



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: T. G. B. A. Š.**, zast. JUDr. Michalem Havlíkem, advokátem se sídlem Hálkova 2, Praha 2, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: R. B., o žalobě na přezkoumání rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11.8.2009, zn.sp.: O-456651, č.j. O-456651/2877/2009/UPV,

**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 rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11.8.2009 označeného v záhlaví tohoto rozsudku, kterým byl zamítnut jeho rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ( Úřad) ze dne 15.12.2008 o zamítnutí námitek žalobce podaných proti zápisu slovního označení „Garantinvest“, jehož přihlašovatelem je společnost R. B.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel předseda Úřadu ze zjištění, že Úřad zamítl námitky žalobce uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů s odůvodněním, že toto slovní označení Garantinvest není shodné ani podobné namítaným mezinárodním kombinovaným ochranným známkám ve znění Garanti (č. 898141), dále ve znění GarantiBank (č. 898310), ve znění GARANTI FLEXI (č. 911279) a jedné slovní ochranné známce ve znění GARANTI BONUS

(č. 907732) zapsaným s dřívějším právem přednosti pro žalobce, a to přesto, že služby přihlášené ve třídě 36 mezinárodního třídění výrobků a služeb jsou shodné nebo podobné službám chráněným namítanými ochrannými známkami. Proto orgán I. stupně neshledal na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami.

Žalovaný uvedl, že žalobce jako namítající nesouhlasil se závěrem, že by přihlašované označení nebylo shodné ani podobné namítaným ochranným známkám a dovozoval na straně veřejnosti existenci nebezpečí záměny. Trval na tom, že průměrným spotřebitelem může být přihlašované označení vnímáno jako velmi blízce podobné namítaným ochranným známkám a služby přihlašovaného označení mohou být pokládány za služby žalobce. Namítal, že slovní prvek „Garantininvest“ bez jakékoliv grafické úpravy by měl být posuzován jako jeden celek. Žalobce vytykal chybné posouzení vizuální podobnosti srovnávaných označení, když poukázal na to, že přihlášené označení je tvořeno jediným slovem „Garantininvest“, v němž je obsažen slovní prvek „Garanti“, který je nesporně dominantní částí těchto ochranných známek a je shodně umístěn na počátku přihlašovaného označení, takže při čtení upoutá pozornost běžného spotřebitele. Odmítl argumentaci o nedostatečné rozlišovací způsobilosti části „Garanti“ nebo i „Garant“, neboť i ostatní slovní prvky či části porovnávaných označení mají nízkou rozlišovací způsobilost. Obrazové prvky či grafickou úpravu považoval za doplňkové prvky bez většího vlivu na možnost rozlišení. Dále upozorňoval na skutečnost, že jeho ochranné známky tvoří známkovou řadu a to může vyvolávat dojem, že jde o označení, které je další ochrannou známkou žalobce. Rovněž nesouhlasil s posouzením fonetické podobnosti, neboť nebude-li oddělené vyslovení obou prvků „Garant“ a „invest“ dostatečně důrazné, pak spotřebitel zaslechne celé namítané označení „Garanti“. Žalobce proto v řízení trval na tom, že přihlašované označení i namítané mezinárodní ochranné známky jsou si podobné a tato podobnost může vyvolat u průměrného spotřebitele asociaci se staršími ochrannými známkami namítajícího a tím vést k jejich záměně. Poukázal na tzv. kompenzační princip vyplývající z rozsudku Evropského soudního dvora C-39/97, podle kterého platí, že čím podobnější jsou výrobky nebo služby příslušných porovnávaných označení, tím vzdálenější pro konstatování pravděpodobnosti záměny mají být porovnávaná označení a naopak.

K uvedeným námitkám přihlašovatel v řízení uvedl, že jeho přihlašované označení tvoří složenina slov „Garant“ a „invest“ a takto si je vyloží i průměrný spotřebitel. Výraz „garant“ je obecným výrazem, avšak slova „invest“ a „Bank“, „FLEXI“ a „BONUS“ v případě namítaných ochranných známek jsou tak rozdílná, že nemůže dojít k záměně přihlašovaného označení. Z hlediska fonetického jsou pak dle přihlašovatele výrazy Garantininvest a garanty zvukově zcela odlišné a rovněž i z hlediska vizuálního. Z hlediska významového mají přihlašované služby u spotřebitele vyvolat dojem garance investic a i v tomto ohledu nemůže dojít k záměně. Přihlašovatel se dále vyjadřoval k tzv. kompenzačnímu principu. Přisvědčil tomu, že je sice dána určitá podobnost mezi službami přihlašovatele a namítajícího, tu však nelze označit za vyšší, neboť služby, pro které je napadené označení přihlašováno obsahují i vydávání cenných papírů a kapitálové investice, pro které nejsou namítané ochranné známky zapsány. Stupeň podobnosti přihlašovaného označení je pak z hlediska fonetického, vizuálního a významového nízký.

S uvedenými námitkami žalobce i přihlašovatele se žalovaný vyrovnal takto:

Nejprve porovnával, pro jaké výrobky a služby dle mezinárodního třídění ve třídě 36 je napadené slovní označení Garantininvest přihláшено a pro které jsou zapsány namítané mezinárodní barevné kombinované ochranné známky Garanti, GarantiBank a GARANTI FLEXI a GARANTI BONUS. Při posouzení seznamu služeb přihlašovaného označení a seznamu služeb namítaných ochranných známek pak dospěl k závěru, že se jedná o služby

shodné a podobné sloužícím ke stejnému nebo podobnému účelu a jsou určeny pro stejný či podobný okruh zákazníků.

Z hlediska hodnocení pravděpodobnosti záměny vyšel žalovaný z toho, že ochranné známky je nutno pojímat v celku a současně i z hlediska jejich jednotlivých prvků, aniž by některý z prvků byl zdůrazněn nebo potlačen a nebo posuzován odděleně od ostatních. Vyšel z obvyklostí v oboru ochranných známek, že ochranné známky jsou posuzovány z hlediska podobnosti vizuální, fonetické či sémantické. Uvedl, že předmětné označení je přihlášeno jako slovní, bez jakékoliv grafické úpravy či dalších slovních či obrazových prvků a je tvořeno jediným slovním prvkem „Garantinvest“ složeným ze dvou odlišných výrazů a to „Garant“ a „invest“.

Oproti tomu namítaných ochranných známek tvoří výraz „Garanti“ dominantní prvek označení a tyto ochranné známky obsahují další slovní či obrazové prvky:

- 1) slovní ochranná známka obsahuje slovní prvek „BONUS“,
- 2) kombinovaná ochranná známka slovní prvek „FLEXI“,
- 3) barevná kombinovaná ochranná známka obrazový prvek (zelený stylizovaný čtyřlístek)
- 4) barevná kombinovaná ochranná známka GarantiBank mimo obrazového prvku zeleného čtyřlístku i slovní prvek „Bank“

Žalovaný rozebral, že označení Garantinvest je tvořeno údajem „invest“, který vypovídá o poskytovaných službách a prvek „Garant“ pak u spotřebitelské veřejnosti vyvolává dojem, že se jedná o služby se zárukou. Označení samo o sobě nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, byť jsou oba výrazy spojeny v jeden slovní celek. Proto byl přihlašovatel v průběhu řízení vyzván k prokázání získání rozlišovací způsobilosti a k tomu předložil Úřadu hodnověrné a datované doklady, kterými prokázal, že označení získalo před zápisem do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k službám přihlašovatele rozlišovací způsobilost. U přihlašovaného označení pak byla prokázána příznačnost. I v případě namítaných ochranných známek Úřad uvažoval, že slovní prvek „Garanti“ je také běžně užívaným významovým prvkem a je prvkem popisným. Stejně tak další slovní prvky „FLEXI“, „BONUS“ a „BANK“ jsou výrazy s nízkou rozlišovací způsobilostí. Namítaným ochranným známkám proto dostatečnou rozlišovací způsobilost zajišťují další obrazové prvky, grafická úprava či propojení slov navzájem.

Při posuzování vizuální podobnosti se žalovaný zabýval tím, zda shodnost sedmi písmen u porovnávání označení potlačí další slovní či obrazové prvky. Přes úvodní části slova dospěl k závěru, že další část přihlašovaného označení „invest“ je schopna při vizuálním vnímání průměrného spotřebitele toto označení od namítaných ochranných známek dostatečně odlišit. Z hlediska fonetického usoudil, že český spotřebitel vysloví přihlašované označení z pravidla jako „garant“ a „invest“, tzn. odděleně. I kdyby je vyslovil dohromady, pak přesto by měl v paměti, že se jedná o sloučeninu dvou slov a to „garant“ a „invest“, nikoliv „garanti“ a „nvest“, a to z toho důvodu, že slovo „nvest“ v obecné češtině neexistuje. Dominantní prvek vysloví stejný spotřebitel jako „garanty“, výjimečně „garanti“. Dle pravidel výslovnosti českého jazyka se nejsilnější přízvuk a důraz klade při slově složeném z více výrazů na jednotlivé výrazy.

Žalovaný dále přihlédl k zásadám, které byly vytvořeny judikaturou soudu Evropského společenství. Uvedl, že čím větší je rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, tím větší bude pravděpodobnost možné záměny s přihlašovaným označením. Uvedl, že ochranným známkám s vyšší rozlišovací způsobilostí, jsou-li na trhu známější je možno přiznat širší ochranu, než ochranným známkám s nižším stupněm rozlišovací způsobilosti. Přihlašované označení a také namítané ochranné známky obsahují slova, která jsou v češtině běžně užívaná a pro poskytované služby ve třídě 36 jsou nedistinktivní. Hledisko sémantické proto dle žalovaného nebylo v dané věci rozhodné. Důležitý je celkový dojem, jakým na

průměrného spotřebitele působí přihlašované označení a jak namítané ochranné známky a tento dojem odliší. Celkový vzhled přihlašovaného označení není s namítanými mezinárodními ochrannými známkami shodný ani podobný, a tudíž neexistuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny. Žalovaný odkázal i na judikaturu Evropského soudního dvora, který ve věci C-251/95 „SABEL BV v. Puma AG“ vyslovil, že posouzení pravděpodobnosti záměny musí být založeno na posouzení celkového dojmu, jakým označení působí a tedy i s jejich odlišnou koncovkou. Přihlašované označení vykazuje dostatečný stupeň odlišení a nemůže tedy zasahovat do známkové řady žalobce. Záměna přihlašovaného označení se staršími ochrannými známkami by mohla nastat v případě, kdy by žalobce byl vlastníkem známkové řady se společným slovním prvkem „Garant“. Ke svým úvahám doplnil, že pravděpodobnost asociace označení není striktnější alternativou k pravděpodobnosti záměny, nýbrž slouží pouze k definování jejího rozsahu, tzn. že se nedá aplikovat v případě, kdy si spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze vybaví starší ochranné známky, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zamění. Takový výklad je v souladu s výše uvedeným rozhodnutím Evropského soudního dvora. Podle tohoto rozhodnutí pouhá asociace, která může být vyvolána na straně veřejnosti následkem analogického významového obsahu označení není sama o sobě dostačující pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny ve smyslu článku 4 (1) (b) Směrnice 89/104/EHS.

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

Proti uvedenému rozhodnutí směřuje podaná žaloba. Žalovaný v úvodu podané žaloby uvedl, že je druhou největší soukromou bankou v Turecku a poskytuje univerzální bankovní služby více než 8 milionům zákazníků ve všech oblastech bankovních služeb a je vlastníkem ochranných známek platných v České republice, které tvoří ucelenou známkovou řadu založenou na shodném slovním prvku „Garanti“.

Žalobce v podané žalobě vytýkal, že správní orgány v této věci postupovaly při posuzování nebezpečí záměny mezi namítanými známkami a přihlášeným označením nesprávně, neboť nejprve konstatovaly, že přihlášené označení je tvořeno jedním slovním prvkem Garantinvest, ovšem zároveň dovodily, že se skládá ze dvou výrazů, jejíž rozlišovací shodnost dle názoru žalobce nesprávně zkoumaly samostatně. Podle názoru žalobce hodnocení rozlišovací schopnosti namítaných ochranných známek žalovaný odůvodnil tím, že k výrazům s nízkou rozlišovací schopností jsou přidány obrazové prvky, grafická úprava či propojení slov navzájem a tím je namítaným ochranným známkám dodána dostatečná rozlišovací schopnost. Takto zjednodušeně provedené hodnocení žalovaného dle žalobce neobstojí, neboť mezinárodní ochranná známka GARANTI BONUS je chráněna jako slovní a k jejímu zápisu nebylo třeba prokazovat získání rozlišovací schopnosti, neboť sama je dostatečně distinktivní pro dané služby. U ostatních namítaných ochranných známek je dle žalobce závěr žalovaného rovněž nesprávný, neboť v souladu s evropskou známkovou judikaturou je u kombinovaných ochranných známek třeba považovat za dominantní slovní prvek. Ten je nejsnáze zapamatovatelný. Tato zásada byla např. judikována v rozsudku soudu I. stupně ve věci SELENIUM-ACE ze dne 14.7.2005.

Žalobce namítal, že žalovaný chybně posoudil nebezpečí záměny porovnávaných označení, když na jedné straně žalovaný považoval vizuální hledisko za rozhodující, avšak nepřihlédl k tomu, že slovní prvek „Garanti“ namítané známky je nesporně dominantní částí této známky a je celý obsažen v přihlášeném označení. Rovněž v ostatních namítaných známkách tento prvek je obsažen a tvoří podstatnou část. Je umístěn na počátku označení tak, jako u přihlášeného označení. Proto především upoutá pozornost běžného spotřebitele. Obrazové prvky či grafickou úpravu písma u kombinovaných namítaných známek pak

žalobce považoval pouze za doplňkové prvky bez většího vlivu na možnost rozlišení porovnávaných označení. Žalobce proto namítal vnitřní rozpor odůvodnění a chybějící logickou úvahu obsaženou v napadeném rozhodnutí, kdy žalovaný na jedné straně konstatuje, že další část přihlašovaného označení invest je schopna při vizuálním vnímání průměrného spotřebitele přihlašovaného označení od namítaných ochranných známek dostatečně odlišit, na druhé straně však k rozlišovací schopnosti části „invest“ žalovaný uvedl, že údaj „invest“ vypovídá o poskytovaných službách přihlašovatele, to je o finančních službách. Při posuzování fonetické podobnosti se dle žalobce žalovaný opět držel rozdělení přihlášeného označení na dvě slova „Garant“ a „invest“ s tím, že průměrný spotřebitel je bude vyslovovat odděleně. S tím se žalobce neztotožňuje, protože při odděleném vyslovení slovních částí „Garant“ a „invest“ je podobnost slova „Garant“ s dominantním prvkem „Garanti“ velmi vysoká. Kromě toho, nebude-li oddělené vyslovení obou slov dostatečně důrazné, průměrný spotřebitel zaslechne celé namítané označení „Garanti“. Posouzení nebezpečí záměny žalovaným je tak v rozporu s ustálenou judikaturou Evropského soudního dvora, který nebezpečí záměny spatřuje tam, kde je starší ochranná známka celá obsažena v mladším zveřejněném označení. Tato pravidla jsou uvedena v rozsudku Evropského soudního dvora ve věci LIFE vs THOMSON LIFE č. C-120/04 ze dne 6.10.2005, v níž se jednalo o skutkově podobné okolnosti a střed starší namítané ochranné známky LIFE s běžnou mírou rozlišovací schopnosti a mladšího označení THOMSON LIFE. Žalobce dále citoval z uvedeného rozhodnutí Evropského soudního dvora s tím, že tento soud rozhodl dle článku 5 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS tak, že nebezpečí záměny může u veřejnosti v případě totožnosti výrobku nebo služeb existovat, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost a tato ochranná známka si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli.

Žalobce se dále vyjadřoval k nebezpečí záměny s ohledem na známkovou řadu žalobce. Namítal, že rozlišovací schopnost slovního prvku „Garanti“ rovněž posiluje existence čtyř starších ochranných známek obsahující shodný prvek „Garanti“, které tvoří známkovou řadu žalobce a prvek „Garanti“ je jednotlívým prvkem čtyřčlenné známkové řady. K nebezpečí záměny ve formě nebezpečí asociace v případech, kdy starší ochranné známky tvoří známkovou řadu se vyslovil soud I. stupně ve věci T-224/01 TUFFTRIDE/NUTRIDE a dále ve věci č. T-315/06 ve věci TAICROS/CROS. V obou judikátech soud formuloval podmínky, za nichž může existovat nebezpečí záměny, kdy u průměrného spotřebitele sice nemusí nutně dojít k záměně jedné známky za druhou, hrozí však nebezpečí, že mladší známku bude považovat za součást známkové řady stejného vlastníka. V obou případech dospěl soud I. stupně k závěru, že mezi předmětnými známkami není dáno nebezpečí záměny proto, že by žalobce v té věci byl vlastníkem pouze jediné ochranné známky obsahující kmenový základ CROS nebo TRIDE. V dané věci ochranné známky Garantinvest je však žalobce vlastníkem několika ochranných známek obsahující kmenový základ „Garanti“, který je třeba bez dalšího považovat za známkovou řadu a průměrný spotřebitel může vnímat označení Garantinvest jen jako další označení této známkové řady.

Žalobce se dále vyjádřil k rozsahu přezkumu posouzení nebezpečí záměny žalovaný.

Namítal, že i když posouzení pravděpodobnosti záměny je dle judikatury Nejvyššího správního soudu otázkou skutkovou, je správní soud oprávněn rozhodnutí žalovaného přezkoumat z hlediska úvahy a úsudku o pravděpodobnosti záměny, zda tato úvaha neodporuje skutkovým zajištěním a zásadám logického usuzování. V daném případě správní orgán svůj úsudek o pravděpodobnosti záměny řádně neodůvodnil a jeho závěr odporuje zásadám známkového práva. Rozsudek NSS č.j. 5As 69/2006-92 je třeba vykládat ve světle článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu č. 3, 5 a 8

(sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí 209/1992 Sb.) tzn., že správní soud v dané věci má rozhodovat v tzv. plné jurisdikci tzn., že soud hodnotí nezávisle na správním orgánů skutkový stav a je oprávněn provádět dokazování a vázat správní orgán nejen v otázkách právních, ale i skutkových. Ačkoliv správní soud nemůže na místo hodnocení správního orgánu postavit hodnocení vlastní a rozhodnout o věci samé, zruší rozhodnutí pokud toto rozhodnutí pochází z mylného výkladu zákona či ze skutkové podstaty odporující spisům a zásadám logického myšlení.

Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví vydané jako rozhodnutí I. stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Ve svém vyjádření k podané žalobě žalovaný uvedl, že žalobní tvrzení se týkají a prolínají ve zcela odlišných aspektech. Jiným aspektem je rozlišovací způsobilost a jiným aspektem je asociace průměrného spotřebitele na poskytované služby z hlediska záměny porovnávaných označení. Úřad nezpochybňoval distinktivitu mezinárodních ochranných známek žalobce jako takovou a poukázal na to, že slova: Garanti, FLEXI, BONUS a BANK mají nízkou rozlišovací schopnost kompenzovanou jinými prostředky a to právě grafickým ztvárněním seřazení dvou slov za sebe nebo grafickými prvky. Judikatura Evropského soudního dvoru ve věci SÁBEL, C-251/95 na níž poukazuje žalobce uvádí, že nebezpečí záměny je tím větší, čím více se prosazuje síla označení starší známky. Jinými slovy to znamená, že čím větší rozlišovací způsobilost by starší ochranná známka měla, tím větší by byla pravděpodobnost nebezpečí záměny. Nízká rozlišovací způsobilost má tedy za následek, že přiznaná ochrana nebude tak široká. Z hlediska nebezpečí záměny pak žalovaný řádně aplikoval zásadu zkoumání podobnosti porovnávaných označení i v jediném aspektu a odůvodnil, proč druhá část označení „invest“ je po vizuální stránce schopna namítané ochranné známky pro průměrného spotřebitele odlišit. Z fonetického hlediska je třeba přistoupit k tomu, že každý případ je jedinečný a je nutné ho posuzovat ve vzájemných souvislostech. Případ LIFE vs. THOMSON LIFE C-120/04 se týká starší ochranné známky, která byla i z významového hlediska součástí ochranné známky mladší. Společným prvek zde byl LIFE tedy život a mladší označení přidalo jméno THOMSON. V našem případě by se v mladším označení přidalo „invest“, což je shluk písmen bez významu, který netvoří samostatné slovo. Označení Garantinvest tedy obsahuje slovo „Garanti“, ale v odlišném významu a kontextu. Rovněž odlišně je třeba vnímat i žalobcem zmiňovaná rozhodnutí Evropského soudního dvoru ve věcech TUFFTRIDE/NUTRIDE a TAICROS/CROS, kde soud dospěl k závěru, že mezi posuzovanými známkami není dáno nebezpečí záměny proto, že žalobce byl vlastníkem pouze jedné ochranné známky. Situace žalobce je však jiná, společný prvek ve známkové řadě žalobce je „Garanti“ nikoliv „Garant“. Nelze se proto domnívat, že jde o pokračování známkové řady žalobce.

K tvrzení o rozsahu přezkumu žalovaný odkázal na judikaturu jak NSS tak i Městského soudu v Praze s tím, že soud v přezkumu respektuje meze a volnost tzv. správního uvážení.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

Při jednání před soudem zástupce žalobce zdůraznil jako podstatné, že žalovaný pominul, že přihlašované označení Garantinvest obsahuje celý dominantní prvek Garanti, který se vyskytuje ve známkové řadě a jsou-li tři z posuzovaných ochranných známek kombinované, pak ty obrazové prvky mají jen malou rozlišovací schopnost a dominantní je zde působení prvku Garanti. Poukazuje na to, že průměrný spotřebitel se orientuje spíše podle začátku tohoto označení, zatímco tak úplně nevnímá koncový prvek. Vzhledem k tomu, že porovnávané ochranné známky vytvářejí známkovou řadu a kromě tohoto dominantního

prvku Garanti obsahují další jiné prvky, pak, jestliže přihlašované označení rovněž obsahuje další prvek invest, tak může toto budít dojem, že jde o pokračování známkové řady. Ke známkové řadě uvádí, že podle evropské judikatury existence známkové řady způsobuje zvýšení nebezpečí záměny označení. Žalobce nesouhlasil s úvahou žalovaného o rozdělení přihlašovaného označení na „Garant“ a „invest“ a zdůraznil zásadu, že je třeba vnímat přihlašované označení jako jeden celek. Na základě tohoto umělého rozdělení pak žalovaný dospěl k závěru, že zde není shodnost v dominantním prvku označení. Domnívá se také, že pokud osoba zúčastněná na řízení přihlásila označení pro své služby tak, že prvky „Garant“ a „invest“, přihlásila dohromady, tak to je zřejmé, že toto zvyšuje nebezpečí záměny. K podobnosti služeb, které jsou chráněny těmito označenými nemá žádné výhrady, neboť v tomto směru není mezi účastníky řízení sporu. Dále se vyjádřil k rozsahu přezkumu s tím, že podle aktuální judikatury může soud přezkoumat napadené rozhodnutí v plné jurisdikci dle článku 6 Úmluvy o ochraně práv a svobod a poukazuje na to, že otázka úvahy správního orgánu se vyvíjela v tom, že nejde až tak o otázku skutkovou, ale považuje se za otázku právní.

Žalobce dále k rozdělení slov Garantinvest na „Garanti“ a „invest“, poukázal na to, že foneticky i ten kdo toto slovo pronáší, může vyslovovat toto spojení jako Garantinvest, čili se zdvojeným i a pak toto samozřejmě vyvolává asociaci s podobností ve známkové řadě, tak jako tyto ochranné známky zde jsou uvedeny. Pokud žalovaný zde cituje rozsudek Tribunálu ESD ve věci Vitakraft, pak poukazuje na to, že z tohoto rozsudku je právě zřetelný přístup soudu k rozsahu přezkumu správním soudem v této věci. Evropský soud rozhodoval jako správní soud o správní žalobě proti rozhodnutí OHIM a vyjadřoval se k principu zaměnitelnosti jako k právní otázce a jeho závěry se týkají vlastně věcně celého rozhodnutí. Nesouhlasí s osobou zúčastněnou na řízení ohledně rozsahu přezkumu, že ten se má soustředit pouze na správnost správních úvah správního orgánu. Správní soud se musí zabývat i věcnou stránkou rozhodnutí.

Zástupkyně žalovaného uvedla, že ochrannou známku Garant v kolizní třídě 36 obsahuje databáze ochranných známek v celkovém počtu 87, a to pro finanční služby, kde je používána. Pokud jde o známkovou řadu, poukazuje na to, že žalobce se dovolává 4 ochranných známek z 39, které má zapsané v rejstříku ochranných známek, a k seznámení předložila Výsledky dotazu řešerše OZ ze 14.1.2013, kde je seznam ochranných známek pro žalobce uveden. K otázce dělení přihlašovaného označení uvedla, že je skutečně povinností posuzovat toto označení v celém rozsahu, přesto soudní judikatura i praxe zavedla to, že se takové označení posuzuje i z hlediska jednotlivých prvků tohoto označení, které ho tvoří. Odkazuje v tomto směru na rozhodnutí 331/08 Tribunálu ESD ve věci známky Vitakraft, konkrétně na bod 51, podle kterého, přestože průměrný spotřebitel vnímá známku jako celek, skutečností zůstává, že při vjemu této známky či označení si toto označení rozloží na jednotlivé prvky, které mu mohou připomínat slova, jenž zná. V tomto směru má za to, že rozložení přihlašovaného označení na část „Garanti“ a „invest“ českému spotřebiteli nic neřekne. Zdůrazňuje, že z hlediska podobnosti označení je rozhodné zkoumat vjem průměrného spotřebitele. Jakkoliv je turecká banka dobře známa v Turecku, pak pokud tato známka má vedle přihlašovaného označení působit i v české společnosti, pak je třeba upozornit na to, že i český spotřebitel by měl a je toho názoru, že si dává pozor, do které banky investuje, jde o obezřetného spotřebitele, který toto rozliší. I když společné prvky „Garanti“ a „Garant“ nemusí být ve své podobnosti škodlivé, pak upozorňuje na to, že tady je důležité to, zda tyto podobnosti jsou způsobitelné záměnou průměrného spotřebitele. K otázce přezkumu úvah žalovaného přisvědčuje tomu, že na úrovni rozhodování NSS existují jak rozhodnutí a názory, že otázka zaměnitelnosti je věcí správního orgánu tvořící autonomní prvek jeho rozhodování, tak i jiné protichůdné názory, že jde o právní otázku, kde je dán přezkum soudem v plné jurisdikci, ovšem upozorňuje na to, že nejde o ustálenou judikaturu,

ale o judikaturu, která se nejprve vyvíjí, o čem svědčí i návrh senátu JUDr. Mazance z Nejvyššího správního soudu, který požádal o posouzení jednotnosti přístupu k této otázce rozšířený senát NSS, který doposud nevynesl žádné rozhodnutí.

Zástupkyně žalovaného dále uvedla, že rozhodnutí evropského soudu je pramenem práva, ze kterého se vychází, avšak, že otázka, jak rozhoduje evropský soud a jak rozhoduje správní soud v České republice se odvíjí ve dvou rovinách, jde o odlišné postupy. Přisvědčuje tomu, že evropský soud posuzuje zaměnitelnost známek jako věcnou otázku, nicméně to vyvolává u žalovaného obavy s tím, že nakonec bude rozhodovat o ochranných známkách soud, nikoliv odborný úřednický aparát. V tomto směru poukazuje na vývoj judikatury a NSS, který od roku 2002 do roku 2007 řešil především otázku, zda vůbec rozhodnutí úřadů ve věci ochranných známek je přezkoumatelné správním soudem, zda nejde o rozhodnutí v soukromoprávní věci a v konfliktním senátu dospěl k závěru, že nikoliv a že jde o otázku, kterou se mají zabývat správní soudy a přezkoumávat s tím, že přezkoumávají úvahu správního uvážení úřadu. Nyní se vlastně tato argumentace poněkud oslabila, když se vývoj ubírá tím směrem, že by rozšířený senát NSS měl řešit, zda jde o otázku skutkovou či právní a proto též soudci, kteří argumentovali v konfliktním senátu nyní vytvářejí situaci, kdy je třeba tuto věc znovu posuzovat z hlediska rozsahu přezkumu ve správním soudnictví rozšířeným senátem. Nedokáže předvídat rozhodnutí NSS, nicméně praxe úřadu pokračuje v tom, že se z evropských předpisů vychází, ale neaplikující se na vnitrostátní právo tak, aby soudy postupovaly stejně jako evropský soud.

Osoba zúčastněná na řízení pouze uvádí, že daný spor mezi účastníky řízení je faktickou polemikou se správním uvážením žalovaného. Je toho názoru, že žalovaný správně posuzoval otázku zaměnitelnosti označení ve své autonomní sféře správního uvážení. Pokud by uvážení bylo na soudu z hlediska, pak by vlastně soudní rozhodnutí nahrazovalo nebo by zde existovalo na místo rozhodnutí správního úřadu. Má za to, že žalovaný se vypořádal se všemi námitkami žalobce velmi podrobně, úvahy jsou logické a ve vztahu ke známkové řadě a zaměnitelnosti žalovaný správně posoudil oddělenost slova, kdy skutečně přípona „nvest“ nic pro spotřebitele neznamena.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení které přecházelo jeho vydání podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního v mezích uplatněných žalobních bodů a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

V dané věci byl napadenými rozhodnutími rozhodováno o námitkách uplatněných žalobcem v řízení o zápisu slovního označení Garantinvest jako ochranné známky, tj. o námitkách pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a starších ochranných známek žalobce na straně veřejnosti. Z tohoto důvodu soud považoval za úvodní a důležité vyslovit se ke způsobu, jakým tyto námitky hodnotil žalovaný a jak rozporně chápal argumenty žalovaného žalobce.

Při zápisu přihlašovaného označení jako ochranné známky je třeba předně odlišovat rozlišovací způsobilost ochranné známky – tzv. distinktivnost, která souvisí s pojmem ochranné známky dle ust. § 1 zákona č. 441/2003 Sb., již může být toliko označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb druhé osoby (zápisná způsobilost). Rozlišovací způsobilost v pojetí zápisné způsobilosti znamená, že přihlašované slovní označení musí být způsobilé vtisknout se do paměti zákazníků, musí být svou formou i obsahem originální do té míry, aby bylo schopno individualizovat zboží či služby, jež mají toto označení nést. Posouzení zápisné způsobilosti vychází ze zohlednění jak objektivních, tak i subjektivních prvků – dojmu, jak působí označení navenek, k jaké povaze zboží a služeb

se váže a zda získalo rozlišovací způsobilost před zápisem ochranné známky užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům a službám určitého přihlašovatele.

V dané věci žalovaný nezpochybňoval distinktivitu slovního označení Garantinvest stejně tak, jako nezpochybňoval distinktivitu zapsaných starších ochranných známek žalobce. Odůvodnil, že jak prvky a celek slovního označení Garantinvest, tak prvky a celek ochranných známek žalobce - Garanti, GarantBank, GARANTI FLEXI a GARANTI BONUS mají nízkou rozlišovací způsobilost, neboť jde o znaky či výrazy, které významově vyvolávají dojem záruky (Garant, Garanti) nebo jsou běžně užívaným významovým prvkem (invest, FLEXI, BONUS, BANK), toto posouzení však nebránilo zápisné způsobilosti (dříve u žalobce) a nyní ani u přihlašovatele, neboť u žalobce byly tyto výrazy dotvořeny vzájemným spojením a grafickou úpravou a přihlašovatel zase prokázal užívání slovního označení Garantinvest v obchodním styku jako příznačné pro jeho výrobky a služby.

Spornou otázkou v uvedeném řízení se tedy nestala otázka rozlišovací způsobilosti – distinktivy v pojetí zápisné způsobilosti (§ 1, § 5 zákona), nýbrž otázka rozlišitelnosti (distinktivy) nebo odlišitelnosti pro účely, zjištění *zaměnitelnosti* (*pravděpodobnosti záměny*) přihlašovateleho označení se zapsanými staršími ochrannými známkami ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a zákona, jehož porušení žalobce namítal..

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. přihlašované označení se 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,

Zjištění zaměnitelnosti (*pravděpodobnosti záměny*) zapsané ochranné známky s přihlašováním označením je jak otázkou skutkovou, tak i otázkou právní, neboť skutková zjištění jsou podkladem pro správní uvážení o zaměnitelnosti porovnávaných označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona.

Vlastní posouzení zaměnitelnosti (*pravděpodobnosti záměny*) je tedy věcí volného uvážení správního orgánu a soud může v rámci přezkumu napadeného rozhodnutí pouze zkoumat, zda rozhodnutí obsahuje úvahu, na základě níž správní orgán dospěl k závěru o zaměnitelnosti či nezaměnitelnosti zapsané ochranné známky a přihlášeného označení, zda tato úvaha neodporuje podkladům správního řízení, skutkovým zjištěním a zásadám logického usuzování nebo není-li jinak vadná. Tato soudní úvaha o úvaze správní však soudu dovoluje, aby si sám učinil úsudek nejen o skutkovém zjištění, ale i právním hodnocení zaměnitelnosti porovnávaných označení, neboť má-li zkoumat správnost a logiku úvahy správního orgánu, musí rovněž vycházet z věcného hodnocení skutkových zjištění nejen jak je učinil správní orgán, nýbrž i jak se objektivně jeví soudu a přihlídnout tomu, nakolik je tento vjem učiněný soudem souladný s úvahou správního orgánu. V tomto lze spatřovat prvek nezávislého a věcného hodnocení skutkového stavu věci soudem.

V dané věci se úvaha žalovaného odvíjela v rovině a v mezích zákonné úpravy, neboť žalovaný posuzoval shodnost nebo podobnost ochranných známek a přihlášeného označení jak z hlediska jejich jednotlivých prvků a skladby označení, tak i z hlediska jejich *působení* na relevantního průměrného spotřebitele, když smyslem ochrany dle zákona č. 441/2003 Sb. je rozlišitelnost označení výrobků spotřebitelskou veřejností a představa

spotřebitele o původu výrobků a služeb ( aby záměnou výrobků a služeb nebyl spotřebitel uveden v omyl).

Dbajíc smyslu uvedeného zákona bylo proto zcela prioritní posuzovat, jak ochranné známky i přihlašované označení *působí* a je zřejmé, že tato označení působí na spotřebitele nejen svými jednotlivými prvky, ale zejména vjemem takového označení jako celku.

Žalovaný se proto zcela správně a náležitým způsobem nejprve zabýval tím, z jakých prvků jsou ochranné známky i přihlašované označení sestaveny, jaký význam mají jednotlivé prvky pro vjem průměrného spotřebitele a následně i tím, jak tato označení působí na spotřebitele jako celek.

Žalovaný předně zjistil, že přihlašované označení Garantinvest a ochranné známky Garanti, GarantBank, GARANTI FLEXI a GARANTI BONUS sice mají téměř shodnou první část označení , neboť prvky „Garant“ a „Garanti“ se liší minimálně, toliko o jedno písmeno a také významově lze usuzovat na to, že si je většina spotřebitelské veřejnosti spojí s významem slova garant jako záruka, spolehlivost a také, že s tímto výrazem je veřejnost již obeznámena v řadě služeb, které nesou již zaregistrované známky. Je proto pravdou, že tato část porovnávaných označení má nízkou rozlišitelnost a z důvodu právě nízké rozlišitelnosti (existence prvků v řadě výrobků a služeb, na které je veřejnost zvyklá), nemusí ochranné známky požívat tak silné ochrany ( posouzení zaměnitelnosti nemusí být tak přísné), jak by tomu bylo u jiných ochranných známek výjimečných a výrazně fantazijních u nichž neobvyklost užívání by vedla k záměně u spotřebitelské veřejnosti. To nenastane v případě, kdy dřívější známka není veřejnosti *obzvlášť* dobře známá a sestává se z vyobrazení, které nemá nijak nápaditý obsah. ( viz rozsudek Evropského soudního dvora b ve věci Sabel BV v. Puma AG – C 251/95). Úvodní prvek „Garant“ či „Garanti“ proto jak vizuálně , tak významově vzbuzují ve spotřebitelské veřejnosti dojem určitého a běžného významu záruky a nejsou prvky fantazijními. Proto žalovaný uvážene neshledal přílišnou distinktivnost slovních prvků „Garant“ a „Garanti“ ,aby tak mohl dovodit to, co tvrdí žalobce , že tento výraz je třeba považovat za dominantní slovní prvek ve smyslu rozsudku ESD ve věci T 31203 SELENIUM – ACE, totiž , že i jediný znak může vést k tomu, že průměrný spotřebitel známky zamění. Předně takový jednotlivý prvek , a to i dle další judikatury ESD může být z hlediska záměny významný, avšak jen, je-li nositelem distinkivity. Např. Tribunál ESD v rozhodnutí ze dne 10.7.2012 ve věci T-135/11 CLORALEX- CLOROX nevykládá , že i nízká rozlišovací způsobilost jednoho z prvků ochranné známky nemůže znamenat, že by veřejnost nebrala tento prvek v úvahu. Nicméně Tribunál následně dovozuje, že k tomu, aby jednotlivý prvek měl z pohledu vnímání příslušné veřejnosti významnou autonomní pozici, je třeba zohlednit jeho umístění v označení a jeho rozměry, to znamená, že tento prvek ve velké míře musí určovat celkový dojem, který obě označení vyvolávají, neboť skutečně rozhodné a převažující vnímání pravděpodobnosti záměny je založeno na vnímání označení jako celku, tj. na dojmu, jaké složky označení ve vzájemném spojení vytvářejí. Tuto možnost přihlednutí k jednotlivému prvku žalovaný posuzoval. Z hlediska vizuálního, fonetického i významového žalovaný posuzoval prvky „Garant“ a „Garanti“ a jejich významnou autonomní pozici neshledal z toho důvodu, že jsou dotvořeny dalšími stejně autonomně významnými koncovými prvky - invest FLEXI, BONUS ,BANK, které samy o sobě mohou významově obstát. Žalovaný vysvětlil vizuální odlišnost porovnávaných označení i z hlediska grafické úpravy kombinovaných ochranných známek a zcela logická je jeho úvaha o fonetickém i významovém vyjádření přihlášeného označení Garantinvest. Je zcela v souladu s pravidly logického usuzování, že průměrný spotřebitel nebude vyslovovat a významově vnímat označení Garantinvest jako složeninu výrazů „Garanti „ a „invest“ nýbrž jako „Garant“ a „invest“ a také označení bude vyslovovat s důrazem na počáteční písmena obou prvků- písmena „g“ a „i“. Naopak žalobcem namítaný způsob výslovnosti prvku „Garanti“ jako „

Garanti “ a následně jen „nvest“ jde mimo rámec a jazykového uchopení označení průměrným českým spotřebitelem a tedy i nad rámec logického úsudku. Protože autonomie slovního prvku „Garant“ v duchu uvedeného rozhodnutí Tribunálu nepřevažuje tak, aby tato část ve velké míře určovala celkový dojem ochranných známek a přihlášeného označení, soud shledal úvahu žalovaného o nedistinktivnosti této části a spíše jeho popisném charakteru za logickou a vyvolávající potřebu hodnotit i následující koncové části porovnávaných označení. S přihlédnutím k tomu, že koncové části porovnávaných označení se vizuálně, foneticky i významově v prvcích – invest, Bank, FLEXI a BONUS neasociují spotřebiteli jako doplňující, ale jako prvky samostatného postavení a významu, ob stojí důraz žalovaného na posuzování jak těchto prvků, ovšem v pojetí jen obecného významu, tak i celkového dojmu přihlášeného označení a ochranných známek.

V souzené věci tedy nebyl odkaz žalobce na rozsudek ESD ve věci SELENIUM-ACE příznačný, neboť prvek „Garant“ z přihlašovaného označení nevykazuje v celkovém označení dominantní roli tak, jako i prvek „Garanti“ nevykazuje dominantní roli u ochranných známek žalobce. Rozdíl je také třeba vnímat v tom, že zatímco slovní označení „SELENIUM- ACE“ jako přihlašovaná ochranná známka je celý obsažen ve srovnávané kombinované ochranné známce i s doplňkem ACE a tím je skutečně viditelně převažující, zatímco posuzovaná označení v předmětné věci jsou odlišná v grafice označení, v odlišných samostatně významných koncových prvcích a v odlišné výslovnosti. Nelze tedy dovodit, že přes tyto skutečnosti je prvek „Garant“ dominantním rozlišujícím prvkem srovnávaných označení.

Z uvedených důvodů nelze zaměnitelnost posuzovat ani optikou rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-120/04 – THOMSON LIFE k výkladu čl. 5 odst. 1 písm. b) Směrnice Rady 89/104/EHS, neboť i v tomto rozsudku je výklad zaměnitelnosti postaven na zjištění, že starší ochranná známka je celá obsažena v přihlašovaném značení, přičemž se pro účely nebezpečí záměny posuzují ochranné známky - každá ve svém celku, nikoliv tak, že se zohlední pouze jedna složka ochranné známky ( bod 29 a 32) rozsudku. Příklad označení THOMSON LIFE, obsahující v sobě celou starší ochrannou známku LIFE + označení třetí osoby ( společnosti) není rovněž pro danou věc příznačný.

Konečně neobstojí ani námitky žalobce ohledně známkové řady ochranných známek.

V dané věci je přihlášeným označením označení Garantinvest, nikoliv Garanti - nvest. Jde o jedno slovo, nikoliv o oddělenou složeninu a jak bylo výše uvedeno, vizuálně, foneticky a ani významově nelze od tohoto slova jako celku oddělit část „ nvest“. Přihlašovatel prokázal, že toto označení používá jako pro něj příznačné v běžném obchodním styku a že pro něj získalo disitinktivitu ve smyslu § 5 zákona. Žalobce není vlastníkem označení Garantinvest a nepoužívá ani část označení „invest“. Jeho známková řada tedy nezahrnuje přihlašovatelem používané označení Garantinvest, ani výraz „invest“. Vzhledem k uvedenému a k tomu, co bylo vysloveno z hlediska postavení prvků „Garant“ a „Garanti“, totiž jejich obecný význam, nelze na danou věc aplikovat ani závěr rozsudku ESD ve věci T 224/01 ve věci TUFFTRIDE/NU-TRIDE a T-315/06 TAI CROS/CROS, týkající se zahrnutí ochranné známky do známkové řady. Dále je třeba vzít v úvahu, že předmětné ochranné známky ( známková řada) byly zapsány pro soukromou banku v Turecku a jak již vyjádřil žalovaný, jakkoliv nelze žalobci upřít známost této banky v Turecku, přeci jen vjem ochranných známek této banky u průměrného spotřebitele na území ČR, kde je posuzované označení přihlašováno, nepřevažuje nebo není natolik silný tak, aby spotřebitel tyto ochranné známky vnímal jako známkovou řadu v konfliktu s označením Garantinvest příznačným pro R.B. – subjekt s četnou řadou známých služeb i poboček. na území ČR i v zahraničí.

Z výše uvedených důvodů dospěl Městský soud v Praze k závěru, že žalovaný správní orgán náležitě zjistil skutkový stav věci, ve svém správním uvážení nevybočil z mezí stanovených zákonem a judikaturou Evropského soudního dvora a tudíž nepochybil ani při svém právním posouzení věci. Napadené rozhodnutí tak bylo vydáno v souladu se zákonem. Soud proto žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

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.

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 16.ledna 2013

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.  
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.