



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci žalobce: **Phillips–Van Heusen Corporation**, se sídlem U.S.A., New York, 1290 Avenue of the Americas, zast. JUDr. Karlem Čermákem, advokátem se sídlem Praha 5, Elišky Peškové 735/15, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: CCC CZECH, s.r.o., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15, zast. Mgr. Markem Odrobinou, advokátem se sídlem Praha 1, Revoluční 764/17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9.3.2010, zn. sp. O-458915, č.j. O-458915/391917/2009/ÚPV

t a k t o :

- I. **Žaloba se zamítá.**
- II. **Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 15.6.2009, zn. sp. O-458915, č.j. O-458915/56312/2008/ÚPV byly zamítnuty námitky podané žalobcem podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“) proti zápisu barevného kombinovaného označení „BASSANO“ zn. sp. O-458915, jehož přihlašovatelem je společnost CCC CZECH, s.r.o., do rejstříku ochranných známek. Úřad v rozhodnutí dospěl k závěru, že předmětné označení není foneticky, vizuálně a významově shodné nebo podobné s namítanou slovní ochrannou známkou žalobce č. 164195 ve znění „BASS“ ani s namítanou slovní ochrannou známkou Společenství č. 161331 téhož znění,

kteřé jsou s dřívějším právem přednosti zapsány pro shodné výrobky ve třídě 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb, a zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek proto nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího.

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce proti výše uvedenému rozhodnutí Úřadu a toto rozhodnutí potvrdil. Orgán rozhodující o rozkladu v odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel ze zjištění, že barevné kombinované označení zn. sp. O-458915



bylo přihlášeno s právem přednosti ode dne 9.5.2008 a zveřejněno dne 25.6.2008 pro výrobky zařazené podle mezinárodního třídění výrobků a služeb do třídy 25, konkrétně pro obuv. První namítaná slovní ochranná známka č. 164195 ve znění „BASS“ má právo přednosti ode dne 1.11.1978 a do rejstříku ochranných známek byla zapsána dne 12.10.1979 pro výrobky zařazené podle mezinárodního třídění výrobků a služeb do třídy 25, konkrétně pro obuv. Druhá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 161331 ve znění „BASS“ byla u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu přihlášena dne 1.4.1996 a do jeho rejstříku byla zapsána dne 4.8.2004 pro výrobky zařazené podle mezinárodního třídění výrobků a služeb ve třídě 25, a to pro obuv a oblečení. Namítaná ochranná známka Společenství požívá na území České republiky ochrany s právem přednosti ode dne 1.5.2004, kdy došlo ke vstupu České republiky do Evropských společenství. Je tak zřejmé, že namítané ochranné známky jsou ve smyslu ust. § 3 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., staršími ochrannými známkami než přihlašované označení.

Orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že pro rozhodnutí o námitkách podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., je rozhodující zjištění, zda je přihlašované označení shodné či podobné s namítanými ochrannými známkami a zda je toto označení přihlášeno pro shodné nebo podobné výrobky či služby jako jsou ty, pro něž jsou namítané ochranné známky zapsány. Podobnost přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami je obvykle posuzována z fonetického, vizuálního a významového hlediska. Vždy je však rozhodné, jakým celkovým dojmem přihlašované označení a namítané ochranné známky na spotřebitele působí.

Při vlastním přezkoumání důvodů, které vedly Úřad k vydání prvostupňového rozhodnutí o zamítnutí námitek, orgán rozhodující o rozkladu předně shledal, že přihlašované označení požaduje ochranu ve třídě 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb pro výrobky „obuv“, přičemž namítané ochranné známky jsou ve stejné třídě zapsány rovněž pro „obuv“, tedy pro shodné výrobky. Tím je splněna jedna z podmínek nutných pro konstatování pravděpodobnosti záměny mezi přihlašovaným označením a namítanými ochrannými známkami. Orgán rozhodující o rozkladu se dále zabýval druhou podmínkou, tj. zda přihlašované označení je podobné namítaným ochranným známkám. V této souvislosti konstatoval, že přihlašované kombinované označení „BASSANO“ je barevné a je tvořeno jediným slovním prvkem „BASSANO“ světle modré barvy, který je umístěn na tmavomodré ploše obdélníkového tvaru. Obě namítané ochranné známky ve znění „BASS“ jsou rovněž jednoslovné a jsou zcela obsaženy v přihlašovaném označení. Podle shora uvedených kritérií může sice fonetická shoda přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami

nastat v části „BASS“ slovního prvku „BASSANO“, avšak z hlediska celkového dojmu je zvukový vjem přihlašovaného označení zřetelně odlišný od zvukového vjemu namítaných ochranných známek, neboť je nutno vzít na zřetel skutečnost, že namítané ochranné známky vyslovované jako „bas“ jsou jednoslabičné, na rozdíl od přihlašovaného označení, které bude vyslovováno podle obsažených tří slabik jako „ba-sa-no“.

Co se týče vizuálního vjemu, dle orgánu rozhodujícího o rozkladu je zřejmé, že obrazový prvek, resp. modrá plocha, nepřispívá v celkové kompozici přihlašovaného označení ke zvýšení jeho rozlišovací působivosti, neboť dominantním a distinktivním prvkem je sedmipísmenné slovo „BASSANO“. Namítané ochranné známky jsou tvořeny čtyřpísmennými slovními prvky „BASS“. Z toho vyplývá, že přihlašované označení je vzhledem k délce slovních prvků namítaných ochranných známek vizuálně podstatně delší, a i když jsou počáteční čtyři písmena přihlašovaného označení na stejných pozicích shodná s písmeny slovních prvků namítaných ochranných známek, nelze učinit závěr, že by celkový vizuální dojem z porovnávaných slovních prvků byl shodný nebo podobný.

Pokud jde o posouzení významového hlediska, žalobce v námitkách uvedl, že přihlašované označení a namítané ochranné známky mají fantazijní charakter, takže pokud se spotřebitelé setkají s takto označenými výrobky v delších časových intervalech a nebudou mít porovnávaná označení současně k dispozici, může z tohoto důvodu dojít k záměně původu takto označených výrobků. Orgán rozhodující o rozkladu tento názor nesdílí, neboť slovní prvek „BASSANO“ přihlašovaného označení není v českém jazyce běžně užívaným slovem a vzhledem k jeho charakteru mohou spotřebitelé nabýt dojmu, že pochází z italského jazyka, i když jej budou zřejmě považovat za fantazijní. Naopak namítané ochranné známky ve znění „BASS“ mají v překladu z anglického jazyka konkrétní významy jako např. bas, basa, kontrabas aj. Spotřebitelé si mohou také vybavit i jméno známého českého spisovatele E. B.. Je tedy zřejmé, že ani významově nejsou namítané ochranné známky a slovní prvek přihlašovaného označení shodné nebo podobné.

Vzhledem k tomu, že přihlašované označení není foneticky, vizuálně ani významově shodné nebo podobné namítaným ochranným známkám, neexistuje dle orgánu rozhodujícího o rozkladu na straně veřejnosti pravděpodobnost jeho záměny s namítanými ochrannými známkami ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., přestože bude označovat shodné výrobky. Zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek tak nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího. Orgán rozhodující o rozkladu proto uzavřel, že prvostupňové rozhodnutí Úřadu bylo jak po stránce věcné, tak i po stránce formální v souladu s platnými právními předpisy, a proto nebyl shledán důvod k jeho zrušení nebo změně.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě nejprve stručně popsal historii firmy a průběh správního řízení, jež vyústilo ve vydání napadeného rozhodnutí. Přitom mj. uvedl, že v námitkách proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek argumentoval tím, že jeho ochranné známky ve znění „BASS“ s dřívějším právem přednosti jsou zaměnitelně podobné přihlašovanému označení, a to zejména z vizuálního a fonetického hlediska, a v této souvislosti odkázal na znění námitek proti zápisu přihlašovaného označení „BASSANO“.

Žalobce má za to, že byl napadeným rozhodnutím zkrácen na svých právech. Napadené rozhodnutí podle něj nebylo vydáno na základě zákonem povolené volné úvahy

správního orgánu. Žalovaný nesprávně posoudil otázku, zda existuje pravděpodobnost záměny/asociace předmětných ochranných známek na straně veřejnosti ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Ta měla být posouzena nejen ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., ale také ve smyslu první směrnice Rady č. 89/104, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice 89/104/EHS“). Pojem „pravděpodobnost záměny/asociace“ je zcela klíčový pro stanovení práv mezi vlastníky ochranných známek, a tudíž je jeho jednotný výklad nezbytný. Na základě tohoto nesprávného posouzení došel žalovaný k chybnému závěru o nezaměnitelnosti předmětných známek, respektive o nemožnosti jejich asociace.

Poté, co zmínil obecné principy, jimiž se dle ustálené rozhodovací praxe Úřadu, OHIM i Evropského soudního dvora řídí posuzování pravděpodobnosti záměny označení, žalobce vyslovil nesouhlas se závěrem žalovaného o nezaměnitelnosti porovnávaných označení. Žalovaný podle něj pochybil při porovnání podobnosti předmětných ochranných známek z vizuálního, fonetického a významového hlediska, které bylo rozhodující pro posouzení schopnosti vyvolat pravděpodobnost záměny a na jehož výsledku je založeno napadené rozhodnutí. Žalobce zdůraznil, že pro pravděpodobnost záměny je dostatečná podobnost i v jediném aspektu, tj. z hlediska vizuálního, fonetického či významového, a že za pravděpodobnost záměny je ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o č. 441/2003 Sb., považována i pravděpodobnost asociace. Namítl, že žalovaný pochybil zejména při posouzení vizuální podobnosti předmětných označení, když dovodil, že *„přihlašované označení je vzhledem k délce slovních prvků namítaných ochranných známek vizuálně podstatně delší, a i když jsou počáteční čtyři písmena přihlašovaného označení na stejných pozicích shodná s písmeny slovních prvků namítaných ochranných známek, nelze učinit závěr, že by celkový vizuální dojem z porovnávaných slovních prvků byl shodný nebo podobný“*. Uvedený závěr zcela ignoruje skutečnost, že první část označení je vždy významná z hlediska průměrného spotřebitele, protože se jedná o část, kterou spotřebitel uvidí jako první, a tudíž je pravděpodobné, že mu uvízne v paměti daleko více než ostatní písmena v napadeném označení. Rovněž je pravděpodobné, že vznikne asociace s namítanými ochrannými známkami z toho důvodu, že spotřebitel si označení „BASSANO“ rozdělí na dvě části „BASS“ a „ANO“, tzn. zakoupení obuvi „BASS“ rozhodně ano.

Co se týče fonetického hlediska, je dle žalobce pravda, že namítané ochranné známky jsou jednoslabičné, zatímco přihlašované označení je trojslabičné. V projednávaném případě je však nutné klást důraz na shodné hlásky umístěné na prvních pozicích. I z fonetického hlediska může spotřebitel přihlašované označení rozdělit na „bas-ano“. První slabika by tak byla identická s namítanými ochrannými známkami, které by tak byly foneticky zcela obsaženy v přihlašovaném označení.

Pokud jde o sémantické hledisko, žalovaný uvedl, že *„slovní prvek „BASSANO“ přihlašovaného označení není běžně užívaným slovem v českém jazyce a vzhledem k jeho charakteru mohou spotřebitelé nabýt dojmu, že pochází z italského jazyka, i když jej budou spotřebitelé považovat za fantazijní“*. Tento svůj argument však žalovaný ničím nepodpořil. Dle mínění žalobce nelze souhlasit ani s argumentem, že namítané ochranné známky ve znění „BASS“ mají v překladu z anglického jazyka konkrétní významy jako např. bas, basa, kontrabas. Je nepravděpodobné, že by český spotřebitel hledal význam slova BASS v souvislosti s obuví, natož aby pátral po konkrétním významu v anglickém jazyce. Obě ochranné známky vzhledem k chráněným výrobkům tak žalobce nadále považuje za fantazijní. Český spotřebitel může podle něj nanejvýš spatřovat podobnost mezi namítanými ochrannými známkami „BASS“ a napadenou ochrannou známkou „BASSANO“ v tom, že je

to spojení namítané ochranné známky a gramatického slovního druhu, tzv. částice vlastní „ANO”.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je žalobce přesvědčen, že namítané ochranné známky „BASS” a napadená ochranná známka „BASSANO” jsou si podobné ze všech tří relevantních hledisek.

Dále žalobce uvedl, že při posouzení podobnosti záměny je především nutno vzít v úvahu tu skutečnost, že porovnávaná označení jsou zapsána pro shodné výrobky. Tato skutečnost je nesporná a byla potvrzena i napadeným rozhodnutím. Na tomto místě žalobce připomněl, že základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ. Odkázal přitom na rozsudky ze dne 18.6.2002, Philips, C-299/99 a ze dne 15.9.2005 BioID v. OHIM, C-37/03.

Žalobce je přesvědčen, že pokud by žalovaný vzal při svém rozhodování v úvahu skutečnosti tvrzené žalobcem a jím předložené důkazy, musel by dojít k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny mezi přihlašovaným označením a namítanou ochrannou známkou. To však žalovaný neučinil a při posuzování pravděpodobnosti záměny obou označení postupoval v rozporu se zákonem, v rozporu s pravidly logického myšlení a bez přihlídnutí k okolnostem případu, čímž zkrátil žalobce na jeho právech.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl. Ve vyjádření k žalobě označil žalobu za nedůvodnou a setrval na tom, že v předmětném řízení nikterak nepochybil.

K námitce, že pravděpodobnost záměny/asociace předmětných ochranných známek měla být posouzena také ve smyslu směrnice č. 89/104/EHS, žalovaný uvedl, že při posuzování pravděpodobnosti záměny vycházel z účelu ochranných známek. Tím je dle § 1 zákona č. 441/2003 Sb., schopnost odlišit výrobky a služby různých výrobců a poskytovatelů. Pro určení pravděpodobnosti záměny je obecně rozhodující, zda je ochranná známka natolik podobná starší ochranné známce, že může spotřebitele uvést v omyl co do původu shodných či podobných výrobků a služeb různých výrobců a poskytovatelů, přičemž se každé přihlašované označení nebo zapsaná ochranná známka posuzuje především z hlediska průměrného spotřebitele, který je přiměřeně pozorný a obezřetný a přiměřeně dobře informovaný. Stupeň podobnosti vyvolávající nebezpečí záměny zákon neuvádí, a proto je na žalovaném, aby v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů posoudil, zda v daném případě pravděpodobnost záměny existuje. Směrnice č. 89/104/EHS, zrušená Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, byla plně implementována do zákona č. 441/2003 Sb. Je samozřejmé, že výklad § 7 odst. 1 písm. a) tohoto zákona musí být shodný s příslušnými ustanoveními směrnice, zejména s čl. 4 odst. 1 písm. b) i s judikaturou Soudního dvora EU, která se k výkladu tohoto článku vztahuje. Žalobce nicméně neuvedl, v čem konkrétně spatřuje rozpor či nesoulad hodnocení žalovaného se směrnicí.

ESD pojem „pravděpodobnost záměny“ a s ním související pojem „pravděpodobnost asociace“ interpretoval mj. v rozsudcích ve věcech C-251/95 SABEL, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik a C-39/97 Canon. Např. v rozsudku C-251/95 SABEL dospěl ESD k závěru, že pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti musí být zhodnocena v celkovém kontextu, s přihlídnutím ke všem faktorům podstatným pro konkrétní okolnosti případu. Posuzováním konkrétních okolností případu v celkovém kontextu, resp. v celkovém dojmu rozumu vizuální, sluchovou nebo pojmovou podobnost, která musí být postavena na celkovém dojmu ochranné

známky, majíc na mysli zejména její rozlišující a převažující komponenty, neboť běžný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek, aniž by se soustředil na jednotlivé detaily. V souladu s tímto rozsudkem žalovaný v dané věci postupoval.

K námitce, že pochybil při porovnání podobnosti předmětných ochranných známek z vizuálního, fonetického a významového hlediska, žalovaný uvedl, že tvrzení a dedukce žalobce jsou účelové a jeho argumentace zavádějící. Úvaha žalovaného je zcela zřejmá a logická. Žalovaný splnil svoji povinnost a zhodnotil podobnost přihlašovaného a namítaného označení a shodnost či podobnost výrobků a služeb z hlediska průměrného spotřebitele a učinil správní uvážení, které nevybočuje z mezí stanovených zákonem. Napadené rozhodnutí se fonetickou, vizuální a sémantickou stránkou porovnávaných označení zabývá odpovídajícím způsobem a žalovaný v něm srozumitelně a logicky odůvodnil, proč dospěl k závěru o nepodobnosti porovnávaných označení. Na svou argumentaci obsaženou v napadeném rozhodnutí žalovaný ve vyjádření k žalobě plně odkázal.

K tvrzení žalobce, že základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ, žalovaný poznamenal, že napadené rozhodnutí není s tímto tvrzením nikterak v rozporu. Rozsudky zmiňované v této souvislosti žalobcem jsou žalovanému známy, tyto však nejsou pro projednávaný případ příhodné. Rozsudek C-299/99 Philips se týká trojrozměrné ochranné známky a rozsudek C-37/03 BioID kombinované ochranné známky obsahující zkratku.

Osoba zúčastněná na řízení svého práva předložit písemné vyjádření k věci nevyužila.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů. V posuzované věci soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") 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 čl. 4 odst. 1 směrnice č. 89/104/EHS ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou:

- a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna;
- b) pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

K věci samé soud předně uvádí, že posouzení zaměnitelnosti ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., není věcí volné úvahy správního orgánu, ale věcí výkladu příslušného neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní (shodně viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011-154). Z vedeného důvodu nelze vejít na žalobcovo tvrzení, že napadené rozhodnutí nebylo vydáno na základě zákonem povolené volné úvahy správního orgánu.

Soud neshledal opodstatněnou klíčovou námitku, že žalovaný nesprávně posoudil otázku, zda existuje pravděpodobnost záměny či asociace namítaných ochranných známek žalobce s přihlašovaným označením na straně veřejnosti ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Soud se plně ztotožnil se závěrem, k němuž v dané věci dospěly správní orgány obou stupňů, a sice že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek nemůže dojít k zásahu do zákonem chráněných práv žalobce jakožto vlastníka starších namítaných ochranných známek, protože přihlašované označení „BASSANO“ není namítaným ochranným známkám foneticky, vizuálně ani významově podobné, a proto zde neexistuje pravděpodobnost jejich záměny na straně veřejnosti.

K argumentaci žalobce, že pravděpodobnost záměny či asociace porovnávaných označení měla být posuzována nejen ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., ale také ve smyslu směrnice č. 89/104/EHS, soud uvádí, že zákon č. 441/2003 Sb., přejal pojetí známkové ochrany, které vyplývá ze směrnice 89/104/EHS, a je s touto směrnicí plně slučitelný. O výše uvedeném svědčí mj. skutečnost, že znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., je co do obsahu v podstatě shodné se zněním článku 4 odst. 1 zmíněné směrnice. Z toho vyplývá, že pokud žalovaný při rozhodování v dané věci postupoval v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., postupoval současně též v souladu se směrnicí č. 89/104/EHS, která v článku 4 odst. 1 formuluje důvod pro odmítnutí zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek shodně, jako je tomu v § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb.

Se žalobcem lze jistě souhlasit v tom, že pojem „pravděpodobnost záměny (či asociace) ochranných známek“ je zcela klíčový pro stanovení práv vlastníků ochranných známek, a tudíž je nezbytný jeho jednotný výklad. Žalobce nicméně v žalobě neuvedl, v čem konkrétně měl žalovaný při výkladu tohoto pojmu porušit příslušná ustanovení směrnice č. 89/104/EHS, ani to, v čem spatřuje odlišnost výkladu uvedeného pojmu ze strany žalovaného. Podle § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s. má žaloba kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) obsahovat také žalobní body, z nichž musí být patrné, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné. Přezkumné řízení soudní je založeno na zásadě dispozicní, z níž vyplývá, že specifikace konkrétních důvodů nezákonnosti, popř. nicotnosti napadeného rozhodnutí je úkolem žalobce a nikoliv soudu, který není oprávněn k tomu, aby tyto důvody za žalobce sám vyhledával či domýšlel. Jinými slovy řečeno, je věcí žalobce, aby v žalobě zřetelně vymezil rozsah přezkumu napadeného rozhodnutí, jímž je soud vázán, a to uvedením konkrétních žalobních bodů (námitky) ve smyslu shora citovaného § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s. Naprostá neurčitost uvedené žalobní námitky brání tomu, aby se jí soud jakkoliv zabýval.

Postup žalovaného při rozhodování v dané věci byl dle názoru soudu v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., jakož i v souladu i s obecnými principy plynoucími z judikatury ESD, jimiž se řídí posuzování zaměnitelnosti ochranných známek. Pro posouzení důvodnosti námitky uplatněných podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., jsou rozhodná

toliko dvě zjištění, a to jednak zjištění o shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanými staršími ochrannými známkami, a dále závěr o shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítané starší ochranné známky vztahují. Žalovaný rovněž správně dovedl, že podobnost přihlašovaného označení s namítanou starší ochrannou známkou je nutno posuzovat z fonetického, vizuálního a významového hlediska, a to vždy s ohledem na *celkový dojem* přihlašovaného označení a namítané starší ochranné známky.

V dané věci není sporu o tom, že výrobky, pro které je přihlašováno napadené označení (obuv), jsou shodné s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami. Tato skutečnost však dle zákona sama o sobě k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení na straně veřejnosti nestačí. Žalovaný se proto nutně zabýval též otázkou podobnosti porovnávaných označení z výše uvedených hledisek (vizuálního, fonetického a sémantického).

Závěru žalovaného o nepodobnosti porovnávaných označení z vizuálního hlediska nelze ničeho vytknout. Žalobce nemůže s úspěchem popřít skutečnost, že slovní prvek přihlašovaného označení sestávající z celkem sedmi písmen velké abecedy „BASSANO“ je vizuálně podstatně delší než namítané ochranné známky ve znění „BASS“. Právě na základě této zásadní odlišnosti žalovaný konstatoval nepodobnost porovnávaných označení z vizuálního hlediska. Shoda prvních čtyř písmen přihlašovaného označení s písmeny, z nichž sestává slovní prvek namítaných ochranných známek, nemůže správnost tohoto závěru ovlivnit. Vzhledem k tomu, že slovní prvek přihlašovaného označení je jednoduchý (není opticky, např. pomlčkou, lomítkem či mezerou mezi písmeny nijak dělen na jednotlivé části), bude průměrný spotřebitel vnímat přihlašované označení jako jeden celek a nebude jej jakkoliv dělit. Nepřípadná je proto argumentace žalobce o tom, že první část označení je vždy z hlediska průměrného spotřebitele významnější, protože se jedná o část, kterou spotřebitel uvidí jako první, a je tudíž pravděpodobné, že mu uvízne v paměti daleko více než ostatní písmena v napadeném označení. Přihlašované označení nemá žádnou první a druhou (či další) část, ale jedná se o jednoslovný celek, který bude průměrný spotřebitel takto vnímat a pamatovat si jej, a to i co do jeho délky a jednotlivých písmen, z nichž je tvořen. Celkový dojem, který přihlašované označení z vizuálního hlediska vyvolává, je tak do značné míry odlišný od dojmu, kterým působí napadené ochranné známky.

Se zřetelem k výše zmíněné jednoduchosti slovního prvku přihlašovaného označení nemá průměrný spotřebitel rovněž žádný důvod k tomu, aby označení „BASSANO“ uměle rozděloval na dvě části „BASS“ a „ANO“ s významem „zakoupení obuvi BASS rozhodně ano“, jak účelově tvrdí žalobce. Takové dělení by odporovalo i pravidlům dělení slova na jednotlivé slabiky (viz níže). Ke vzniku asociace mezi přihlašovaným označením a namítanými ochrannými známkami v důsledku takového umělého dělení, při kterém žalobce navíc nepřipustně směšuje vizuální a sémantické (významové) hledisko, tedy nedojde.

Zásadní fonetická rozdílnost porovnávaných označení, jež spočívá v tom, že namítané ochranné známky jsou pouze jednoslabičné, zatímco přihlašované označení je trojslabičné, má za následek jejich zřejmou nepodobnost z tohoto hlediska. Soud nemohl přisvědčit námitce, že je nutné klást důraz na shodné hlásky umístěné na prvních pozicích porovnávaných označení a že i z fonetického hlediska může průměrný spotřebitel přihlašované označení rozdělit (vyslovit) způsobem „bas-ano“. Na tomto místě nelze než zopakovat, že s ohledem na výše zmíněnou celistvost slovního prvku přihlašovaného označení nemá průměrný spotřebitel žádný důvod k tomu, aby přihlašované označení uměle rozděloval

na dvě části „BASS“ a „ANO“. Slovní prvek přihlašovaného označení „BASSANO“ je víceslabičný a podle pravidel dělení slov se skládá ze tří slabik „ba“, „sa“, „no“. Pravidla dělení slov (slabikování) nepřipouštějí dělení slova „BASSANO“ na „bas“ a „ano“. Odlišnost zvukového vjemu, který vyvolává přihlašované označení, od fonetického vjemu z namítaných ochranných známek je pak dána nejenom podstatně rozdílným počtem slabik, ale i výrazností druhé slabiky přihlašovaného označení „sa“ a koneckonců i přítomností třetí slabiky „no“, kterou namítané ochranné známky rovněž zcela postrádají. Soudu s ohledem na výše uvedené nezbylo než přisvědčit závěru žalovaného o nepodobnosti přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek z fonetického hlediska

Neobstojí ani námitky namířené proti závěru žalovaného, že porovnávaná označení nejsou významově shodná či podobná. Jednotlivý slovní prvek přihlašovaného označení ve znění „BASSANO“ vsutku v českém jazyce nemá žádný význam, a je tudíž fantazijní, jak přiléhavě dovedil žalovaný. Pravdivé je též jeho konstatování, že vzhledem k charakteru uvedeného slovního prvku mohou spotřebitelé nabýt dojmu, že pochází z italského jazyka. Tomu nasvědčuje zakončení slovního prvku „-ano“, které je příznačné některým obecně známým italským slovům, jako např. italiano (italský), či Lignano (českým turistům dobře známé italské přímořské letovisko). Toto konstatování nicméně nic nemění na faktu, že slovní prvek přihlašovaného označení jako celek nemá, a to ani v italštině, žádný význam, a jedná se tedy o prvek fantazijní. Jinak je tomu u slovního prvku, jím jsou tvořeny namítané ochranné známky „BASS“. Žalobcovu tvrzení, že se jedná rovněž o fantazijní slovní prvek, je třeba odmítnout jako nepravdivé, neboť uvedené slovo skutečně má v anglickém jazyce konkrétní význam. Prostým nahlédnutím do online anglicko-českého slovníku ([www. http://www.online-slovník.cz](http://www.online-slovník.cz)) lze zjistit, že slovo bass má v angličtině několik významů, mj. též bas, basa, kontrabas. Nelze přitom pominout, že ve stejném významu (bas) je používáno i podobně znějící české slovo „bas“. Skutečnost, že namítané ochranné známky ve znění „BASS“ jsou zapsány pro obuv, nemůže na výše uvedeném nic změnit. Obecně totiž platí, že ochranné známky užívané k označování obuvi zpravidla nemají, co se týče významu jejich slovního prvku, s obuví nic společného (viz např. ochranná známka „Puma“).

Význam slovního prvku (či prvků), jímž je tvořeno porovnávané označení, je Úřad povinen zkoumat jako takový, tedy bez přihlédnutí ke druhu výrobků či služeb, k jejichž označování má daná ochranná známka sloužit. Je-li z pohledu průměrného spotřebitele možné slovnímu prvku přihlašovaného označení přiřadit určitý význam, je úkolem Úřadu porovnat jeho shodu či podobnost s možným významem namítané ochranné známky. V souzené věci se v případě přihlašovaného označení jedná o označení fantazijní, tj. o označení bez konkrétního významu, zatímco slovnímu prvku namítaných ochranných známek lze v anglickém jazyce nepochybně určitý význam přiřadit (viz výše). Z uvedeného zřetelně vyplývá, že ani co do možného významu (který lze v dané věci spojit toliko s namítanými ochrannými známkami), si porovnávaná označení nejsou podobná.

Důvody, pro které průměrný spotřebitel nebude přihlašované označení tvořené jedním celistvým slovním prvkem uměle dělit na dvě části „BASS“ a „ANO“ a následně jim přisuzovat význam účelově tvrzený žalobcem, tj. „Botám BASS rozhodně ANO“, již soud popsál shora.

Na základě výše uvedeného soud dospěl k závěru, že žalobcovy námitky stran nesprávného posouzení podobnosti porovnávaných označení z vizuálního, fonetického a sémantického hlediska žalovaným nejsou opodstatněné. Žalovaný právem dovedl, že přihlašované označení a napadené ochranné známky nejsou podobné ani z jednoho

z uvedených hledisek. Soud na tomto místě považuje za vhodné připomenout jeden z obecných principů pro posuzování zaměnitelnosti označení, podle kterého zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli jeho podobností s namítanou ochrannou známkou. I z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. a/ ZOZ plyne, že zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení indikuje jen podobnost závadná, tj. podobnost zaměnitelná (starší literatura a judikatura hovoří též o podobnosti či zaměnitelnosti šalebné), tedy jen taková podobnost mezi přihlašováním označením a starší ochrannou známkou (popřípadě mezi výrobky či službami, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují), jež působí pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (zaměnitelnost) ohledně původu výrobků či služeb (shodně viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.7.2008 č.j. 4 As 90/2006 – 123). Taková podobnost porovnávaných označení však v souzené věci neexistuje.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je patrné, že si žalovaný byl při rozhodování vědom shody výrobků, pro které bylo přihlášeno napadené označení, s výrobky nárokovánými namítanými ochrannými známkami. Svůj závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny mezi porovnávanými označeními nicméně správní orgán postavil na tom, že tato označení nejsou zaměnitelně podobná, což znamená, že ani při shodnosti výrobků žalobce a přihlašovatele nesoucích porovnávaná označení by vzhledem k vzájemné nepodobnosti těchto označení nebylo možné původce těchto výrobků zaměnit. Tento závěr je v souladu s judikaturou ESD. Rozsudek ve věci C-39/97 Canon sice obsahuje závěr o možnosti kompenzovat menší podobnost mezi výrobky a službami větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak, nelze z něj však dovozovat možnost kompenzovat větší podobností výrobků či služeb správním orgánem zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek.

K poznámce žalobce o základní funkci ochranné známky a jeho odkazu na rozsudky ze dne 18.6.2002, Philips, C-299/99, Recueil, a ze dne 15.9.2005, BioID v, OHIM, C-37/03, soud uvádí, že na základě této poznámky nelze usuzovat na rozpor napadeného rozhodnutí se zákonem, neboť z ní nejsou patrné konkrétní skutkové či právní důvody jeho nezákonnosti. Ze zmíněných rozsudků mj. vyplývá, že základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli totožnost původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou tím, že jim umožní daný výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobků nebo služeb majících jiný původ. V projednávané věci však závěr žalovaného o neexistenci pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení na straně spotřebitelské veřejnosti v důsledku jejich nepodobnosti, jemuž soud plně přisvědčil, znamená jediné – že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek nebude zmíněná základní (rozlišovací) funkce namítaných ochranných známek narušena a že porovnávaná označení budou tuto funkci plnit i při jejich vzájemné koexistenci.

Lze shrnout, že závěr žalovaného o neexistenci pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami na straně veřejnosti je zcela v souladu se zákonem. Žalovaný k tomuto závěru dospěl na základě řádného zhodnocení zjištěného skutkového stavu věci a s přihlédnutím k okolnostem daného případu. Úvahy, které jej k tomuto závěru vedly a které srozumitelným a přezkoumatelným způsobem uvedl v odůvodnění napadeného rozhodnutí, jsou logické, mají oporu ve spise a neodporují zásadám známkového práva.

Závěrem je třeba uvést, že žalobcův odkaz na jeho námitky proti zápisu přihlašovaného označení „BASSANO“ není způsobilým žalobním bodem, na základě něhož by soud mohl a měl přezkoumat zákonnost napadeného rozhodnutí. Podle § 71 odst. 1 písm. d)

s.ř.s. musí žaloba obsahovat *žalobní body*, z nichž musí být *patrné*, z jakých *skutkových a právních důvodů* považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za *nezákonné nebo nicotné*. Tvrzené důvody nezákonnosti napadeného rozhodnutí musí být tedy v podané žalobě uvedeny výslovně; odkaz na jiná podání žalobce a tam uváděnou argumentaci je z hlediska vymezení rozsahu soudního přezkumu napadeného rozhodnutí nepostačující. Z uvedených důvodů se soud nemohl zabývat argumenty, které žalobce uplatnil v námitkách proti zápisu přihlašovaného označení, ale nikoli již v podané žalobě. Považoval-li žalobce tyto argumenty za významné pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí v přezkumném soudním řízení, měl je vtělit do žaloby; pokud tak neučinil, nemůže k nim soud přihlížet.

Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Za splnění podmínek zakotvených v ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce s rozhodnutím soudu o věci samé bez jednání výslovně souhlasil a žalovaný nevyjádřil ve stanovené lhůtě ani později svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

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 třech 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. 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:
Markéta Matznerová, DiS.