



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: Leder & Schuh Aktiengesellschaft**, se sídlem: Lastenstrasse 11, A-8021, Graz, Rakousko, zast. Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem, Národní 32, Praha 1, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, **za účasti osoby zúčastněné na řízení: GILMAR S.p.A.**, se sídlem, Via Malpasso 723/725, I-47842, San Giovanni in Marignano, Itálie, zast. Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem, se sídlem Maiselova 15, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21.7.2010, sp.zn.: O-220015, č.j.: O-220015/15104/2010/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 uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku, jímž byl zamítnut rozklad podaný žalobcem proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále také „ Úřad“) ze dne 15. 2. 2010, č.j. O-220015/45396/2008/ÚPV a toto Úřadu bylo potvrzeno.

Prvostupňovým rozhodnutím Úřadu bylo vyhověno námitkám uplatněným společností GILMAR S.p.A. (osoba zúčastněná na řízení) podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochranných známkách) a přihlašované mezinárodní ochranné známce „ICETEX®“ (č. 955377) byla částečně odmítnuta právní ochrana na území České republiky pro přihlašované výrobky a služby zařazené ve třídách 18 a 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Ve výroku rozhodnutí byla dále poskytnuta právní ochrana pro ostatní přihlašované výrobky ve třídě 28.

V řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví vznikl na základě námitek osoby zúčastněné na řízení spor o zápis přihlašované ochranné známky „ICETEX®“ ve vlastnictví žalobce z důvodu pravděpodobnosti záměny této ochranné známky se 3 namítanými slovními ochrannými známkami osoby zúčastněné na řízení ve znění „ICE“ (č. 513595), „ICE B“ (č. 832107) a „ICEBERG“ (č. 498204), neboť uvedené ochranné známky jsou zapsány pro shodné nebo podobné výrobky ve třídách 18 a 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

II. Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a rozhodnutí žalovaného

Úřad průmyslového vlastnictví ve svém prvostupňovém rozhodnutí shledal pravděpodobnost záměny uvedených ochranných známek s odůvodněním, že výraz „ICE“ je umístěn v označení na předním místě, je shodný pro všechny porovnávané ochranné známky a z hlediska vizuálního, fonetického i významového hraje určující roli při posuzování pravděpodobnosti záměny, zvláště, je-li koncová část předmětné ochranné známky ve znění „TEX“ běžně používaná pro textilní zboží, a tím ve vztahu k výrobkům ve třídě 25 oslabuje rozlišovací způsobilost tohoto prvku. Správní orgán 1. stupně považoval za určující, že výraz „ICE“ je dominantním prvkem ve všech označeních, je pro většinu spotřebitelů srozumitelný a snadno zapamatovatelný a tím je určující pro identifikaci výrobků uváděných na trh.

Žalovaný se k rozkladu žalobce proti rozhodnutí správního orgánu 1. stupně vypořádával s námitkami žalobce, že se správní orgán 1. stupně nezabýval srovnáním vizuálního ztvárnění ochranných známek jednotlivě z hlediska jejich přípon, grafického ztvárnění včetně připojeného motivu „®“, výjimečného typu písma a celkového dojmu na spotřebitele a že v rozhodnutí absentuje posouzení podobnosti z hlediska fonetického, ačkoliv ochranné známky jsou zvukově ve svých příponách odlišné. Z hlediska významového žalobce považoval napadenou ochrannou známku za fantazijní, uvedl, že srovnávaná označení mají odlišné významy a pro vnímání spotřebitelem pouhá shoda v prvku „ICE“ nezakládá významovou shodu slov. Žalobce namítal vnitřně rozporné a nesrozumitelné posouzení, že z hlediska rozlišovací způsobilosti je rozhodujícím a fantazijním prvkem v označení výraz „ICE“, přičemž zároveň tento výraz správní orgán posuzuje jako běžně používaný, čímž není zřejmé, zda správní orgán tento výraz považuje za běžně užívaný či výraz s vlastní rozlišovací způsobilostí. V uvedeném směru poukázal na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci C-383/99, v němž tento soud posuzoval popisnost označení „Baby – dry“ a dospěl k závěru, že neexistuje-li přímá souvislost mezi označením a zbožím nebo službami, pro které má být zapsáno, nemůže být vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek z důvodu popisné povahy označení.

Žalovaný vyšel ze zjištění, že napadená mezinárodní ochranná známka ve znění „ICETEX®“ byla zapsána do rejstříku mezinárodních ochranných známek dne 27. 12. 2007

pro následující seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (18), tj. tašky v rámci této třídy, kabely, kabelky, peněženky, náprsní tašky, kufry, zavazadla, všechny uvedené výrobky z kůže nebo z imitace kůže, tašky a sáčky na boty; (25), tj. oděvy, obuv, kozačky, pantofle, sandály, kotníkové boty, vysoké boty, turistická obuv, přezůvky, páskové boty, gymnastická obuv, holínky, kotníkové ponožky, podkolenky, punčocháče, legíny, stélky do bot; a v neposlední řadě (28), tj. hry, hračky, sportovní a gymnastické potřeby nezahrnuté v jiných třídách, ozdoby na vánoční stromky. Namítaná mezinárodní slovní ochranná známka osoby zúčastněné na řízení ve znění „ICE“ byla zapsána do příslušného rejstříku dne 31. 7. 1987 v třídách č. 18 a 25 (viz výše), další namítaná mezinárodní slovní ochranná známka ve znění „ICE B“ byla zapsána do rejstříku mezinárodních ochranných známek dne 27. 5. 2004 s prioritou ode dne 5. 5. 2004 pro výrobky ve shodných třídách č. 18 a 25 a třetí namítaná mezinárodní slovní ochranná známka ve znění „ICEBERG“ byla zapsána do příslušného rejstříku dne 8. 11. 1985 s prioritou ode dne 1. 8. 1985 pro výrobky ve třídách 3, 18 a 25 zboží a služeb. Namítané ochranné známky osoby zúčastněné jsou tedy tzv. prioritně staršími.

Žalovaný při posuzování pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení s ochrannými známkami postupoval podle ustálené judikatury soudů a praxe posuzování těchto označení z hlediska jejich jednotlivých prvků po stránce vizuální, fonetické, sémantické a také dle celkového dojmu, kterým působí na (průměrného) spotřebitele s tím, že podobnost může být spatřována i v jediném hledisku. Vycházel z toho, že kumulativně je třeba splnění podmínek podobnosti jak u samotné ochranné známky, tak u zboží, k němuž se vztahuje. Žalovaný vymezil osobu průměrného spotřebitele, přičemž vycházel zejména z rozsudku ESD C-210/96 ve věci Gut vs. Springenheide, kde je v souvislosti s osobou průměrného spotřebitele a jeho schopností být zbožím či ochrannou známkou klamán posuzován průměrně informovaný, pozorný a rozumný spotřebitel. V návaznosti na charakter zboží ve třídách 18 a 25 žalovaný pod průměrné spotřebitele zahrnul širokou veřejnost, neboť jde o výrobky běžné spotřeby. Dle žalovaného namítané ochranné známky tvoří tzv. známkovou řadu v jednom odvětví, osoba zúčastněná pak užívá pro označení části svého zboží ochranné známky, které shodně vycházejí z téhož slovního základu. Při posuzování předmětné ochranné známky „ICETEX®“ zdůraznil potřebu posuzování právě shodných či velice podobných elementů s tím, že rozlišující prvky jsou základním a kýženým znakem ochranných známek.

Z hlediska vizuální podobnosti žalovaný zhodnotil, že všechna srovnávaná označení shodně obsahují pojící dominantní a fantazijní prvek „ICE“, namítané ochranné známky buďto neobsahují ničeho více („ICE“) nebo kromě pojícího prvku obsahují písmeno či písmena „B“, popř. „BERG“, napadané označení pak prvek „TEX“. Právě posledně uvedená přípona je dle závěru žalovaného popisné povahy, neboť tato ve spotřebiteli evokuje informaci, že se jedná o oděvy a textilie, a dále se vztahuje ke zboží v třídách 18 a 25. Uvedení symbolu registrované obchodní značky ® není a nemůže být samo o sobě dostatečným originálním prvkem, jelikož tento symbol mohou uvádět na svém zboží a službách veškeré subjekty, které k nim mají zapsány ochranné známky. Žalovaný rovněž odkázal na rozhodnutí Soudu prvního stupně ve věci sp. zn. T-97/05 (Marcorossi) a T-57/03 (OLLY GAN/HOOLIGAN) vycházejících z toho, že v oděvním odvětví se spotřebitel řídí zejména vizuálním vjemem, a v tomto ohledu uzavřel, že by spotřebitel mohl nabýt dojmu, že se u výrobků označených „ICETEX®“ jedná o rozšířenou známkovou řadu osoby zúčastněné na řízení. Částečnou podobnost spatřoval žalovaný i z fonetického hlediska v souvislosti s jednotícím prvkem „ICE“, který každý člověk alespoň minimální znalostí některých anglických výrazů vysloví jako „ajs“. Ze sémantického hlediska pak jednotící prvek „ICE“ znamená pro průměrného spotřebitele význam „led, ledový“ a přípona „TEX“ může evokovat

dojem, že jde právě o textil. Namítané ochranné známce „ICEBERG“ spotřebitelé se znalostí anglického jazyka přisoudí význam „ledová hora“. Z důvodu shodného obsažení jednotlivého prvku tak je možné spatřovat u všech posuzovaných ochranných známek rovněž podobnost sémantickou.

Z uvedených důvodů žalovaný shodně s prvostupňovým správním orgánem dospěl k závěru o podobnosti přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami, a to jak z hlediska jednotlivých prvků, tak i celkového dojmu. Žalovaný se zabýval i shodností či podobností výrobků, na něž se posuzované ochranné známky vztahují. Vyšel z toho, že námitky osoby zúčastněné se týkaly pouze výrobků zapsaných ve třídách 18 a 25. V případě výrobků žalobce patřících do třídy č. 18 bylo zjištěno, že se jedná o podobné výrobky označené první a druhou namítanou ochrannou známkou, jde o výrobky vzájemně komplementární, jsou uváděny na trh týmiž distribučními kanály, spotřebitelé se s nimi setkávají na stejných místech a slouží k témuž účelu (módní doplňky). Vzájemná podobnost zboží byla žalovaným shledána i ve třídě 25, když pod předmětnou ochrannou známkou je mezinárodně zapsáno v této třídě zboží, které lze podřadit pod obuv a oděvy, pod které spadá zboží vztahující se k první a druhé namítané ochranné známce.

Žalovaný poukázal na závěry rozsudku Evropského soudního dvora ve věci Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwin Mayer Inc., C 39/97, z nichž převzal zásadu, že nižší rozlišení výrobků je možno kompenzovat vyšší měrou rozlišení samotné ochranné známky a naopak. Žalovaný vyloučil možnost využití rozhodnutí Evropského soudního dvora i C-383/99 „Baby dry“, neboť toto rozhodnutí bylo vydáno ve věci zápisné způsobilosti přihlašovaného označení, a vyloučil možnost vycházet i ze svého rozhodnutí ohledně zapsání ochranné známky ve znění „ICE SPIRIT“, neboť výraz „SPIRIT“ je dostatečně fantazijním a nadto je vizuálně od kmene „ICE“ oddělen. Upozornil také na nezbytnost individuálního posuzování jednotlivých případů.

Žalovaný tak shodně se správním orgánem 1. stupně dospěl k závěru, že napadená mezinárodní ochranná známka ve spojení s výrobky a službami ve třídách 18 a 25 mezinárodního třídění, pro které již jsou podobné ochranné známky zapsány, je podobná namítaným ochranným známkám, resp. může vyvolávat asociaci s těmito ochrannými známkami jako celek.

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

III. Žaloba

Žalobce v podané žalobě namítá, že žalovaný se v napadeném rozhodnutí řádně nevypořádal s důvody rozkladu, napadené rozhodnutí je založeno na nesprávném právním posouzení skutkového stavu věci a nerespektuje jednotlivé aspekty dané věci. Žalovaný se rovněž nepřípustně odchýlil od své předchozí rozhodovací činnosti a svůj odlišný názor řádně neodůvodnil.

Žalobce konkrétně namítá, že se oba správní orgány při posuzování vizuální stránky posuzovaných ochranných známek zabývaly spíše sémantickým hlediskem, ačkoliv samy y jako stěžejní zdůraznily hledisko vizuální. Názor, že pouhá shoda v prvku „ICE“ není s to vyvolat podobnost s namítanými ochrannými známkami osoby zúčastněné, žalobce demonstroval na srovnání vizuální podoby namítaných ochranných známek s ochrannou

známkou napadenou, přičemž u prvé namítané ochranné známky „ICE“ zdůraznil zřetelnou odlišnost oproti zakončení slovní podoby u ostatních ochranných známek, u druhé namítané ochranné známky „ICE B“ odsazení písmene „B“ a u třetí namítané ochranné známky „ICEBERG“ zdůraznil delší podobu prvku „BERG“ oproti prvku ICE, zatímco vizuální podoba délky výrazů „ICE“ a „TEX“ je v podstatě shodná. Spotřebitelovu pozornost nadto upoutají výraznější písmena „B“, „R“ a „G“). Dle závěrů žalobce je vizuální odlišnost ochranných známek dostatečně dána, průměrný spotřebitel je schopen je vzájemně dobře rozlišit a zároveň nenabýt dojmu, že zboží pochází od téhož výrobce.

Z fonetického hlediska posuzování ochranných známek žalobce zdůrazňuje málo zvukově výrazný kmen „ajs“ oproti zvukově značně odlišnějším příponám, což ve svém důsledku brání nadměrné podobnosti slov.

Posouzení ochranných známek z hlediska sémantického považuje žalobce v rozhodnutí žalovaného za nejasné a vnitřně rozporné. Dle žalobce není jasné, zda žalovaný považuje posuzované ochranné známky pro jejich shodný prvek „ICE“ za nositele určitého významu, který by mohly asociovat, či zda se jedná o výrazy pro českého spotřebitele fantazijní, tedy nesrozumitelné. Vyjádřil názor, že se u jednotícího prvku „ICE“ jedná spíše o prvek fantazijní, jelikož pouze část spotřebitelů si výraz spojí s příslušným anglickým termínem. Označení „ICETEX“ je dle žalobce zcela jedinečné, má vlastní rozlišovací způsobilost, sémantické srovnání prakticky nelze provést. Jednotící prvek pak dostatečným způsobem nezakládá vzájemnou významovou shodnost či podobnost posuzovaných ochranných známek. Nadto není možné, aby si spotřebitel významově asocioval prvek, který je v daném kontextu považován za fantazijní.

Žalobce trvá na názoru, že na daný případ lze rovněž vztáhnout rozhodnutí Evropského soudního dvora sp. zn. C-383/99 („Baby-dry“), jelikož otázka rozlišovací způsobilosti slovního označení ochranné známky se posuzuje shodně jak v řízení o námitkách, tak v řízení přihlašovacím. Na příponu „TEX“ nelze pohlížet jako na popisnou, jelikož se jedná o výraz, který není v daných spotřebitelských nebo obchodních kruzích běžný, a zároveň neexistuje přímá souvislost mezi označením a zbožím, které je označováno.

Žalobce namítá, že žalovaný se dále nepřípustným způsobem odchýlil od své předchozí rozhodovací praxe, čímž byla porušena zásada legitimního očekávání žalobce; konkrétně poukázal na rozhodnutí žalovaného pod sp. zn. O-105819-95, O-96674-95 či O-96673-95, v nichž žalovaný dovozoval fantazijnost, a tedy dostatečnou rozlišovací způsobilost přihlašovaných označení, sestávajících se z cizojazyčných prvků, které nebyly pro přihlašované výrobky popisné. Pokud i sám žalovaný tvrdí, že spotřebitel vnímá slovní podobu ochranné známky jako celek, pak při vzájemné odlišnosti přípon nemůže v uvedených hlediscích posuzování dojít k závěru o celkové vzájemné podobnosti výrazů. Jednotící prvek „ICE“ je užíván mnohými subjekty velice hojně, je registrována celá řada ochranných známek, které tento prvek obsahují (ICELAND, BIG ICE,CZ, ICE DOGG, ICE ANGELS, ICE SPIRIT). Výraz „ ICE“ není ničím unikátní, naopak se jedná o běžný a rozšířený výraz, proto se osoba zúčastněná na řízení nemůže úspěšně domáhat odmítnutí zápisu ochranné známky žalobce. Žalovaný se ani řádně nevypořádal s žalobcovou námitkou odkazující na rozhodnutí žalovaného č.j. O-442077/24025/2008/ÚPV, týkajícího se označení „ICE SPIRIT“ a nepřiměřeně se v dané věci odchýlil od svých dříve vyslovených názorů.

IV. Vyjádření žalovaného k žalobě

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví ve svém vyjádření k podané žalobě oponuje žalobnímu tvrzení, že se nezabýval námitkami rozkladu. Žalobu v tomto bodě považuje za vnitřně rozpornou, neboť žalobce na jedné straně vytýká, že se žalovaný jeho rozkladovými důvody nezabýval, na straně druhé je namítá, že jimi zabýval toliko souhrnně bez přihlédnutí k jednotlivým aspektům.

Vizuální zhodnocení působení ochranných známek bylo dle žalovaného provedeno řádně v souladu s normami a dle praxí vyvinutých standardů. I když vizuální zhodnocení označení není ve všech případech shodné, je-li úvodní část shodná, není třeba se zabývat provedením elementu, není-li výrazně graficky ztvárněn. Z fonetického hlediska byla označení posouzena podle výslovnosti ochranných známek, tedy včetně přípon. Žalovaný odkázal na své úvahy o přízvuknosti úvodní slabiky ICE u ochranných známek známkové řady.

K sémantickému posouzení ochranných známek žalovaný v rozhodnutí učinil překlad označení, uvedl všechny možné formy jeho významového vnímání, precizoval své úvahy a hodnocení ochranných známek. Připomněl nutnost posuzovat ochrannou známku v její celistvosti. K námitce, že žalobcem zmíněná judikatura žalovaného o rozlišovací způsobilosti je relevantní i pro posuzovanou věc, žalovaný uvádí, že posouzení zápisné způsobilosti nebylo primárně předmětem řízení, kde je posuzován zásah do práv a chráněných zájmů třetích osob. Posouzení cizojazyčného původu a významu označení je dle žalovaného rovněž v souladu s jeho praxí, žalovaný ve svých úvahách vycházel z možných variant vnímání označení spotřebiteli. Poukazuje na význam přípony „TEX“ jako „textil“ či „textilní“, což sice není českým výrazem, ale společnost tento význam tradičně takovým označením zpravidla přisuzuje. Příponu „TEX“ je tedy třeba brát jako popisnou a je rovněž proto způsobilá vyvolat ve spotřebiteli nebezpečí záměny, resp. vzbudit dojem, že se u daného zboží jedná o další variantu zboží osoby zúčastněné na řízení.

Žalovaný oponuje názoru žalobce o nepodobnosti posuzovaných ochranných známek, neboť tyto se v dílčích hlediscích alespoň částečně podobají. S ohledem na uvedené bylo možné zvážit i použití kompenzačního principu, jsou-li posuzované služby či výrobky shodné či značně podobné.

Žalovaný považuje za nedůvodnou i žalobcovu námitku týkající se odchýlení žalovaného od jeho dosavadní rozhodovací praxe. Uvedl, že pro hodnocení jsou rozhodné vztahy a interakce mezi předmětným označením a konkrétním zbožím, a proto hodnocení zaměnitelnosti může obstat ve vztahu k určitému typu výrobků či služeb, avšak nemusí být shodné pro odlišné zboží.

Žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu jako nedůvodnou zamítl.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

K podané žalobě se vyjádřila osoba zúčastněná na řízení. S odkazem na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci zn. C-251/95, ECR 1997, I-06191, SABEL BV vs. Puma AG zdůrazňuje potřebu hodnotit celkový dojem označení při zohlednění jejich tzv. distinktivních a dominantních prvků, považuje za rozhodující přítomnost shodného dominantního prvku „ICE“ a to, že namítané ochranné známky tvoří známkovou řadu.

Z hlediska fonetického spatřuje osoba zúčastněná zjevnou podobnost mezi namítanými označeními a označením napadeným, a to právě díky shodnému prvku znějícímu jako „ajs“. I z hlediska sémantického má zato, že žalovaný postupoval správně, když se zabýval překladem, významem a vnímáním původně anglického výrazu „ICE“ a dále pokud uzavřel, že přípona „TEX“ evokuje ve spotřebiteli význam „textil“ či „textilní“. Posouzení sémantického hlediska nelze vyloučit i přes přijaté úvahy, že význam posuzovaného označení nemá de facto vztah k samotnému zboží, jež označuje. Žalobcova argumentace odkazující na závěry Evropského soudního dvora ve věci Procter & Gumbel vs. OHIM („Baby-dry“) je dle názoru osoby zúčastněné na řízení lichá, neboť žalovaný nepopírá zápisnou způsobilost napadené ochranné známky, ale distinktivitou ochranných známek se zabýval pro posouzení podobnosti ochranných známek. Z toho důvodu nelze ani odkazovat na rozhodnutí žalovaného sp. zn. O-108819-95, O-96674/95 ani O-96673-95.

Osoba zúčastněná se neztotožňuje se závěry žalobce o hojnosti užívání prvku ICE v jiných označeních. Přípony k prvku „ICE“ v jiných ochranných známkách nejsou narozdíl od napadeného označení charakteru popisného, jde tak o odlišné situace. Osoba zúčastněná se ztotožnila i se závěry žalovaného ohledně ochranné známky „ICE SPIRIT“, kde slovní prvek „SPIRIT“ je dostatečně distinktivním prvkem a existence distinktivního prvku byla pro rozhodování žalovaného klíčová.

Osoba zúčastněná na řízení navrhl, aby soud podanou žalobu jako nedůvodnou zamítl.

VI. Replika žalobce a replika osoby zúčastněné na řízení

Žalobce se v replice k vyjádření žalovaného a osoby zúčastněné na řízení podrobně zabývá vizuální stránkou jednotlivých ochranných známek a zdůrazňuje odlišnost označení tkvící v délce označení, ve skladbě písmen a slabik označení tvořících. Vytýká, že z tohoto pohledu se žalovaný rozkladovými námitkami žalobce nezabýval. Namítá, že se grafické ztvárnění napadeného označení vymyká standardnímu typu písma, zvolený typ písma je dostatečně vizuálně výrazný se schopností zaujmout spotřebitele. Vizuální hledisko označení je důležité právě u oblečení a obuvi, kde se spotřebitel řídí zejména zrakovým vjemem. U napadené ochranné známky je prvek „I“ vizuálně podstatně méně výrazný než zbytková část „CETEX“. Koncové hlásky „EX“ jsou ve společnosti u označení hojně rozšířeny v jiných výrazech (fridex, calex, importex, kodex, reflex, latex), nadto jsou schopny zaujmout spotřebitele. Označení si nejsou podobná ani po fonetické stránce, kdy na nevýrazný prvek „ajs“ navazují foneticky odlišné přípony, popř. zde přípona zcela chybí. Ohledně sémantického výkladu je nutno mít v patnosti, že běžný spotřebitel přistupuje k označení jako k celku, nepřekládá jej a neanalyzuje jejich obsah. U značné části spotřebitelů nelze ani dovozovat automatickou znalost cizojazyčných (zde anglických) výrazů. Akcentuje, že prvek „TEX“ není popisného charakteru a neevokuje tak ve spotřebiteli žádný konkrétní význam. Upozorňuje, že žalovaný se řádně nevypořádal s námitkou žalobce týkající se častého užití prvku „ICE“ u ochranných známek, svědčícího o tom, že tento prvek má nízkou rozlišovací schopnost a zápisy ochranných známek byly v jednotlivých případech provedeny, osoba zúčastněná na řízení proto musí počítat s tím, že tento prvek, který je obsažen i v jejích ochranných známkách, bude hojně využit i jinými subjekty.

Osoba zúčastněná na řízení upozorňuje na zásadu volného hodnocení důkazů. Žalovaný se při hodnocení důkazů řídil úvahou o distinktivnosti a dominanci jednotlivých

prvků v označení v souladu s rozhodnutím Evropského soudního dvora ve věci C-251/95. Osoba zúčastněná nesdílí názor žalobce o výjimečnosti a odlišitelnosti jeho ochranné známky od jiných označení, neboť právní ochranu požívají namítané ochranné známky v jakémkoli způsobu grafického vyjádření. Proto grafické ztvárnění napadené ochranné známky nemůže být způsobilé vyloučit pravděpodobnost záměny s namítanými ochrannými známkami. Způsob vnímání napadené ochranné známky tak, že průměrným spotřebitelem je vnímána zejména důrazná část „CETEX“ a počáteční písmeno „I“ je nenápadné, považuje osoba zúčastněná na řízení za málo pravděpodobný a účelový. Dále argument, že přípona „EX“ je v českém jazyce rozšířena a spotřebitele snadno zaujme, považuje osoba zúčastněná za logicky nekonzistentní, neboť spotřebitele zaujmou spíše prvky méně obvyklé, než ty rozšířené a běžné. Proto je spíše vnímána přípona „TEX“, která je popisného charakteru a evokuje význam „textilu.“ Pokud žalobce uvádí jiné příklady výrazů, končících na příponu „ex“, tak jde buď o specifické výrazy a ochranné známky (semtex, latex) nebo o cizí slova nebo výrazy (videotex, teletex), anebo o slova, která celou koncovku „TEX“ neobsahují (kodex, reflex). Napadená ochranná známka je zapsána převážně pro výrobky textilní, proto bude spíše vnímána přípona „TEX.“

VII. Původní řízení před městským soudem

K žalobě podané žalobcem proti napadenému rozhodnutí Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 22.1.2015 č.j. 9A 197/2010 – 64 rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení z důvodu nesprávného právního posouzení věci v otázce posouzení zaměnitelnosti přihlašované ochranné známky a namítané ochranné známky. Městský soud v Praze v původním řízení vyšel z ustálené soudní judikatury a posuzoval, jak kolizní označení vyhlížejí, jak působí a jaký dojem ve vjemu průměrného spotřebitele vyvolávají nejen svými jednotlivými prvky, ale zejména vjemem takového označení jako celku, konkrétně, jak mu utkví v paměti.

Z uvedeného hlediska soud vycházel ze zjištění, že všechna označení obsahují shodný prvek „ICE“ a tento slovní prvek jen sám o sobě nemůže vést k pravděpodobnosti záměny označení, a to s ohledem na všeobecnou povědomost tohoto prvku a na to, že jej u a dvou namítaných známek a u napadené známky doprovázejí prvky další. Uvedl, že zatímco napadená ochranná známka ve své grafické podobě, která není příliš výrazná, působí jednotně jediným slovem „ICETEX®,“ (dále grafický prvek ® ji jen nenápadně doprovází a znamená toliko registraci ochranné známky), namítané ochranné známky buď obsahují toliko označení „ICE“ a neobsahují další slovní prvky (ochranná známka „ICE“) nebo obsahují dodatek, který je oddělen mezerou (ochranná známka „ICE B“) či se jedná o označení se skupinou hlásek očividně delší a s jinými, vizuálně odlišnými písmeny (ochranná známka „ICEBERG“). Soud považoval za důležité upřesnit, že prvek „ICE“ je u jedné z namítaných ochranných známek jediným a samostatným slovem, u druhé namítané známky slovním prvkem odděleným od dalšího znaku (písmena B) mezerou, zatímco u napadené ochranné známky tvořené označením „ICETEX“ a u třetí namítané ochranné známky „ICEBERG“ je prvek „ICE“ pouze částí celého označení neoddělitelně spojenou s další (u označení „ICEBERG“ dokonce delší) a zcela odlišnou částí uvedených označení („TEX“ a „BERG“).

Část označení nebo prvek „ICE“ soud neshledal fantazijním ve smyslu § 1 zákona o ochranných známkách, neboť je častým a známým užívaným výrazem u mnoha výrobků, a

proto jej větší část veřejnosti bude vnímat jako slovo znamenající „led“ či „ledový“, což ostatně žalovaný z hlediska sémantického hodnotil sám v napadeném rozhodnutí. Rovněž z důvodu hojného užití prvku „ICE“ v oblasti známko právní ochrany ve vztahu k témuž či podobnému okruhu a charakteru výrobků nelze tento prvek považovat za fantazijní ve vztahu k výrobkům žalobce. V důsledku uvedeného městský soud shledal i malou distinktivitu prvku „ICE“, a proto vyzdvihl platnost zásady, vyplývající z evropské judikatury, že menší distinktivita přináší menší pravděpodobnost záměny. Soud vytkl, že v důsledku nesprávného a rozporného posouzení tohoto prvku jako fantazijního (významově zřejmý a často užívaný prvek nemůže být fantazijní), žalovaný dále poněkud rezignoval na náležité posouzení vztahu prvku ICE k dalším částem ochranných známek, a to z hlediska působení těchto ochranných známek jako celku.

Vycházejí z rozsudku Evropského soudního dvora ve věci SABEL BV v. Puma AF C-251/95) městský soud z pohledu celkového dojmu označení nepovažoval prvek „ICE“ za dominantní jen z toho důvodu, že se nachází v úvodu slova. Zbývající část ve výrazu „TEX“ nepovažoval za část popisnou s tím, že nepopisuje žádný druh věci a nelze z ní dovodit, že běžně evokuje slovo textil. I kdyby tomu však tak bylo a část „TEX“ by evokovala textil, dle názoru městského soudu nebylo možné dovozovat, že část „ICE“ by dominovala a převažovala nad výrazem „TEX“, neboť obojí by vizuálně i významově evokovalo konkrétní významy těchto částí, a sice „led“ a „textil“. Proto žádná z analýz provedených žalovaným nebo osobou zúčastněnou na řízení nemohla vést pro účely posouzení působení napadené ochranné známky „ICETEX®“ jako celku k hodnocení, že část „ICE“ je dominantní a část „TEX“ je popisná a ve vnímání průměrného spotřebitele méně zachytitelná.

Městský soud dále hodnotil postavení prvku k „ICE“ jako dominantního toliko u ochranných známek „ICE“ a „ICE B“, nicméně uvedl, že v dané věci není posuzován konflikt uvedených namítaných ochranných známek „ICE“ a „ICE B“, ale střetnutí napadeného označení „ICETEX®“, která jako celek působí jinak. Hodnotil celkový výraz této ochranné známky jako delší, vizuálně a významově složitější, s jinou výslovností. Ve vztahu k namítané ochranné známce „ICEBERG“, která jako celek působí co do složení obdobně (je v delším výrazu a obsahuje rovněž dvě slabiky) se s touto ochrannou známkou ztotožňuje pouze ve shodném a jak bylo výše uvedeno jen v běžném významovém prvku „ICE“, zbývající část je zcela odlišná, a to foneticky i významově.

Z uvedených důvodů městský soud v původním řízení dospěl k závěru, že úsudek o pravděpodobnost záměny ochranných známek, nelze v dané věci založit na dominanci prvku ICE u napadeného označení, neboť nebyla splněna podmínka judikatury Evropského soudního dvora, že k tomu, aby jednotlivý prvek měl z pohledu vnímání příslušné veřejnosti dominantní (významnou autonomní) pozici, je třeba aby tento prvek ve velké míře určoval celkový dojem, který označení vyvolává.

VIII. Řízení před Nejvyšším správním soudem

Ke kasační stížnosti žalovaného byl uvedený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22.1.2015 zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 19.8.2015, č.j. 4 As 46/2015-38, v němž Nejvyšší správní soud nepřisvědčil závěrům městského soudu ohledně vnímání napadeného přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek průměrným

spotřebitelem. Rozsudek městského soudu považoval za nezákonný z důvodu nesprávného právního posouzení otázky pravděpodobnosti záměny kolizních označení.

Nejvyšší správní soud nesouhlasil s názorem městského soudu, že část přihlašovaného označení tvořenou prvkem „ICE“ nelze hodnotit jakožto fantazijní. Uvedl, že závěr o fantazijnosti přihlašovaného označení, resp. jeho prvku, není možné dovodit z četnosti jeho užití ve vztahu ke konkrétním výrobkům, neboť význam prvku „ICE“ nikterak nesouvisí s výrobky, jichž se přihlašované označení týká. Protože pravý význam slova „ice“ (z anglického jazyka jako „led“ nebo „ledový“) směřuje spíše k popisu vlastnosti konkrétní věci, nikoli k účelu jeho využití, nemůže obstát argument žalobce, že předmětný prvek poukazuje na charakter dotčených výrobků, neboť tyto jsou určeny do zimního počasí, resp. na zimní sporty. Ve vztahu k oděvům, jež jsou určeny do zimního počasí, resp. na zimní sporty, považoval Nejvyšší správní soud za příhodnější např. označení „winter“ neboli „zimní“. Nadto Nejvyšší správní soud má zato, že v České republice nejde o natolik rozšířený a běžně užívaný termín, aby byl jeho skutečný význam obecně znatelný také pro anglicky nemluvící část populace.

Nejvyšší správní soud také přisvědčil žalovanému v tom, že prvek „TEX“ přihlašovaného označení, je prvkem popisným a zhodnotil, že poukaz žalobce na jiná slova, obsahující slovní prvek „TEX“ (FRIDEX, CALEX, IMPORTEX, kodex, reflex, latex, semtex a videotex), nemající žádnou souvislost s textilem, jsou v souvislosti s nyní projednávanou věcí zavádějící. Srovnal, že označení FRIDEX, CALEX, kodex a reflex totiž vůbec prvek „tex“ neobsahují, nýbrž končí prvkem „ex“. Stejným způsobem je dle názoru Nejvyššího správního soudu nutno nahlížet rovněž na označení „IMPORTEX“, které sice prvek „tex“ obsahuje, nicméně průměrný spotřebitel si toto označení rozloží spíše na prvky „IMPORT“ (ve významu „dovoz“) a „EX“. Slova „latex“ a „semtex“ sice také koncovku „tex“ obsahují, avšak tato dvě slova by si průměrný spotřebitel s největší pravděpodobností na slovní prvky nerozložil, neboť obě slova již mají konkrétní význam. Z žalobcova výčtu pak zůstává pouze slovo „videotex“, které by si průměrný spotřebitel patrně s textilem nespojil, nutno však zdůraznit, že toto slovo souvisí s informačními systémy, zatímco v posuzovaném případě se přihlašované označení týká přímo oděvních výrobků. Ačkoli si tedy průměrný spotřebitel nemusí prvek „TEX“ automaticky asociovat s textilem, ve vztahu ke konkrétním dotčeným výrobkům, kterými jsou v nyní projednávané věci právě oděvní výrobky, tak zcela bezpochyby učiní. Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že prvek „TEX“ přihlašovaného označení je prvkem popisným.

Nejvyšší správní soud v důsledku uvedeného posoudil, že nesprávné posouzení otázky fantazijnosti prvku „ICE“ a popisnosti prvku „TEX“ přihlašovaného označení ve vztahu k výrobkům, jichž se týká, vyústilo logicky rovněž v nesprávné posouzení otázky pravděpodobnosti záměny. Jelikož v posuzovaném případě Nejvyšší správní soud dovodil, že u přihlašovaného označení ve znění „ICETEX“ je fantazijním prvkem prvek „ICE“, zatímco prvek „TEX“ je prvkem popisným, dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel bude přikládat větší váhu a význam právě prvkem „ICE“. Nesouhlasil proto s názorem žalobce, že označení „ICETEX“ sestává ze dvou rovnocenných slovních prvků, jež budou z hlediska celkového dojmu pro spotřebitele stejně relevantní.

Nejvyšší správní soud zdůraznil, že uvedený závěr je navíc umocněn také okolností, že převládající prvek „ICE“ se nachází v počáteční části přihlašovaného označení i namítaných ochranných známek (tj. „ICETEX“, „ICE B“ a „ICEBERG“), resp. u namítané ochranné známky „ICE“ je tvořen touto známkou jako celkem. Nejvyšší správní soud sice uznává, že

pravidlo spočívající v přiřazování většího významu počátečním částem slov než částem následujícím ze strany průměrného spotřebitele se neuplatní bezvýjimečně, nicméně podotýká, že se neuplatní např. v případě označení, jehož počáteční část je popisná, protože evokuje zboží, pro které je známka zapsána, a průměrný spotřebitel se tak bude zaměřovat spíše na jeho koncovou nepopisnou nebo též v případě, kdy počáteční část sice není popisná, nicméně ji nelze považovat ani za dominantní. Takové okolnosti však v posuzovaném případě dány nejsou.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud konstatoval, že mezi přihlašováním označením a namítanými ochrannými známkami je dán vysoký stupeň podobnosti, a to i přes současný vysoký stupeň podobnosti, ne-li shodnosti dotčených výrobků. Aplikací tzv. kompenzační zásady proto Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že mezi přihlašováním označením a namítanými ochrannými známkami existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

IX. Závěr

Na základě shora uvedených skutečností a v důsledku řízení před Nejvyšším správním soudem Městský soud v Praze znovu přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného, vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu (§ 110 odst. 4 s.ř.s.). Městský soud v dané věci, s ohledem na jiné právní posouzení otázky zaměnitelnosti přihlašovného označení a namítaných ochranných známek Nejvyšším správním soudem, dospěl k závěru, že žalovaný v napadeném rozhodnutí posoudil otázku zaměnitelnosti porovnávaných označení správně a jeho závěr o odmítnutí známkoprávní ochrany přihlašovnému označení „ICETEX“ je v souladu se zákonem.

Z uvedených důvodů Městský soud v Praze podanou žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

Soud rozhodl o podané žalobě bez nařízení jednání, když k výzvě soudu po rozhodnutí věci Nejvyšším správním soudem účastníci řízení ve smyslu § 51 s.ř.s. nevyjádřili svůj nesouhlas s rozhodnutím věci bez nařízení ústního jednání.

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.

Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné na řízení se opírá o ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., když této osobě soud v řízení neuložil žádnou povinnost, tudíž jí ani nevznikly náklady v souvislosti s plněním povinnosti, která by byla soudem uložena.

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.

V Praze dne 30. listopadu 2015

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková