



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, zastoupen Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Národní 58/32, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 00, 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, zastoupen Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem, se sídlem Maiselova 15, 110 00, Praha 1, o žalobě na přezkum rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21.7.2010, zn.sp. O-220015, č.j. O-220015/15104/2010/ÚPV;

t a k t o :

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21.7.2010, zn. sp. O-220015, č.j. O-220015/15104/2010/ÚPV **se z r u š u j e** a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 10.712 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku, k rukám právního zástupce žalobce, Mgr. Vlastislava Kusáka, advokáta.
- 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“, napadené 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 jednotícího 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 nepřipustně 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 obstát 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. Posouzení věci městským soudem

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, dle ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s.ř.s.) v mezích žalobních bodů. Vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 odst. 1 s.ř.s.).

Žaloba je důvodná.

Soud v dané věci přistoupil k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22.4.2014, č.j. 8 As 37/2011-154. Nejvyšší správní soud v uvedeném rozhodnutí řešil z důvodu nejednotné názorové a judikaturní linie rozhodnou právní otázku, zda posouzení zaměnitelnosti ochranných známek dle § 7 odst. 1 písm. a) a dotčení na právech osoby, namítající přihlášku ochranné známky podanou ve zlé víře dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, je věcí správního uvážení či nikoliv. Dospěl k závěru, že v takových případech se správní uvážení neuplatní a uvedené otázky jsou věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Uvedený závěr judikatorně zavazuje správní soudy, aby při přezkumu zákonnosti rozhodnutí ve věcech ochranných známek neposuzovaly závěry Úřadu průmyslového vlastnictví z hlediska volného uvážení tohoto úřadu a tím nebyly vázány určitou mírou akceptace věcného přezkumu jeho rozhodnutí. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nastoluje způsob soudního přezkumu, který nespočívá toliko v přijetí takové volby rozhodnutí Úřadu mezi možnými alternativami,

kteřá nevybočuje z mezí logického usuzování o co nejpřiléhavějším právním posouzení skutkového stavu věci, ale spočívá v tom, že sám soud přímo zhodnotí správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav.

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

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

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

A) Výklad právního pojmu „pravděpodobnost záměny ochranné známky“

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

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

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

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

Nejvyšší správní soud ve své judikatuře dovodil, že podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek. Těmi jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 – 141 a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Evropského soudního dvora tzv. kompenzační zásadu (viz výše uvedený rozsudek Canon, bod 17) spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z tzv. kompenzační zásady ovšem nelze dovozovat, že větší podobnost výrobků či služeb lze kompenzovat zjištěnou nepodobností porovnávaných ochranných známek (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141). Kompenzační zásada se tedy uplatní jen v případech, kdy jde o podobnost (v různé míře) na straně porovnávaných ochranných známek i na straně výrobků a služeb, které mají být porovnávanými známkami chráněny.

Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. Obdobně judikuje i Evropský soudní dvůr, podle něhož pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu (rozsudek ze dne 11. 11. 1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, 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).

Pokud jde o srovnání označení, pravděpodobnost záměny je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; a Calvin Klein Trademark Trust, bod 45). Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153). Označení tak mohou být zaměnitelná i tehdy, pokud je shoda či zaměnitelnost zjištěna i jen u jednoho ze slovních prvků (viz rozsudek Vrchního soudu v

Posouzení pravděpodobnosti záměny je také v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu již s určitostí otázkou skutkovou a otázkou hodnocení důkazů, nikoliv volným prostorem pro uvážení. Namítá-li proto žalobce nesprávnost hodnocení pravděpodobnosti záměny známky, je nyní na soudu, aby v důsledku výše uvedeného rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu zkoumal, zda závěr žalovaného o podobnosti porovnávaných ochranných známek způsobující jejich zaměnitelnost a tudíž o odmítnutí ochrany přihlášené mezinárodní ochranné známce „ICETEX ®“ není v rozporu se skutkovými zjištěními a provedeným dokazováním.

B) Posouzení žalobních námitek

Není důvodná žalobní námitka, vytýkající žalovanému, že se nevypořádal se všemi rozkladovými důvody žalobce.

Otázka důvodnosti uvedené námítky se odvíjí od posouzení, zda se žalovaný skutečně nevypořádal s důvody podaného rozkladu či zda žalobce nesouhlasí pouze s tím, s jakými závěry byly rozkladové námitky žalovaným vypořádány. Vzhledem k tomu, že podstatou podané žaloby je nesouhlas žalobce s právním posouzením skutkového stavu věci a s tím, že nebyly vzaty v úvahu jednotlivé aspekty zaměnitelnosti ochranných známek, tak jak toto v rozkladu vytýkal, směřují žalobcovy námitky spíše proti správnosti vypořádání důvodů rozkladu, nikoliv proti tomu, že se by se těmito důvody žalovaný nezabýval. Byť správní orgán 1. stupně své závěry o podobnosti a zaměnitelnosti označení neodůvodnil systematicky dle jednotlivých dílčích hledisek (vizuálního, fonetického a sémantického), lze z jeho rozhodnutí shledat, jak posuzoval jednotlivé prvky a části označení a jak hodnotil působení porovnávaných ochranných známek v jejich celku. Žalovaný následně přezkoumal závěry správního orgánu 1. stupně dle důvodů rozkladu, v nichž žalobce namítal nepodobnost ochranných známek, a to v členění dle uvedených dílčích hledisek. Žalovaný se tedy důvody rozkladu dle namítaných hledisek zabýval a vypořádal se s nimi, jinou otázkou však zůstává, zda v posouzení pravděpodobnosti záměny porovnávaných ochranných známek vyvodil ze skutkových zjištění správné právní závěry.

Soud považuje žalobu za důvodnou v námitce nesprávného právního posouzení věci.

V dané věci je nepochybné, že s ohledem na povahu výrobků zařazených ve třídách 18 a 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb je výčet výrobků, ve vztahu k nimž se ochranné známky posuzují, zčásti shodný a ve většině podobný výrobkům zařazeným v uvedených třídách. Žalovaný v obou stupních řízení souladně a správně zjistil, že by tyto výrobky jsou uvedeny leckdy odlišně nebo šířeji formulovanými výrazy než je tomu ve třídách 18 a 25 mezinárodního třídění, jde o výrobky, s nimiž si průměrný spotřebitel u všech porovnávaných ochranných známek spojí představu shodného či podobného zboží, jímž jsou výrobky z kůže, oděvy, obuv, tašky a další jim podobné výrobky. Protože jde o výrobky běžné spotřeby, je úsudek žalovaného, že za průměrného spotřebitele je třeba považovat širokou veřejnost, správný.

Zbývalo proto posoudit, jak přihlašovaná ochranná známka a namítané ochranné známky 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.*

Ohledně vizuální stránky napadaného označení správní orgány obou stupňů vycházely ze zjištění, že všechny ochranné známky obsahují shodný prvek „ICE“. Žalobci je třeba přisvědčit v tom, že 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.

Soud přisvědčuje žalovanému, že podobnost označení především spočívá ve vnímání prvků shodných či podobných, otázka podobnosti je však i otázkou míry odlišností. V dané

věci odlišnosti spočívají v tom, 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 považuje 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“).

Žalovaný z hlediska vizuálního sice správně zjistil, z jakých částí se ochranné známky skládají, totiž, že část „ICE“ je společná všem 4 ochranným známkám, avšak mylí se v tom, že na tuto skupinu hlásek či prvek lze nahlížet jako na fantazijní, a to z úzkého pohledu výrobků zařazených do tříd 18 a 25. Část nebo prvek „ICE“ není fantazijním ve smyslu § 1 zákona o ochranných známkách a není fantazijním ani v tom smyslu, jak jej žalovaný v této věci vykládá, tj. ve vztahu ke konkrétním výrobkům v třídách č. 18 a 25. Předně je často známým a užívaným výrazem u mnoha výrobků a služeb (např. ice cream) s tím, že jej větší část veřejnosti bude vnímat jako slovo znamenající „led“ či „ledový“, výraz a jeho význam zná např. i z užívání např. zeměpisného názvu Iceland. Znalost tohoto významu jako „led“ či „ledový“ ostatně žalovaný z hlediska sémantického hodnotí sám v napadeném rozhodnutí. Prvek „ICE“ nelze hodnotit ani jako fantazijní ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám žalobce zařazeným ve třídách 18 a 25 mezinárodního třídění a to proto, že oporu ve výsledcích rešerše ochranných známek má zjištění, že prvek „ICE“ je užíván v ochranných známkách odlišných vlastníků pro shodné či podobné výrobky zařazené rovněž ve třídách č. 18 a 25. To znamená, že 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. Nelze proto předpokládat, že vzhledem k četnosti výskytu tohoto prvku v ochranných známkách, chránících výrobky oděvního průmyslu různých výrobců či obchodních subjektů, si průměrný spotřebitel, přijde-li do styku s oděvním sortimentem téhož druhu, bude myslet, že jde o výrobek téhož obchodního subjektu či jeho známkovou řadu.

Z uvedeného hlediska pro nedostatek fantazijnosti má prvek „ICE“ i malou distinktivitu, a proto platí výše zmíněná zásada, vyplývající z evropské judikatury, že menší distinktivita přináší menší pravděpodobnost záměny. 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.

Obecné hodnocení vizuální, fonetické a sémantické podobnosti dotčených známek musí být založeno na celkovém dojmu, jakým známky působí při zohlednění jejich distinktivních a dominantních prvků (rozsudek Evropského soudního dvora ve věci SABEL BV v. Puma AF C-251/95).

Z hlediska celkového dojmu nelze u napadené ochranné známky prvek „ICE“ považovat za dominantní jen z toho důvodu, že se nachází v úvodu slova. Zbývající část ve výrazu „TEX“ nelze považovat za část popisnou, neboť nepopisuje žádný druh věci a nelze z ní dovodit, že běžně evokuje slovo textil. Nadto výraz nebo prvek „TEX“ ve spojení s prvkem „ICE“, navozující obvykle představu ledu, nemusí vůbec asociaci s textilem vyvolávat. I kdyby tomu však tak bylo a část „TEX“ by evokovala textil, ani pak není 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 nemůže 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.

Prvek „ICE“ může působit jako dominantní toliko u ochranných známek „ICE“ a „ICE B“ a průměrným spotřebitelem bude takto vnímán jako převažující nejen ve vizuální podobě, ale i v podobě fonetické a sémantické. Nicméně v dané věci není posuzován konflikt uvedených namítaných ochranných známek „ICE“ a „ICE B“, ale střetnutí napadené ochranné známky „ICETEX®“, která jako celek působí jinak. Celkový výraz ochranné známky je delší, obsahuje dvě neoddělené stejné slabiky, čímž úvodní část „ICE“ je v jednotném spojení s další částí označení. Celé označení „ICETEX®“ vizuálně a významově zaujme složitějším výrazem, je reprezentováno 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.

Žalovaným vyslovená dominance prvku „ICE“ je jen zdánlivá, neboť je v řízení před žalovaným je nalezena při porovnávání všech označení tak, jak existují vedle sebe. Jak už však bylo z hlediska základních principů známkoprávní ochrany výše uvedeno, spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků tak, jak to učinil žalovaný, tj. vedle sebe, ale porovnává je dle obrazu v paměti či dle dřívějšího sluchového či významového vjemu. Jak také žalovaný ve svém rozhodnutí správně uvedl, byť nerespektoval, je nutno vzít v úvahu hledisko průměrného spotřebitele, a to spotřebitele informovaného, pozorného a rozumného. Takový spotřebitel bude vnímat krátkost označení a samostatnost či převážnou samostatnost prvku „ICE“ u namítaných ochranných známek „ICE“ a „ICE B“, avšak u ochranných známek „ICETEX“ a „ICEBERG“ nerozloží svůj vjem na neoddělené části označení tak, aby abstrahoval od poloviny označení a vnímal především prvek ICE. Žalovaný se proto od uvedené zásady posuzovat podobnost ochranných známek z pohledu průměrného spotřebitele odchýlil a z hlediska vjemu průměrného spotřebitele neprovedl správné vyhodnocení postavení prvku „ICE“ v ochranných známkách a působení ochranných známek v jejich celku. Samotná přítomnost skupiny hlásek „ICE“, která je široce užívána (viz žalobcem citované a žalovaným již registrované ochranné známky), tak nepostačuje k tomu, aby přivedla alespoň trochu pozorného spotřebitele k možnosti záměny zboží s touto ochrannou známkou za zboží jiné.

Z uvedených důvodů nelze pravděpodobnost záměny ochranných známek založit na úsudku o dominanci prvku ICE u napadené ochranné známky a tento úsudek, ve smyslu citované judikatury Evropského soudního dvora o úloze dominance a distinkitivity jednoho z prvků, považovat při posuzování podobnosti ochranných známek za určující. Podle judikatury Evropského soudního 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. Takový dojem prvek „ICE“ u napadené ochranné známky „ICETEX®“, ale ani u namítané ochranné známky „ICEBERG“ nevyvolává.

Soud proto přisvědčuje žalobci v jeho námitce, že závěry žalovaného jsou založeny na nesprávném právním posouzení věci. Žalovaný v rozporu se skutkovými zjištěními o tom, z jak vnímatelných částí jsou jednotlivé ochranné známky složeny a zejména jak vyhlíží a působí jako celek, vyvodil podobnost napadené ochranné známky se známkami namítanými toliko v jedné její části (ICE), která není u napadené ochranné známky fantazijní ani převažující a snížil význam dalšího aspektu, totiž že se všechny porovnávané ochranné známky foneticky a významově spíše liší než sblížují. Z tohoto důvodu soud shledal právní závěry žalovaného dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách o pravděpodobnosti záměny ochranných známek za neodpovídající skutkovému stavu věci.

Závěry žalovaného nemůže podpořit ani jeho argumentace vyplývající z rozhodnutí ESD C-39/97 ve věci „Canon“, podle kterého vyšší podobnost výrobků kompenzuje nižší podobnost označení. V dané věci žalovaný tuto zásadu v napadeném rozhodnutí použil v důsledku nesprávného právního názoru o podobnosti ochranných známek. Není-li však, jak soud zhodnotil, podobnost ochranných známek dána, tato zásada se neuplatní.

Soud přisvědčuje žalobci i v jeho námitce dovolávající se zásady tzv. legitimního očekávání účastníka správního řízení, vyjádřené v ust. § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., tzv. správního řádu (SŘ), v platném znění, dle něhož platí, že správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Nelze nic namítat k postoji žalovaného, že „každý případ je nutno posuzovat individuálně se zřetelem na rozmanitost existujících či přihlašovaných označení a starší rozhodnutí nelze automaticky aplikovat na případy následující, neboť je nutné vždy přihlížet ke konkrétním okolnostem dané věci“. Pokud však žalovaný ohledně zápisu ochranné známky „ICE SPIRIT“ argumentuje tím, že se jednalo o dvouslovné označení, zatímco napadená ochranná známka je jednoslovná (ICETEX), pak zjevně chybí zdůvodnění, proč správní orgán ve věci žalobce, shledal podobnost jednoslovné napadené ochranné známky „ICETEX ®“ s namítanou dělenou ochrannou známkou „ICE B.“ U žalobce tak oprávněně vznikly pochybnosti o tom, zda v jeho případě nebyla zásada legitimního očekávání porušena.

VIII. Závěr

Na základě shora uvedených skutečností Městský soud v Praze podle § 78 odst. 1 a 4 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil pro nezákonnost spočívající v nesprávném právním posouzení věci a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Dle § 78 odst. 5 s.ř.s. je správní orgán právním názorem soudu vázán.

Soud rozhodl v dané věci bez nařízení jednání v souladu s ust. § 51 s.ř.s., neboť účastníci řízení k výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyjádřili svůj nesouhlas s projednáním věci bez nařízení ústního jednání.

Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce měl ve věci úspěch, soud mu proto přiznal náhradu nákladů řízení, které spočívají v zaplaceném soudním poplatku

ve výši 2 000 Kč a dále v nákladech právního zastoupení, a to za tři úkony právní služby po 2100 Kč (převzetí věci, podání žaloby, replika) dle § 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. a), d) vyhl. č. 177/1996 sb. ve znění platném do 31.12.2012 a dále za 3x paušál po 300 Kč dle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky s připočtením částky DPH ve výši 1 512 Kč odpovídající dani z přidané hodnoty z částky 7200 Kč, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s. ř. s.). Celková výše nákladů, které žalobci v tomto řízení vznikly, činí 10 712 Kč.

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 č e 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 22. ledna 2015

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková