



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: **FG Forrest, a. s.**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 823/33 IČO: 252 90 568, zast. JUDr. Miroslavem Kupkou, patentovým zástupcem se sídlem Rakovník, Levého 1532, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti: Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, zastoupena JUDr. Jiřím Čermákem advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 02. 08. 2010 sp. zn. O-446714, č.j.: O-446714/61171/2008/ÚPV, takto:

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 bylo k rozkladu Československé obchodní banky, a.s. (dále též zúčastněná osoba) podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. c) zákona číslo 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV či prvostupňový správní orgán) ze dne 22. 09. 2008 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky sp. zn. O-446714 ve znění „ČSOB Image card“ po námitkách podaných žalobcem tak, že námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 441/2003Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochranných známkách)

proti zápisu přihlašovaného slovního označení „ ČSOB Image card “, sp. zn. O-446714, v rejstříku ochranných známek, se zamítají. Dále žalovaný vyslovil, že se přihláška slovní ochranné známky sp. zn. O-446714 ve znění „ČSOB Image card“ postupuje k zápisu do rejstříku ochranných známek pro všechny přihlášené výrobky a služby ve třídách 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Žalobce v podané žalobě vznesl námitky proti posouzení žalovaného podle ust. § 7 odst.1 písm.a) zákona o ochranných známkách a tvrdil nepřesvědčivost a nedůvodnost odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí. Uvedl, že zkratka „ ČSOB “ není obchodní firmou přihlašovatele (zúčastněná osoba), neboť tou je „ Československá obchodní banka, a. s. “. Skutečnost, že určitý slovní prvek stojí ve známce vpředu, ještě sama o sobě nemusí znamenat jeho dominanci a zásadní důležitost. Podle žalobce žalovaný správně cituje konstantní judikaturu (např. rozhodnutí v kauze „Sábel BV vs Puma AG“), zejména zásadu, že je nepřípustné vytrhnout jeden prvek z kontextu známky a na jeho existenci postavit výrok rozhodnutí v otázce podobnosti, neboť je nutno hodnotit (zejména u kombinovaných známek) její celkový vjem na průměrného spotřebitele, sám se ale tímto pravidlem neřídí, neposuzuje podobnost z hlediska celkového vjemu, nýbrž jen s ohledem na jediný slovní prvek, který posuzovaná označení společný nemají. Dále poukázal na to, že z logiky věci i obecné zásady předvídatelnosti správního rozhodnutí vyplývá, že jestliže správní orgán v zápisném řízení přizná přihlašovanému označení „Image card“ zápisnou způsobilost (a to navíc bez prokázání tzv. získané distinktivy ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách), takovou známku zapíše do rejstříku a tím k ní přizná legální monopol a záповědní právo, nemůže potom obranu takové známky v námitkovém řízení odmítnout s odůvodněním, že rozlišovací způsobilost postrádá.

V této souvislosti odkázal na praxi žalovaného v pojmově totožných případech např. jeho závěr formulovaný v konečném rozhodnutí č. j. O-184495 totiž že „pokud se týká údajné nedostatečné distinktivy uvedené společné části „ CLIMA” , resp. „CLIMAT“, na níž poukazuje přihlašovatel, odvolací orgán konstatoval, že tato otázka nespadá do řízení o námitkách ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., jejichž předmětem je pouze porovnání zveřejněného označení s namítanou mezinárodní ochrannou známkou z hlediska jejich zaměnitelnosti a porovnání jejich výrobků z hlediska jejich shodnosti a podobnosti, přičemž zápisná způsobilost jak zveřejněného označení, tak namítané mezinárodní ochranné známky, byla již řešena v jejich zápisném řízení. Skutečnost, zda shodná část srovnávaných označení má, či nemá sama o sobě dostatečnou rozlišovací způsobilost, nemá vliv na celkovou zaměnitelnost zveřejněného označení s namítanou mezinárodní ochrannou známkou pro průměrného spotřebitele. Tento spotřebitel nebude totiž při koupi výrobků takto označených zkoumat, zda jednotlivé prvky či části zveřejněného označení, resp. namítané mezinárodní ochranné známky, mají či nemají rozlišovací způsobilost, ale s ohledem na shodnou část dominantního prvku „ CLIMATIC “ , resp. jediného prvku „ CLIMATEX “ může být klamán co do původu těchto výrobků “. Tuto zásadu pak potvrdil v rozhodnutí o správní žalobě ve věci 7 Ca 45/2005 Městský soud v Praze když uzavřel, že „ pokud žalobce namítá, že shodná část srovnávaných označení nemá dostatečně rozlišovací schopnost, pak soud, stejně jako správní orgán, zastává právní názor, že tato skutečnost nemá vliv na posouzení zaměnitelnosti obou označení jako takové. V řízení o námitkách se neposuzuje zápisná způsobilost známek (úst. § 2 odst. I zákona o ochranných známkách), ale pouze zaměnitelnost těchto známek. Zápisná způsobilost byla v případě namítané ochranné známky posuzována při zápisu této známky do rejstříku a v tomto řízení nemůže být zpochybňována, neboť vymezení tohoto správního řízení je jiné. Zápisná způsobilost přihlašovaného označení pak byla posuzována v té části správního řízení, kterým správní orgán tuto přihlášku podrobil průzkumu (úst. § 8 zákona o ochranných známkách).

Pokud v této fázi správního řízení dospěl k závěru, že označení zápisnou způsobilost splňuje (jak tomu bylo i v tomto případě), správní řízení se dostává do další fáze, kterou je zveřejnění přihlášky (úst. § 8 odst. 4 zákona o ochranných známkách). Otázka zápisné způsobilosti tímto správním postupem již byla rozhodnuta, a řízení o námitkách posuzuje výlučně otázku zaměnitelnosti namítané ochranné známky a přihlašovaného označení “.

Žalobce k tomu namítal porušení základní zásady činnosti správních orgánů vymezené v ust. § 2 odst. 4 správního řádu a tvrdil, že pokud v jeho věci správní orgán při posuzování podobnosti označení došel jednou k závěru, že otázka distinktivy nespadá do námitkového řízení a podruhé na údajném nedostatku rozlišovací způsobilosti rozhodnutí postavil, byla tato esenciální zásada správního řízení nadevší pochybnost porušena. Odklon od tradičního přístupu k řešení otázky podobnosti výrobků v oblasti známkoprávní by žalovaný musel v konkrétním případě řádně a logicky odůvodnit, což v žalovaném rozhodnutí neučinil.

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

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný poukázal na judikaturu správních soudů, podle které při přezkumu zákonnosti správních rozhodnutí soud respektuje meze a volnost tzv. správního uvážení.

Ve věci samé žalovaný trval na tom, že v otázce posouzení podobnosti označení, postupoval v daném případě v intencích své dosavadní rozhodovací praxe, přičemž vzal v úvahu standardně užívaná kritéria a podobnosti, a to hledisko vizuální, fonetické, sémantické, jakož i hledisko průměrného spotřebitele, předmětná označení byla posuzována v jejich komplexnosti, tj. i z hlediska jejich celkového dojmu.

K námitce žalobce, že nelze přisuzovat zásadní roli slovnímu prvku ČSOB, obsaženém v přihlašovaném označení, žalovaný konstatoval, že v napadeném rozhodnutí netvrdil, že slovní prvek ČSOB je obchodní firmou přihlašovatele, nýbrž na straně 9 svého rozhodnutí jasně uvedl, že se jedná o zkratku obchodní firmy přihlašovatele. K tomu poznamenal, že z dokladů předložených přihlašovatelem vyplývá, že jde o zkratku, již si spotřebitel jednoznačně spojuje s přihlašovatelem, osobou zúčastněnou a jde tedy skutečně o slovní prvek vysoce distinktivní a dominantní. Pokud žalobce poukazoval na vytržení jednoho prvku z kontextu známky, pak žalovaný uvedl, že se v rozhodnutí zabýval všemi prvky přihlašovaného označení, naopak žalobce se zabýval pouze shodou dvou slovních prvků a existenci zbývajících prvků zcela pominul. Proto tyto námitky považoval žalovaný za bezpředmětné.

K tvrzení o porušení zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí žalovaný uvedl, že zápisná způsobilost označení byla přiznána kombinované ochranné známce jako celku (tj. s ohledem na druh použitého písma, přidané obrazové prvky a barevné pozadí) a nikoli pouze slovním prvkům v ní obsaženým. Je tedy vytrháváním z kontextu pokud žalobce tvrdí, že byla shledána distinktivita (samotných) slovních prvků a tyto slovní prvky tedy legálně nemůže užívat již vůbec žádný další obchodní subjekt, byť tyto prvky rovněž doplní o další, pro něj příznačné, prvky. Shledání zápisné způsobilosti označení tedy nelze ztotožňovat s nemožností zapsat označení, jež obsahuje některé shodné prvky i pro jiný subjekt. Žalovaný proto tento argument odmítl jako nerelevantní. Podle žalovaného tím je vyvráceno tvrzení žalobce, že žalovaný porušil zásadu předvídatelnosti správního rozhodnutí. Jak žalobce správně uvedl, ke shledání shodnosti či podobnosti srovnávaných označení, může (nikoli musí) postačit i shodnost či podobnost pouze v jednom ze tří posuzovaných hledisek, tj. vizuálního, fonetického a sémantického. Je třeba ovšem doplnit, že pro rozhodování správního orgánu platí rovněž zásada, že přihlašované označení nebo zapsaná ochranná známka se posuzuje jednak z hlediska jednotlivých prvků, které je tvoří, a jednak jako celek, přičemž nelze

jednotlivé prvky, ať již slovní nebo obrazové, vyjmout z kontextu. Z uvedené zásady tedy vyplývá, že každý případ je jedinečný a je nutné ho posuzovat ve všech vzájemných souvislostech. Žalovaný vzal ve svém rozhodnutí v potaz všechny relevantní skutečnosti, tj. všechny prvky, z nichž se sestávají porovnávaná označení, i seznamy výrobků a služeb. Na základě konkrétních okolností a zjištění pak rozhodl a toto rozhodnutí odůvodnil. Přesvědčení žalobce o zaměnitelnosti obou označení není samo o sobě důkazem o existenci nebezpečí záměny a nelze tedy tvrdit, že se žalovaný odklonil od své rozhodovací praxe ve věci sp. zn. O-184495.

Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.

Z písemného vyjádření osoby zúčastněné nařízení vyplynulo, že při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek je třeba označení posuzovat komplexně podle kritérií fonetické, sémantické i vizuální odlišnosti, a to případ od případu. Předmětem sporu jsou slovní známka ČSOB Image card a kombinovaná známka Image card obsahující shodné slovní nedistinktivní spojení Image card. V případě sporu o zaměnitelnost mezi kombinovanou ochrannou známkou žalobce Image card a slovní ochrannou známkou zúčastněné osoby ČSOB Image card je třeba vzít v úvahu:

1. termín Image card je nefantazijní slovní spojení dvou naprosto běžně frekventovaných slov a jde tedy o naprosto nedistinktivní spojení.
2. aby mohlo být smluvní spojení Image card zapsáno jako ochranná známka je nutné k němu přidat další prvek, jež má rozlišovací způsobilost a tak tomu bylo u obou výše uvedených ochranných známek; ochrannou známkou žalobce není pouze slovní prvek Image card, ale velmi výrazné grafické zpracování, které jí dává dostatečnou míru rozlišovací způsobilosti, stává se jím dostatečně distinktivní a pro spotřebitele snadno identifikovatelnou. Stejně tak přidání prvku ČSOB před slovní spojení Image card dává této ochranné známce dostatečnou míru rozlišovací způsobilosti, stává se jím dostatečně distinktivní a pro spotřebitele tudíž snadno identifikovatelnou.
3. prvek ČSOB, jež je zkratkou obchodní firmy zúčastněné osoby, je pro širokou veřejnost všeobecně známou zkratkou, téměř každý dospělý člověk v České republice si při uvedení této zkratky automaticky vybaví Československou obchodní banku. Z doložených výročních zpráv zúčastněné osoby je patrné, že má značnou klientelu a je tudíž všeobecně známá. Zúčastněná osoba si byla vědoma nedistinktivnosti slovního spojení Image card, proto zvolila přidání, jako ostatně u celé řady svých přihlášených ochranných známek, výrazné a všeobecně známé zkratky ČSOB (žalobce zvolil výraznou grafiku).
4. v případě, že by se soud neztotožnil stejně jako předseda ÚPV v žalobou napadeném rozhodnutí s tvrzením zúčastněné osoby, že prvek ČSOB je všeobecně známý a požívá dobré jméno, je zcela zjevné, jak je ostatně uvedeno v žalovaném rozhodnutí, že prvek ČSOB je v případě ochranné známky ČSOB Image card nutné považovat za dominantní prvek s velmi silnou rozlišovací způsobilostí. Předseda ÚPV se v žalovaném rozhodnutí s tvrzením zúčastněné osoby neztotožnil z důvodu nedostatku důkazů.

S ohledem na uvedené argumenty měla zúčastněná osoba za to, že ochranná známka ČSOB Image card je právě díky výraznému a všeobecně známému dominantnímu prvku ČSOB dostatečně distinktivním označením způsobilým k zápisu do rejstříku ochranných známek. Průměrný spotřebitel, který vnímá obě ochranné známky jako celek, je nemůže zaměnit jednak z důvodu silné grafiky známky žalobce a též z důvodu velmi silného dominantního prvku ČSOB s velmi vysokou rozlišovací způsobilostí. Za průměrného spotřebitele resp. relevantní veřejnost ve vztahu k napadené známce ČSOB Image card bude považován klient či potenciální zákazník banky. Vzhledem k absenci pravděpodobnosti

záměny na straně veřejnosti při pohledu průměrného spotřebitele na posuzované ochranné známky a v důsledku nízké podobnosti výrobků a služeb u obou ochranných známek nemůže průměrný spotřebitel dojít k závěru, že posuzované ochranné známky pocházejí z jednoho zdroje, resp. označení pocházejí od osob, mezi nimiž existuje obchodní vazba a jejichž úmyslem bylo vytvořit označení se společnými znaky, i když tomu tak není. Možnost klamání spotřebitele považovala zúčastněná osoba za nepravděpodobnou. Jinak se připojila k argumentaci žalovaného v odůvodnění jeho rozhodnutí.

Žalobce sice správně uvádí, že správní orgán v zápisném řízení přiznal jeho přihlašovanému označení Image card zápisnou způsobilost a tím jí přiznal legální monopol, ovšem nijak nezdůraznil, že jde o ochrannou známku kombinovanou, s výraznou grafikou. Podle zúčastněné osoby získal legální monopol žalobce právě z důvodu grafického zpracování ochranné známky. S ohledem na ustálenou praxi žalovaného měla zúčastněná osoba za to, že v případě, že by žalobce žádal zápis slovní ochranné známky Image card, byla by jeho přihláška zamítnuta s ohledem na nedostatek distinktivnosti.

K argumentu žalobce, že žalovaný nepostupoval v souladu se zásadou předvídatelnosti správních rozhodnutí, proto neexistuje žádný relevantní podklad. Zúčastněná osoba se tak plně ztotožnila s žalobou napadeným rozhodnutím.

Soud o věci jednal bez nařízení ústního jednání, postupem podle ustanovení § 51 odst. 1 s. ř. s., neboť účastníci takový postup soudu akceptovali.

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 opodstatněná.

Při posouzení věci soud vyšel ze závěru rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) ze dne 22. 4. 2014 č. j. 8As 37/2011-154 a provedl úplný přezkum žalobou napadeného rozhodnutí v mezích žalobních bodů.

Na projednávanou věc dopadá následující právní úprava:

Podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) 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.

Podle ustanovení § 26 odst. 4, téhož zákona zjistí-li Úřad, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7, námítka zamítne.

Podle ustanovení § 2 odst. 4, správního řádu 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.

Žalobce předně namítal nezákonnost posouzení ve věci samé, kdy k ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách považoval odůvodnění žalovaného za zjevně nepřesvědčivé a nedůvodné s tím, že zkratka ČSOB není obchodní firmou přihlašovatele, neboť tou je Československá obchodní banka, a. s. Tvrdil, že skutečnost, že určitý slovní prvek stojí ve známce vpředu, ještě sama o sobě nemusí znamenat jeho dominanci a zásadní důležitost. Měl za to, že se žalovaný neřídí závěry ve věci SABEL BV vs. Puma AG, tedy neposuzoval podobnost z hlediska celkového vjemu, nýbrž jen s ohledem na jediný slovní prvek, který posuzovaná označení společný nemají.

K tomu z obsahu spisového materiálu, rozhodnutí správních orgánů obou stupňů, podané žaloby, jakož i písemného vyjádření žalovaného k podané žalobě vyplynulo, že po provedeném námitkovém řízení Úřad na základě námitek žalobce podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách), zamítl přihlášku zúčastněné osoby na slovní ochrannou známku ČSOB Image card pro výrobky a služby spadající podle mezinárodního třídění výrobků a služeb do tříd 9 (platební karty, čipy) a třídy 35 (inzertní, reklamní a propagační činnost, uskutečňovaná prostřednictvím jakýchkoli médií, informační servis a poradenské služby v oblasti obchodu, obchodní management a obchodní administrativa), s tím, že ve třídě 16 byl seznam výrobků upraven na tiskoviny všeho druhu, včetně cenných papírů, šeků, směnek, burzovních listů, cenných papírů, informační produkty na papírových nosičích, s výjimkou tiskovin ve formě reklamních karet. Úřad dospěl k závěru, že napadená přihláška zúčastněné osoby je podobná prioritně starší namítané kombinované OZ žalobce ve znění Image Card, neboť slovní prvek ČSOB nezajišťuje přihlašovanému označení dostatečnou odlišnost od namítané OZ, poněvadž postavení slovních prvků Image Card, resp. Image card, v porovnávaných označeních není okrajové, nýbrž je jejich důležitou součástí, která významnou měrou upoutá pozornost běžného spotřebitele. Uvedl, že i když lze připustit jejich nižší rozlišovací způsobilost, není možno přihlašované označení redukovat na pouhá písmena ČSOB. Přihlédl také k tomu, že napadené označení je přihlášeno ve slovní podobě, může tak být užíváno v jakémkoliv grafickém či barevném provedení tak, aby se nezměnila jeho rozlišovací způsobilost. Podoba, v jaké tedy bude přihlašované slovní označení užíváno, není zřejmá, takže není možno dovodit, že slovní prvek ČSOB svým provedením a postavením v tomto označení natolik potlačí shodné prvky Image card, resp. Image card, aby byla vyloučena záměna původu takto označených výrobků a služeb. Při posouzení porovnávaných označení z hlediska fonetického a sémantického Úřad shledal, že bude záležet na tom, jaké konkrétní označení si spotřebitel při vyslovení či při setkání se se slovními spojeními ČSOB Image card a Image card vybaví, a proto ani z těchto hledisek nelze podobnost porovnávaných označení zcela vyloučit.

Námítky podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách Úřad zamítl, neboť namítající předloženými doklady neprokázal užívání namítaného nezapsaného označení „Image card.cz“ v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky a služby pro větší než místní dosah.

K podanému rozkladu zúčastněné osoby žalovaný prvoinstanční správní rozhodnutí změnil způsobem shora uvedeným, neboť rozklad směřoval pouze vůči posouzení námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. K posouzení ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) citovaného zákona proto plně odkázal na závěry Úřadu a vlastní přezkum neprováděl. Žalovaný posoudil prvoinstanční správní rozhodnutí z pohledu průměrného spotřebitele na podkladě rozsudku Evropského soudního dvora (dále jen ESD) ve věci C-210/96, podle kterého se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele. Při vlastním posouzení shodnosti či podobnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách žalovaný vyšel ze skutečnosti, že napadená přihláška slovní OZ je tvořena slovními prvky „ČSOB“, „Image“ a „card“ bez další grafické úpravy či přidáných obrazových prvků. Naproti tomu

namítaná kombinovaná OZ žalobce je tvořena obdélníkem tmavé barvy, na němž se nachází slovní prvek „Image“ provedený bílým písmem malé tiskací abecedy a slovní prvek „Card“ provedený ozdobným písmem psací abecedy tak, že jejich první písmena „i“ a „c“ jsou ztvárněna velkými písmeny. Tyto slovní prvky protíná obloukovitá linka provedená světlou barvou, na jejímž pravém konci je umístěn obrázek motýla.

Z vizuálního srovnání obou OZ podle žalovaného vyplynulo, že se porovnávaná označení shodují ve slovní Image Card, resp. Image card, a odlišují se přidáním slovního prvku ČSOB, v případě přihlašované OZ, a grafickým zpracováním spolu s odrazovým prvkem u namítané OZ. K tomu žalovaný poukázal na rozsudek ESD C-251/95 ve věci SABEL BV vs. Puma AG, podle kterého se při posouzení vizuální, fonetické a pojmové podobnosti musí vycházet z celkového dojmu, s přihlédnutím k rozlišujícím a dominantním složkám OZ, neboť spotřebitelé se orientují podle dominantního prvku, který označení odlišuje. Podle žalovaného v přihlašovaném označení slovnímu spojení předchází slovní prvek ČSOB, který považuje žalovaný za dominantní. Také podle stanoviska soudu je v přihlašovaném slovním označení ČSOB Image card slovní prvek ČSOB dominantní. Ve smyslu shora citovaného rozsudku ESD C-251/95 ve věci SABEL BV vs. Puma AG se tak bude relevantní spotřebitel orientovat nejen podle jeho umístění na prvním místě v přihlašovaném označení, kdy mu při běžném čtení zleva doprava utkví jako první v paměti, ale i podle toho, že slovní prvky Image a card mají sami o sobě nízkou rozlišovací způsobilost, kdy společně představují kartu obsahující obrazová data, popř. kartu, na kterou si zákazník může vyobrazit vlastní obrázek nebo fotografii. Je obecně známo, že takové slovní spojení se užívá pro označení zařízení nesoucích informace, týkajících se zejména obrázků a tudíž je ve vztahu k výrobkům a službám tříd 9, 16 a 35 popisné. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že slovní prvky Image Card, resp. Image card, jsou v anglickém jazyce, neboť se jedná o běžně užívané slovní prvky v českém jazyce. Lze tak očekávat, že jejich význam bude průměrný spotřebitel znát. Přitom je třeba přihlédnout k tomu, že slovní prvek ČSOB, jež je součástí přihlašovaného označení, je všeobecně známou zkratkou obchodní firmy přihlašovatele, tj. Československé obchodní banky, který sám o sobě nemá žádný jiný význam a je proto vysoce distinktivní. Tím je průměrnému spotřebiteli umožněno určit obchodní původ takto označených výrobků a služeb. Se slovním prvkem ČSOB se stává přihlašované označení ve vztahu k namítané OZ s grafickým zpracováním žalobce pro průměrného spotřebitele z vizuálního hlediska snadno rozeznatelným. Žalovaný tak právem dospěl k závěru, že si z vizuálního hlediska nejsou kolizní OZ shodné ani podobné. Žalovaný v této souvislosti důvodně poukázal na rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále též OHIM) ve věci R177/1999 Plastochlean/PlastiClean Thyssen Schulte, podle kterého obsahuje-li nějaké označení obchodní firmu, existuje příklon hodnotit tuto složku jako dominantní, tedy že ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám bude veřejnost tuto další složku obecně chápat jako základní ukazatel původu.

Kolizní OZ si nejsou shodné či podobné ani z hlediska *fonetického*, neboť přihlašovaná OZ bude vyslovována jako ČSOB Image card, zatím co namítaná OZ jako Image Card. Přestože obě porovnávaná označení vykazují při vyslovení shodu v části Image card, nelze pro existenci dominantního slovního prvku ČSOB dospět k jinému závěru.

Určitou podobnost kolizních ochranných známek je možné shledat z hlediska *sémantického*, neboť slovní prvek ČSOB v přihlašované OZ je zkratkou kmene obchodní firmy přihlašovatele, tj. Československé obchodní banky, bez konkrétního významu pro průměrného spotřebitele, který Československou obchodní banku nezná a který ji proto bude považovat za fantazijní. Běžně užívané slovní prvky image, tj. v překladu obraz, podoba, dojem, snímek, a prvek card, tj. v překladu karta, lístek, štítek, jsou často užívány a jejich ekvivalenty v českém jazyce jsou si velmi podobné. Proto lze předpokládat, že jejich význam bude průměrný český spotřebitel znát. Za významné soud považuje, že průměrný spotřebitel

bude přítomnost slovního prvku ČSOB v přihlašované OZ z významového hlediska chápat jako označení pro kartu obsahující obrazové informace a vztahující se k produktu či službě banky. Za situace, kdy grafické ztvárnění namítané OZ není nikterak výrazné, kdy obdélník, jež je podkladem pro slovní a obrazové prvky, je běžně užívaným tvarem, a motiv motýla není významově výrazně ztvárněn, soud ve shodě se žalovaným dospěl k závěru, že spotřebitelé budou vnímat označení obrazové karty žalobce bez určení konkrétního zdroje a mohou tak mít z porovnávání označení podobný významový dojem. Mezi přihlašovanou a namítanou OZ je tak, s pohledu sémantického, určitá podobnost.

K naplnění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je však třeba současně, aby existovala pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Při posuzování je přitom třeba porovnávat označení jako celek, z hlediska celkového dojmu, jakým označení působí, s přihlédnutím k jejich rozlišujícím a dominantním složkám, neboť průměrný spotřebitel vnímá ochranné známky a označení jako celek a neanalyzuje jednotlivé části. V projednávané věci je z pohledu průměrného spotřebitele významná odlišnost, kterou soud ve shodě se žalovaným spatřuje s hlediska vizuálního a fonetického, pro které nemůže být u průměrného spotřebitele vyvolán podobný celkový dojem. K tomu soudu zdůrazňuje, že, jak bylo uvedeno výše, je pojem Image card vzhledem k dotčeným výrobkům a službám slovním spojením s nízkou rozlišovací způsobilostí, který mohl být Úřadem zapsán pouze za podmínky, že byl doplněn jinými obrazovými či slovními prvky, tj. v kombinovaném provedení. Žalobce se tak nemůže účinně bránit užívání běžného slovního spojení Image card jinými subjekty. Napadené přihlašované označení proto není jako celek shodné či podobné s namítanou OZ žalobce.

Vzhledem k tomu, že žalobce proti nesprávnosti posouzení shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, v žalobě nijak nebrojil, soud se tímto posouzením žalovaného nezabýval. Uvedené platí tím spíše, že pro důvodnost námitek vznesených podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, musí být podmínka shodnosti či podobnosti srovnávaných označení a shodnosti či podobnosti výrobků a služeb splněna současně, což v daném případě není. Lze tak uzavřít, že žalovaný při posouzení věci samé postupoval v souladu se zákonem, neboť změnil prvostupňové rozhodnutí Úřadu z důvodů v žalobou napadeném rozhodnutí podrobně rozvedených, námitky žalobce podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách zamítl a přihlášku slovní ochranné známky přihlašovatele postoupil k zápisu do rejstříku OZ pro přihlášené výrobky a služby, tedy v souladu s ustanovení § 26 odst. 4 citovaného zákona, kdy důvod pro nezapsání přihlašovaného označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a), g) neshledal.

Žalobce dále namítal, že žalovaný postupoval v rozporu se zásadou správního řízení vymezenou v ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, tj. tak, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. K tomu poukázal na závěr žalovaného v rozhodnutí č. j. O-184495 a rozsudek Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 7Ca 45/2005 s tím že, jestliže správní orgán v zápisném řízení přiznal přihlašovému označení Image Card zápisnou způsobilost, takovou známku zapsal do rejstříku a tím k ní přiznal legální monopol a zápočetní právo, nemůže potom obranu takové známky v námitkovém řízení odmítnout s odůvodněním, že rozlišovací způsobilost postrádá.

Ani tuto žalobní námitku soud neshledal opodstatněnou. Je tomu tak proto, že v projednávané věci má žalobce jako vlastník starší ochranné známky zapsanu v rejstříku kombinovanou ochrannou známku Image Card, resp. Image card. Takové kombinované OZ Úřad přiznal legální monopol a zápočetní právo. Předmětem přihlašovaného označení je však

slovní OZ ČSOB Image card, která, jak je uvedeno shora, zahrnuje v sobě distinktivní prvek ČSOB, jež ji z hlediska vizuálního a fonetického činí ochrannou známkou s vysokou rozlišovací způsobilostí. Soud ve shodě s vyjádřením žalovaného zdůrazňuje, že zápisná způsobilost namítaného označení žalobce byla přiznána kombinované ochranné známce jako celku, tj. s ohledem na druh použitého písma, přidané obrazové prvky a barevné pozadí, nikoli pouze slovním prvkům, které jsou v ní obsaženy. Nadto se přihlašované označení nebo zapsaná OZ posuzuje jak s hlediska jednotlivých prvků, které ji tvoří, tak z hlediska celku, kdy však nelze jednotlivé prvky slovní či obrazové vyjmout z kontextu, tj. ze vzájemných souvislostí. Žalobcem tvrzený „totožný případ“ ve věci č. j. O-184495 ve spojení s rozhodnutím ve věci sp. zn. 7Ca 45/2005 Městského soudu v Praze se týkal věci, kdy shodná část srovnávaných označení neměla dostatečnou rozlišovací schopnost, k čemuž soud ve shodě se správním orgánem uvedl, že v řízení o námitkách se neposuzuje zápisná způsobilost známek, ale pouze zaměnitelnost těchto známek. V projednávané věci však byla posuzována zaměnitelnost porovnávaných OZ a soud tedy neshledal v rozhodovací praxi Úřadu a žalovaného rozpor. Žalovaný postupoval v souladu s ustanovením § 26 zákona o ochranných známkách, kdy dospěl k závěru, že důvody pro nezapsání přihlašovaného označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm.a),g) zákona o ochranných známkách nejsou, a námitky žalobce proto zamítl. Ze znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), g) zákona o ochranných známkách je nadevší pochybnost patrné, že se Úřad, resp. Žalovaný, otázkou distinkitivity přihlašovaného označení zabývat musí. Že se tak děje ve vztahu k tomuto zákonnému ustanovení pak vyplývá z ust. § 26 odst. 4 téhož zákona.

Soud proto 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 nebyl ve věci procesně úspěšný, žalovanému správnímu orgánu, který měl úspěch, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné na řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., neboť zákonné podmínky pro přiznání náhrady nákladů řízení této osobě nebyly naplněny.

P o u ě n í :

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

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

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 30. července 2014

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková