikoli důvod svého práva. Namítaná ochranná známka byla napadena návrhem na zneplatnění, podaným žalobcem, a proto probíhalo nejprve řízení, jehož výsledkem bylo zjištění, že důvody zneplatnění tak, jak je navrhovatel, tj. žalobce v inkriminované věci, uplatnil, nejsou pro prohlášení ochranné známky za neplatnou případné, a v tomto řízení byl návrh na zneplatnění zamítnut a ochranná známka č. 313106 ve znění „... jsme srdcem Vašeho motoru“ byla zachována v platnosti. Teprve poté, co rozhodnutí o zachování ochranné známky č. 313106 ve znění „... jsme srdcem Vašeho motoru“ v platnosti nabylo právní moci, bylo dokončeno řízení, v němž bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV.

V inkriminované věci v žalobou napadeném rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2012 č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV, jsou dostatečně popsána porovnávaná označení, stanovena kritéria pro hodnocení podobnosti slovních označení. Poté žalovaný přistoupil k jejich porovnání z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Správně při posuzování porovnávaných označení vycházel ze závěrů především z ustálené judikatury SDEU. Dostatečným způsobem odůvodnil svůj závěr, že přihlašovaná ochranná známka je se starší namítanou ochrannou známkou zaměnitelná jako celek.

Městský soud v Praze přisvědčil závěrům žalovaného s tím, že postupoval zcela v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Právní otázku podobnosti kolizních označení včetně jejich zaměnitelnosti žalovaný vypořádal v souladu s ustálenou judikaturou, a to jak s rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, když za průměrného spotřebitele dotčených výrobků považoval je přiměřeně informovaného, všímavého a obezřetného spotřebitel, který obvykle nemá možnost přímého srovnání různých ochranných známek či označení. Podle názoru soudu žalovaný citované rozsudky SDEU aplikoval správně a logicky.

Pokud tedy žalobce namítal, že rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2012 č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV, je v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

Jediná žalobní námitka, která směřovala k meritu rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2012 č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV, byla námitka, že slogany „...jsme srdcem Vašeho motoru“ a „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“ nemohou vést u veřejnosti k záměně, neboť namítaná ochranná známka expresivně - na rozdíl od označení přihlašovaného - neuvádí, co že je „srdcem motoru“. Žalobce namítal, že je to spíše válec, píst, kliková hřídel nebo hlava motoru. Městský soud v Praze však nemohl ani takovéto námitce přisvědčit.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí konstatoval, že přihlášené výrobky a služby zatříděné ve třídách 7, 12 a 37 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb jsou podobné či shodné se službami, pro něž je zapsána namítaná ochranná známka ve třídách 35 a 37 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. S ohledem na vysoký stupeň podobnosti zejména ze sémantického hlediska existuje na straně veřejnosti nebezpečí záměny, resp. asociace přihlašovaného označení s touto namítanou ochrannou známkou. Tomuto závěru žalovaného musel soud přisvědčit a současně odmítnout tvrzení žalobce, že přihlašovaná ochranná známka přesně určuje výrobky, které mají být tímto označením chráněny, když ve své přihlášce nárokoval ochranu pro výrobky a služby zařazené do třídy 7: stroje a obráběcí stroje; do třídy 12: motory pro pozemní vozidla, spojky a převodová zařízení pro pozemní vozidla a do třídy 37: služby opravářské podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, tedy pro velmi obecné kategorie výrobků a služeb.

Zaměnitelnost je nutno zkoumat vždy z několika hledisek, a to především vizuálního, fonetického a sémantického. 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 (distinktivní), 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 střetnuvších se označení - tj. rozhodujících složek porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení. Zaměnitelnost označení může být dovozována z podobnosti v dominantním prvku nebo naopak z toho, že označení dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost. Na podobnost známek tak lze usuzovat podle toho, co vytváří celkový dojem, tedy buď již z pouhé části obrazové, či slovní, nebo ze souhrnu obou.

Vzhledem ke skutečnosti, že namítaná ochranná známka a přihlašované označení jsou tvořeny slogany, je třeba jejich zaměnitelnost hodnotit především z hlediska sémantického. K závěru o zaměnitelnosti není třeba, aby tento dojem byl všeobecný; rozhodující je hledisko "běžného spotřebitele", tedy toho, komu je značený výrobek (služba) určen. Za zaměnitelné lze považovat jen takové označení, které může vést při svém působení na trhu k omylu spotřebitele o shodě ochranné známy s jinou (shodně např. Boh. A 10.915/33-II.: „Při posuzování podobnosti známek jest přihlížeti k možnosti omylu průměrného konsumenta - při obyčejné pozornosti - o původu zboží označeného ochrannými známkami vykazujícími určité charakteristické znaky“, popř. Boh. A 12.403/36, vykládající podobnost známek ve vztahu k obyčejné pozornosti průměrného konsumenta a dovozující, že při této míře pozornosti utkví v paměti pouze všeobecné znaky známek, jejich celkový dojem, vytvářející tzv. pamětní obraz). Jak patrně, při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranný známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. Obdobně judikuje i SDEU:

„pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“ (viz citovaný rozsudek ve věci C-251/95 SABEL BV, bod 22); globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23). Z uvedených kritérií posuzování zaměnitelnosti podle názoru zdejšího soudu vycházel i žalovaný.

Městský soud v Praze se při vypořádání žalobních námitek řídil nálezem Ústavního soudu ze dne 12. února 2009, III. ÚS 989/08, podle něhož *není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná.* (bod 68).

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

## **P o u č e n í:**

**Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.**

**Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.**

**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. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: [www.nssoud.cz](http://www.nssoud.cz).**

**V Praze dne 25. února 2016**

**JUDr. Slavomír Novák, v.r.  
předseda senátu**