



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Gabriely Bašné a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: **American University**, se sídlem 4400 Massachusetts Avenue, NW, Washington DC, 20016, Spojené státy americké, zast. Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem se sídlem Praha 1, Maiselova 15, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Antonína Čermáka 2a, za účasti: Anglo-americká vysoká škola o.p.s., se sídlem Praha 1, Lázeňská 287/4, zast. Mgr. Matějem Sedláčkem, patentovým zástupcem se sídlem Praha 4, Ke Kateřinkám 1393, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 06.04.2011 sp.zn.: O-466873, č.j.: O-466873/40554/2010/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 :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým byl zamítnut jeho rozklad proto rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „úřad“) ze dne 29.06.2010 o zamítnutí námitek podaných proti zápisu přihlášky slovní ochranné známky sp.zn. O-466873 ve znění „ANGLO AMERICAN UNIVERSITY“, jejímž přihlašovatelem je společnost Anglo-americká vysoká škola o.p.s., Lázeňská 287/4, Praha 1, zastoupena Mgr. Matějem Sedláčkem, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4, do rejstříku ochranných známek, a prvoinstanční správní rozhodnutí potvrdil.

Žalobce v žalobě tvrdil, že je žalobou napadené rozhodnutí, jakož i přecházející prvostupňové rozhodnutí úřadu, nezákonné a byl jimi zkrácen na svých právech vyplývajících z vlastnictví starších ochranných známek Společenství číslo: 22699, číslo: 170951 a číslo: 25635 (dále též „namítané OZ“), které jsou současně ochrannými známkami s dobrým jménem na území Společenství ve smyslu § 7 odst. 1 písm. l) zákona č. 441/2003Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“) s tím, že bylo do jeho práv k těmto ochranným známkám zasaženo.

Nezákonnost předně spatřoval v rozporu s ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

K vizuálnímu hledisku namítal, že slovní spojení „AMERICAN UNIVERSITY“ je společným a dominantním prvkem namítaných OZ žalobce a zároveň jednotícím prvkem jeho známkové řady, je zcela obsaženo v napadené OZ „ANGLO AMERICAN UNIVERSITY“, což má za následek podobnost srovnávaných označení. Připomněl předchozí praxi úřadu ve věci sp. zn. O-133090-98 a tvrdil, že žalovaný do posouzení podobnosti nelogicky a zcela nesprávně zahrnul posouzení míry rozlišovací způsobilosti jednoho ze shodných slovních prvků univerzity. Pro účely vizuálního srovnání je třeba posuzovat srovnávaná označení jako celek, nikoliv účelově vyloučit slovní prvek „UNIVERSITY“ s odkazem na jeho obecnost. Žalobce nesouhlasil s tím, že k rozlišení srovnávaných označení postačí odlišná předpona „ANGLO“ v přihlašované OZ. Přidání této krátké předpony, složené z pouhých pěti písmen, nedostačuje vzhledem k jinak zcela identické zbývající části slovního spojení „AMERICAN UNIVERSITY“, složeného z osmnácti písmen, k vzájemnému odlišení srovnávaných OZ. Na tom nic nemění ani skutečnost, že předpona „ANGLO“ je v přihlašovaném OZ na prvním místě. Uvedl, že grafické prvky namítaných OZ mají vedle dominantního slovního spojení „AMERICAN UNIVERSITY“ pouze doplňkovou funkci. Spotřebitel je primárně bude vnímat jako dekorativní. Slovní prvky by měly být považovány za více rozlišující než obrazové, protože průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu, než popisem obrazového prvku. Pokud tedy obrazový prvek spotřebitel první a druhé namítané OZ žalobce vůbec zaregistruje, pak jej bude vnímat pouze jako určité zvýraznění již tak dominantního slovního prvku „AMERICAN UNIVERSITY“. Podle žalobce tak namítané OZ vykazují vysokou míru podobnosti s přihlašovaným OZ z vizuálního hlediska.

K fonetickému hledisku konstatoval, že v namítaných OZ je společný prvek „AMERICAN UNIVERSITY“ zahrnut beze zbytku v přihlašované OZ, když namítané budou vysloveny jako „emerikn juniverzity“ a přihlašované označení jako „englo emerikn juniverzity“. Nelze tedy tvrdit, že zde neexistuje podobnost z fonetického hlediska. Úplné začlenění označení starších OZ žalobce do přihlašované OZ umožňuje vyvodit závěr o dostatečné fonetické podobnosti. K tomu poukázal na rozsudek ve věci T-346/04Sadas SA v. OHIM a rozhodnutí OHIM ve věci SKY v. PLANET SKY, B 1 030 263. Odlišnost spočívající v přítomnosti předpony „ANGLO“ u přihlašované OZ nevytváří jiný zvukový dojem a nevede k odlišení srovnávaných OZ z fonetického hlediska.

K sémantickému hledisku vyslovil přesvědčení, že i v případě označení „ANGLO-AMERICAN“ je bude spotřebitel chápat ve smyslu geografickém. Běžný spotřebitel se bude domnívat, že žalobce rozšířil svoje vzdělávací aktivity i do Anglie, například prostřednictvím založení místní pobočky, nebo bude dovozovat, že se jedná o společný projekt žalobce s vysokou školou pocházející z britských ostrovů. Ve všech případech si spotřebitel vytvoří nesprávnou asociaci o spojení vlastníka přihlašované OZ se žalobcem. K tomu dodal, že univerzity běžně působí nejen ve státě, kde mají svoje hlavní sídlo, ale i v řadě dalších zemí. Tvrzení žalovaného, že univerzita může mít sídlo jen v jednom státě, a že tedy spotřebitel bude vnímat označení „ANGLO-AMERICAN“ v kontextu vzdělávání v anglickém jazyce, považoval za nesprávné a zavádějící.

Ke všem hlediskům považoval hodnocení podobnosti porovnávaných označení žalovaným za logicky nekonzistentní, měl za to, že srovnávaná označení jsou si podobná a tvrdil, že žalovaný v rozporu s § 7 odst. 1 písm. a) nesprávně posoudil otázku podobnosti namítaných OZ žalobce s přihlašovaným OZ.

K pravděpodobnosti záměny konstatoval, že žalovaný nesprávně zjistil shodnost a podobnost pouze u výrobků a služeb ve třídách 16 a 41 Mezinárodního třídění výrobků a služeb a nikoliv shodnost a podobnost přihlašovaného označení s namítanými OZ žalobce. Žalobce nerozporoval, že samotná slova „AMERICAN“ a „UNIVERSITY“ jsou obecnými výrazy, ale tvrdil, že tento závěr neplatí pro slovní spojení „AMERICAN UNIVERSITY“, které není běžným slovním spojením užívaným obecně pro označení amerických univerzit, ale distinktivním slovním spojením, pod kterým si spotřebitel vybaví konkrétní univerzitu, tedy žalobce. Dostatečnou rozlišovací schopnost prokazuje i samotná registrace namítaných OZ úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu (dále jen „OHIM“). Závěr OHIM o dostatečné inherentní způsobilosti namítaných OZ žalobce lze vztáhnout i na rozlišovací způsobilost dominantního slovního spojení „AMERICAN UNIVERSITY“. K rozlišovací způsobilosti získané užíváním namítaných OZ v obchodním styku poukázal na rozsudek Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“) ve věci Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn.Mayer Inc. (dále jen „Canon“) C-39/97 s tím, že s námitkami ke svému tvrzení týkajícím se dobrého jména namítaných OZ předložil celou řadu důkazů, které svědčí o dlouholeté historii a známosti označení „AMERICAN UNIVERSITY“ a namítaných OZ. Přesto žalovaný dospěl k nesprávnému závěru, že namítané OZ nejsou OZ s dobrým jménem na území ES ve smyslu § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách. Měl se ale zabývat otázkou, zda prostřednictvím důkazů žalobce neprokázal minimálně zvýšenou rozlišovací způsobilost těchto OZ v důsledku užívání na trhu. Podle žalobce žalovaný nedostatečně posoudil pravděpodobnost záměny, kdy výrobky a služby mohou být spotřebiteli mylně považovány za nějak ekonomicky související. K tomu poukázal na rozhodnutí ve věci SPS Laboratories RTB v OHIM T-162/01. Nebezpečí je podle žalobce posíleno tím, že přihlašovatel a žalobce jsou aktivní ve stejné oblasti podnikání, tj. poskytují vysokoškolské vzdělání. K otázce původu poukázal na rozhodnutí ESD ve věci L'Oréal v. Bellure C-487/07 s tím, že vedle původu je třeba posuzovat funkce sdělovací, investiční či reklamní a žalovaný v tomto smyslu pochybil, pokud tak neučinil.

K první žalobní námitce žalobce uzavřel, že vzhledem k vizuální, fonetické a významové podobnosti namítaných OZ a totožnosti/podobnosti předmětných výrobků/služeb a rovněž vysoké rozlišovací způsobilosti namítaných OZ žalobce je třeba dospět k závěru, že zde existuje pravděpodobnost záměny namítaných OZ a napadené přihlášky na straně veřejnosti. Žalovaný nesprávně posoudil tzv. princip kompenzace tak, jak jej vyjádřil ESD ve věci CANON. Žalovaný nezohlednil, že mezi výrobky/službami zapsanými pro srovnávaná označení existuje velmi vysoká shoda, což zvyšuje pravděpodobnost záměny i v případě, že by žalobce přijal argument o nižší míře podobnosti srovnávaných označení, což však odmítá.

Žalobce dále nesouhlasil s postupem žalovaného a úřadu podle § 25 odst. 1, 2 zákona o ochranných známkách ve spojení s § 2 odst. 1, 4 a § 3 zákona č. 500/2004Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), kdy žalovaný odmítl v rozkladovém řízení přihlédnout k materiálům, které žalobce s rozkladem předložil za účelem prokázání věcné nesprávnosti prvostupňového rozhodnutí.

Konečně žalobce nesouhlasil s posouzením ust. § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách, považoval je za nesprávné a nezákonné, neboť závěr žalovaného o tom, že ani v jednom ze žalobcem předložených dokladů se žádná z namítaných OZ nevyskytly ve své registrované podobě, je v rozporu s § 13 odst. 2 písm. a) citovaného zákona

a článkem 15 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 (dále jen „nařízení“). Zdůraznil, že na internetových stránkách, jejichž výtisky byly předloženy s námitkami, jakož i na vlastních webových stránkách žalobce www.american.edu a www.abroad.american.edu, jejichž prohlídky byly navrženy jako důkaz ve správním řízení, jsou užívány první a druhá namítaná OZ v žalobě uvedené podobě s tím, že vyobrazení obsahuje všechny distinktivní prvky namítaných OZ, tj. logo „AU“, slovní spojení „AMERICAN UNIVERSITY“ a označení „WASHINGTON, DC“. Jedná se tedy o užívání, které nemění jejich rozlišovací způsobilost. Žalovaný tedy pochybil, pokud se ve svém rozhodnutí vůbec nezabýval posouzením dokladů o dobrém jménu namítaných OZ žalobce a nepřihlédl k tvrzením a důkazům žalobcem navrženým. Závěry žalovaného o neprokázání dobrého jména namítaných OZ tak nemají oporu v provedeném dokazování, jsou nezákonné a nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. K dobrému jménu namítaných OZ žalobce doplnil skutečnosti uvedené již v rozkladu, zejména poukázal na historii americké univerzity American University, pořádání zahraničních studijních pobytů na American University či naopak do zahraničí, konstatoval, že American University vyvíjí na území EU aktivity spojené se vzděláváním, nabízí jednorázová stipendia v některém z jejích studijních oborů, konstatoval, že studenti z celého světa mohou studovat v rámci normálního studia na American University jako plnohodnotní studenti. Měl za to, že předložené důkazy prokazují, že namítané OZ jsou mezi relevantní veřejnosti, tzn. mezi studenty a institucemi poskytujícími terciální vzdělání, dobře známé i na území EU s tím, že v případě ochranné známky Společenství postačí, že daná ochranná známka má dobré jméno alespoň v jednom ze členských států. Uzavřel, že se mu podařilo prokázat dobré jméno namítaných OZ z důvodu v žalobě předně uvedených.

Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uváděl obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí. K namítanému rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách poukázal na podrobné odůvodnění na straně 17-24 svého rozhodnutí s tím, že porovnávání označení posoudil jak z hlediska jednotlivostí, tak z hlediska celku a zohlednil všechny relevantní faktory. Zabýval se všemi slovními prvky, nejen slovním prvkem „UNIVERSITY“, který je natolik obecným, že může poskytnout známkovou ochranu pouze ve zvláštním grafickém provedení nebo ve spojení s dalšími slovními nebo grafickými prvky, jak je uvedeno na str. 19-20 rozhodnutí. Žalovaný neupíral namítaným OZ rozlišovací způsobilost, ale hodnotil míru rozlišovací způsobilosti ve vztahu k přihlašované OZ. V proběhlém řízení neposuzoval zápisnou způsobilost namítaných OZ, jejichž zápis nijak nezpochybňoval. Na základě žalobcem uplatněných námitek žalovaný posuzoval, zda mohou být zápisem přihlašovaného OZ do rejstříku dotčena žalobcova práva. Při posuzování pravděpodobnosti záměny porovnávaných OZ postupoval v souladu se zákonem podle všech praxí vytvořených kritérií, jak je uvedeno na str. 18-30 rozhodnutí. Rozlišovací způsobilost OZ je jednou ze skutečností, která musí být zohledněna při posuzování záměny porovnávaných označení. Žalovaný tak učinil na str. 18-30 svého rozhodnutí, vzal rovněž v úvahu kategorii zboží a služeb, pro které jsou OZ zapsány a okolnosti, za kterých se uvádí na trh, jakož i hledisko spotřebitele u kterého lze předpokládat vysokou míru pozornosti. Žalobcem tvrzené dobré jméno a zvýšenou rozlišovací způsobilost namítaných OZ z důvodu jejich známosti na trhu žalovaný neshledal. Doklady k prokázání dobrého jména, které žalobce do řízení předložil, to neprokazují, neboť se v nich žádná z namítaných OZ v registrované podobě vůbec nevyskytuje. Žalovaný postupoval v souladu s evropskou judikaturou například ve věci CANON, SABEL či LOID SHUE FABRIC MAYER. Žalovaný neodmítl provést žalobcem navržené důkazy, pouze uvedl, že utváření názvů univerzit není

předmětem řízení a nepovažuje proto za potřebné vyjadřovat se k dokladům předloženým namítajícím s odůvodněním rozkladu jako důkazu o existenci univerzit, v jejichž názvu není uvedeno město jejich sídla, tj. k internetovým stránkám některých univerzit, ani k výzvě, aby tyto internetové stránky žalovaný prohlédl. Žalovaný zdůraznil zásadu koncentrace řízení v námitkovém řízení ve smyslu § 25,26 zákona o ochranných známkách s tím, že zásada vyhledávací se jako jedna ze základních zásad činnosti správních orgánů v námitkovém řízení neuplatní. Žalobce měl povinnost poskytnout podklady pro rozhodnutí, respektive důkazy pro svá tvrzení, ve lhůtě, která je stanovena zákonem. Po jejím uplynutí nemohou být důkazní prostředky doplňovány nebo měněny důvody námitek. Žalovaný při rozhodování musí vycházet výhradně z důkazů žalobcem doložených. K tomu žalovaný poukázal na str. 30 svého rozhodnutí s tím, že žádnou ze základních zásad správního řízení neporušil. Důkazy hodnotil podle své úvahy a přihlédl ke všemu, co v řízení vyšlo najevo, jak mu ukládá § 50 odst. 4 správního řádu. K posouzení ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách poukázal na své závěry na str. 32 a uvedl, že doklady k prokázání dobrého jména předložené žalobcem do řízení neprokázaly, že některá z namítaných OZ má dobré jméno či zvýšenou rozlišovací způsobilost v důsledku užívání na trhu, neboť se v nich žádná z namítaných OZ ve své registrované podobě vůbec nevyskytuje. K dokladům předložených do řízení až s odůvodněním rozkladu žalovaný poukázal na str. 30 rozhodnutí s tím, že k nim nelze přihlížet ve smyslu § 25 odst. 1,2 citovaného zákona.

Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.

V replice k vyjádření žalovaného v podání ze dne 09.12.2011 žalobce setrval na své argumentaci.

V podání ze dne 11.01.2012 se vyjádřila osoba zúčastněná na řízení (přihlašovatel OZ), která argumentovala v souladu se stanoviskem žalovaného správního orgánu. Zdůraznila, že je nejstarší soukromou vysokou školou v České republice poskytující kvalitní vysokoškolské vzdělání. Působí v České republice již déle než 20 let, přičemž užívá pro svou činnost označení „ANGLO-AMERICAN UNIVERSITY“. Od roku 1990 zde studovali a studují posluchači z více než šesti desítek zemí celého světa. Také struktura přednášejících je mezinárodní. Na vysoké škole působí odborníci s doktoráty z Harvardu, Yale, Stanfordu a dalších prestižních, nejen amerických, univerzit. Absolventi školy se úspěšně uplatňují na domácím trhu i v zahraničí. Na trhu v ČR je pod označením „ANGLO-AMERICAN UNIVERSITY“ známa právě Anglo-Americká vysoká škola, o.p.s., která toto označení pro poskytování svých služeb užívá. Známost pod tímto označením pro přihlašované výrobky a služby byla úřadu prokázána a úřad přiznal majiteli přihlašovaného označení získání rozlišovací způsobilosti, protože musela prokázat rozlišovací způsobilost svého označení, což učinila značným množstvím důkazů.

Při ústním jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích. Soud jednal v nepřítomnosti osoby zúčastněné na řízení, která, ač byla řádně obeslána, se k ústnímu jednání nedostavila. Zástupce žalobce vzal při ústním jednání zpět návrhy na doplnění dokazování, soud proto důkazy navrženými listinami neprováděl.

Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

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

a) 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,

e) vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známkou, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Podle ustanovení § 25 odst. 1,2 téhož zákona osoby uvedené v § 7 mohou podat námítka ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. (2) Námítka musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží. Spolu s námítkami je namítající povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu; není-li správní poplatek zaplacen, považují se námítka za nepodaná.

Podle ustanovení § 51 odst. 1 správního řádu v rozhodném znění k provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.

Podle ustanovení § 16 odst. 1,2 téhož zákona v řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. (2) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. Takové prohlášení může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.

Soud při přezkumu zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí postupoval v souladu se závěry rozšířeného senátu NSS ve věci č.j. 8 As 37/2011-154 tak, že závěry správního orgánu o otázce zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přezkoumal v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

Podstatou sporu je posouzení zákonnosti postupu žalovaného podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, kdy žalovaný shledal jako shodné a podobné výrobky a služby přihlašované ve třídách 16 a 41 porovnávaných OZ, ale nezjistil shodnost ani podobnost přihlašovaného označení se žádnou z namítaných OZ.

Uvedenou námitku uplatnil žalobce v prvním žalobním bodu, kde rozsáhle argumentoval v čem na rozdíl od závěrů správních orgánů obou stupňů shledává podobnost porovnávaných označení z vizuálního, fonetického a sémantického hlediska, pojednal o rozlišovací způsobilosti slovního spojení „AMERICAN UNIVERSITY“, inherentní rozlišovací způsobilosti namítaných OZ a slovního spojení „AMERICAN UNIVERSITY“, rozlišovací způsobilosti získané užíváním namítaných OZ v obchodním styku a nedostatečném posouzení pravděpodobnosti záměny v tom, že spotřebitel bude vnímat výrobky a služby přihlašované OZ za nějak ekonomicky související s namítanými OZ, zabýval se posouzením otázky původu výrobku a služeb porovnávaných označení a uzavřel, že žalovaný nesprávně posoudil princip kompenzace vyjádřený v rozsudku ESD CANON.

Soud námitku nepovažuje za opodstatněnou. Mezi účastníky není sporu o tom, že u porovnávaných OZ byla shledána shodnost a podobnost u výrobků a služeb ve třídách 16 a 41 Mezinárodního třídění výrobků a služeb a že namítané OZ jsou ve vztahu k přihlašovanému označení staršími ochrannými známkami ve smyslu § 3 zákona o ochranných známkách. Sporné je, zda jsou shodná a podobná *označení* porovnávaných OZ ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. K tomu z obsahu spisového materiálu, rozhodnutí správních orgánů obou stupňů, jakož i písemného vyjádření žalovaného k podané žalobě vyplynulo, že přihlašované označení „ANGLO-AMERICAN UNIVERSITY“ je pouze slovní, bez přidáných slovních nebo grafických prvků, tvořeno ze tří slov, z nichž první dvě jsou spojena v jedno slovo složené, jehož jednotlivé části jsou odděleny pomlčkou. První a druhá namítaná OZ žalobce obsahuje shodné slovní spojení „AMERICAN UNIVERSITY“ nad nímž jsou v tmavém obdélníku umístěna v nestejně rovině propojená počáteční písmena těchto slov „A“ a „U“. V druhé namítané OZ je rovněž ve třetím řádku další nápis „WASHINGTON, DC“. Třetí namítaná OZ je tvořena kombinací slovních a obrazových prvků uspořádaných do kruhu, také v ní je obsaženo slovní spojení „AMERICAN UNIVERSITY“, i když zde vizuálně výrazně spolupůsobí i vyobrazení budovy s kopulí, představující část Kapitolu ve Washingtonu v USA. Ostatní nápisy ve třetí OZ jsou provedeny menším písmem a jsou umístěny po obvodu kruhu, jsou tedy hůře čitelné a z hlediska umístění i méně významné. Všechny namítané OZ obsahují slovní spojení „AMERICAN UNIVERSITY“. Grafické vyobrazení všech tří namítaných OZ je zřejmé z obsahu spisového materiálu a rozhodnutí správních orgánů obou stupňů a soud na ně pro stručnost odkazuje.

Významným soud při posouzení shodnosti či podobnosti označení porovnávaných OZ shledal hledisko *průměrného spotřebitele*. Soud nemá pochyb o tom, že průměrný spotřebitel v oblasti vysokoškolského (terciárního) vzdělávání není obvyklým spotřebitelem výrobků a služeb v oblasti denní spotřeby, ale člověkem vzdělaným, hlásícím se na vysokou školu univerzitního typu, kterou chce studovat v cizím jazyce a že nároky na takového studenta jsou tedy vyšší, než by tomu bylo při studiu v rodném jazyce. Oproti ostatním spotřebitelům v jiných oblastech je nadprůměrně obezřetným, všímavým a pozorným i proto, že se nerozhoduje o jednoduché věci běžné denní potřeby, ale o tom, kam bude jeho život dále směřovat, o volbě povolání. Takový spotřebitel bude zcela jistě rozlišovat jemné nuance mezi porovnávanými označeními, byť u nich budou dvě ze tří slov stejná, tím spíše, že u přihlašované OZ se jedná o sousloví.

Obdobně tomu bude např. u pedagogických pracovníků, ucházejících se o zaměstnání na vysoké škole s cizím vyučovacím jazykem.

Při posouzení, zda přihlašované slovní OZ může být podobné namítaným kombinovaným OZ žalobce, se soud ve shodě se žalovaným také zabýval povahou jednotlivých slovních prvků, kdy slovo „UNIVERSITY“ považuje za mezinárodní výraz pro vzdělávací instituci třetího stupně (vysokou školu), která je podle západoevropského nebo střeoevropského vnímání vzdělávacího systému považována za instituci, jež poskytuje studentům vysokoškolské vzdělání, jehož součástí je i výzkum. Pojem „UNIVERSITY“ je tak

obecně ve vztahu k rezortu školství, výuky a vzdělávání výrazem natolik obecným, že mu lze známkovou ochranu poskytnout pouze ve zvláštním grafickém provedení nebo ve spojení s dalšími slovními a grafickými prvky. Slovo „AMERICAN“, v překladu z angličtiny „americký“, je přídavným jménem k podstatnému jménu „Amerika“, jež je z geografického hlediska názvem pro kontinent rozkládající se na severní a jižní zemské polokouli dělicí se na Severní, Střední a Jižní Ameriku. Zpravidla jsou pojmy „Amerika“ a „american“ vztahovány ke státu v Severní Americe, tj. ke Spojeným státům Americkým (USA) a výrazy „Amerika“ a „americký“ se staly synonymy pro tento stát. Výraz „ANGLO-AMERICAN“ v přihlašovaném OZ v překladu znamená „anglo-americký“ a ačkoliv územně poukazuje na dva existující státy Anglii a Ameriku, resp. USA, lze mít za to, že tento výraz nebude v ČR přijímán v územním smyslu, neboť ve světě neexistuje území nebo stát o názvu „Anglo-Amerika“, a dále proto, že spotřebitel je zvyklý výraz „anglo-americký“ užívat v jiném smyslu, například ve smyslu anglo-americký právní nebo měrný systém. Pokud je ale k tomuto slovnímu spojení přidán slovní prvek „UNIVERSITY“, bude spotřebiteli zřejmé, že se jedná o systém vzdělávání v anglickém jazyce, neboť je to právě angličtina, která je společným jazykem obou. Tvrzení namítajícího o tom, že spotřebitel by mohl sídlo univerzity situovat do jednoho z těchto států, soud nepovažuje za opodstatněné, neboť jeden subjekt může mít sídlo jenom v jednom státě a mezi Anglií a Amerikou územní spojení není. Z toho je zřejmé, že výrazy „AMERICAN“ a „ANGLO-AMERICAN“ jsou samostatné a ve spojení se slovem „UNIVERSITY“ je bude spotřebitel vnímat odlišně.

Soud neshledal podobnost z *vizuálního* hlediska, neboť slovo „UNIVERSITY“ bude spotřebitel vnímat pouze jako označení vysoké školy (univerzity), které mu pro svou obecnost nebude nápomocné při rozlišování výrobků a služeb porovnávaných OZ. Pro spotřebitele budou významné prvky „AMERICAN“ u namítaných OZ a „ANGLO-AMERICAN“ v přihlašovaném OZ. Spotřebitel tak bude vnímat slovní spojení „ANGLO-AMERICAN“ dohromady, nebude pro něj distinktivní společné slovo „AMERICAN“, ale zaměří se na sousloví „ANGLO-AMERICAN“, přičemž nepřehlédne prvek „ANGLO“ umístěný na prvním místě, bude vnímat rozdílnou délku sousloví „ANGLO-AMERICAN UNIVERSITY“ a „AMERICAN UNIVERSITY“, a konečně, že namítaná OZ obsahuje výrazný vizuální prvek, který nepodobnost porovnávaných OZ zvyšuje.

Při posouzení s *fonetického* hlediska soud vyšel z výslovnosti porovnávaných OZ, kdy spotřebitel se znalostí anglického jazyka vysloví přihlašovanou OZ jako „englou emerikn junivezity“ a namítané OZ „emerikn junivezity“, tedy zachytí odlišný zvukový vjem. Nadto nelze přehlédnout, že první část sousloví „ANGLO-AMERICAN“ bude reprodukována na prvním místě a průměrný spotřebitel slovní prvek „englou“ nepřeslechne. Navíc je vysoce pravděpodobné, že oba slovní prvky sousloví „englo“ a „englou-emerikn“ budou vysloveny stejně silně. Druhý shodný prvek „junivezity“ nebude mít z důvodu vysoké obecnosti vliv na podobnost a lze tak důvodně předpokládat, že si spotřebitel při sluchovém vjemu rozdíl mezi porovnávanými označeními uvědomí.

Z hlediska sémantického soud vyšel z porovnání slovních spojení srovnávaných OZ. U namítané OZ „AMERICAN UNIVERSITY“ se v překladu z angličtiny jedná o americkou univerzitu nebo o americkou vysokou školu, kdy smysl obou slov, respektive sousloví, je všeobecně zřejmý a průměrným spotřebitelem bude vztahován k univerzitě umístěné v USA a bude tak vnímán v souvislosti s vlastníkem namítaných OZ, tj. žalobcem. Naproti tomu přihlašovaná OZ „ANGLO-AMERICAN UNIVERSITY“ v překladu z angličtiny znamená „anglo-americká univerzita“ nebo „anglo-americká vysoká škola“. S ohledem na shora uvedené má soud za to, že byť toto spojení územně poukazuje na dva existující státy, nebude spotřebitelem vnímáno v souvislosti s žádným z nich, neboť územně spolu tyto státy nesouvisí. Spotřebitelem bude vnímán ve významu poskytnutí vzdělávání třetího stupně v anglickém jazyce.

Lze tak uzavřít, že porovnávaná označení si ani v jednom z uvedených hledisek nejsou podobná a průměrný spotřebitel je od sebe navzájem odliší. Pro úplnost soud uvádí, že druhá a třetí namítaná OZ obsahují ještě další rozlišující prvky „WASHINGTON,DC“ a obrazové prvky ve vyobrazení Kapitolu, tím se jejich míra distinktivy zvyšuje. Žalovaný proto důvodně nepoužil kompenzační princip vyslovený v rozsudku ESD ve věci Canon, neboť při *shodnosti* výrobků a *služeb* ve třídách 16 a 41 Mezinárodního třídění porovnávaných OZ *nezjistil shodnost ani podobnost označení* přihlašovaného OZ se žádnou z namítaných OZ žalobce. Soud stanovisku žalovaného v plném rozsahu přisvědčuje, neboť zmiňovaný rozsudek ESD obsahuje závěr o možnosti kompenzovat *menší* podobnost mezi výrobky a *službami větší podobností označení* ochranných známek a naopak, nelze z něj však dovozovat možnost kompenzovat *větší podobnost* výrobků či *služeb nepodobností* porovnávaných OZ (obdobně rozsudek senátu 9 A ve věci sp.zn. 9 Ca 212/2005).

Soud má ve shodě se žalovaným dále za to, že je vyloučena i *asociace označení* porovnávaných OZ z důvodů, které žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí podrobně uvedl, zejména proto, že průměrný spotřebitel dané oblasti bude obeznámen se subjekty poskytujícími služby vysokoškolského vzdělání, jejichž počet není tak vysoký, aby o něm neměl přehled, respektive by si v případě potřeby takový přehled opatřil. Skutečnost, že by spotřebitel přehlédrl rozdíl mezi výrazy „ANGLO-AMERICAN“ a „AMERICAN“ je tak vysoce nepravděpodobná.

K námitkám žalobce stran porušení ust. § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách soud uvádí, že se žalovaný posouzením podle citovaného zákonného ustanovení zabývat nemusel, neboť dané ustanovení předpokládá nezapsání přihlašovaného označení do rejstříku na základě námitek vlastníka starší ochranné známky Společenství, *kteřá je shodná s přihlašovaným označením nebo jemu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských Společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství, nebo jim bylo na újmu*. Taková situace v posuzované věci nenastala, neboť porovnávaná označení si nejsou podobná, naopak služby podobné/shodné jsou. Pokud se správní orgány k ust. § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách vyjadřovaly, dělo se tak v reakci na námitky uplatněné žalobcem v průběhu správního řízení, respektive v rozkladu proti prvoinstančnímu správnímu rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že ust. § 7 odst. 1 písm. e) citovaného zákona na projednávanou věc nedopadá, považoval soud námitky žalobce proti jeho porušení správními orgány za irelevantní a dále se k nim nevyjadřoval.

Soud nemohl vejít ani na tvrzení žalobce o nesprávném použití ust. § 25 odst. 1, 2 zákona o ochranných známkách a rozporu postupu správních orgánů se základními zásadami správního řízení ve smyslu § 2 odst. 1,4, § 3 správního řádu. Je tomu tak proto, že pro námitkové řízení podle zákona o ochranných známkách platí zásada koncentrace, kdy je žalobce/námítatel povinen uplatnit námitky v zákonem stanovené lhůtě z důvodů uvedených v § 7 zákona, přičemž lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Neuplatněním práva v zákonné lhůtě tak dochází k jeho zániku. Na námitky, které námítatel uplatňuje, jsou přitom kladeny nároky, neboť musí být podány písemně, odůvodněny a doloženy důkazy, přičemž k jejich doplnění a k důkazům předloženým na podporu námitek po zákonem stanovené lhůtě úřad nepřihlíží. Přísná koncentrační zásada vymezená v ust. § 25 zákona o ochranných známkách je takto vnímána správními orgány i judikaturou správních soudů (například rozsudek Městského soudu v Praze ve věci sp.zn. 9 A 12/2010 a ve věci

sp.zn. 7 Ca 145/2007). Z uvedeného vyplývá, že jestliže žalobce neuplatnil v zákonné lhůtě vše, co chtěl jako relevantní pro posouzení věci uvést, nemůže se nyní u žalovaného, respektive žalobou u soudu, dovolávat obrany a tvrdit, že mělo být přihlédnuto i k důkazům, které připojil až s rozkladem.

K tomu soud podotýká, že je namítatel povinen uplatnit své námitky a důkazy k jejich prokázání ve smyslu § 25 zákona o ochranných známkách způsobem, který je v souladu s ustanovením § 16 odst. 1,2 správního řádu, podle kterého se v řízení jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce, přičemž písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi, že takový překlad nevyžaduje, takové prohlášení může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu. Z rozhodovací činnosti je soudu známo, že úřad takové sdělení na své úřední desce neumístil. Žalobce tak byl povinen předložit důkazy k prokázání svých námitek mimo jiné též v originálním znění s úředně ověřeným překladem do jazyka českého. Pokud tak neučinil, nemusel k takto předloženým podkladům úřad přihlížet. Úřad se nemusel a neměl zabývat ani dalšími důkazy žalobce, a sice poukazem na jeho internetové stránky www.america.edu a www.abroad.american.edu, které žalobce neuplatnil v souladu se shora zmíněným ustanovením § 16 odst. 1,2 správního řádu. Nebylo na úřadu, aby se z vlastní iniciativy pokoušel obsah takto označených internetových stránek bez dalšího zjistit, což se mu ostatně nepodařilo, a úspěšným byl až žalovaný v řízení o rozkladu. K tomu soud zdůrazňuje ust. § 51 odst. 1 správního řádu, podle kterého lze k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy, přičemž jde zejména o listiny ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. Tato právní úprava průběhu řízení před správním orgánem však žalobce nevymaňuje z jeho povinnosti splnit zákonem stanovené postupy dle § 16 odst. 1, 2 správního řádu, který pro řízení o ochranných známkách s výjimkami, danými ust. § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách, platí.

Ze stejných důvodů se soud nezabýval s tím související námitkou žalobce stran porušení ustanovení § 13 odst. 2 zákona o ochranných známkách ve spojení s porušením článku 15 odst. 1 písm. a) nařízení.

Na základě shora uvedených skutečností soud žalobu jako nedůvodnou podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce neměl ve věci úspěch, žalovanému správnímu orgánu, který byl úspěšný, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné na řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., neboť osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil, a to v daném případě nenastalo.

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 nejbližší 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.

V Praze dne 14. ledna 2015

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.