



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: **ABRA Software a.s.**, se sídlem Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, zast. Mgr. Matějem Sedláčkem, patentovým zástupcem se sídlem Praha 4, Ke Kateřinkám 1393, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti osoby zúčastněné na řízení: V. P., zast. JUDr. Josefem Tuškem, advokátem se sídlem Tábor 2, tř. 9. května 1282, v řízení o žalobě rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22.3.2010, č.j. O-462331/36152/2009/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterým byl podle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též správní řád) zamítnut rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též Úřad) ze dne 21.5.2009, jímž byly podle ust. § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ochranných známkách) zamítnuty námitky podané proti zápisu slovního označení ve znění „GABRA WORLD“, zn. sp. O-462331, do rejstříku ochranných známek (dále též rejstřík).

V podané žalobě k ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách namítl, že sice žalovaný správně posuzoval zaměnitelnosti z pohledu dominantních prvků

porovnávaných označení „ABRA“ a „GABRA“, dále se však neřídil standardními zavedenými pravidly pro posuzování zaměnitelnosti. Na první pohled je zřejmé, že dominantní části označení „GABRA“ a „ABRA“ jsou natolik zaměnitelné z vizuálního i fonetického hlediska, že v případě užití pro shodné výrobky existuje značná pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

V úvahu musí být bráno i dobré jméno a známost ochranných známek „ABRA“ a „ABRA GOLD“, které byly žalovaným uznány za všeobecně známé ochranné známky, což bylo žalovanému doloženo výpisem z databáze všeobecně ochranných známek, vydaných právě žalovaným.

V souvislosti se zaměnitelností měla být přezkoumána i existence známkové řady žalobce. Na straně 9 metodického pokynu žalovaného, který žalobce přiložil jako důkaz, je uvedeno *„Vliv na posouzení zaměnitelnosti může mít i to, že namítající má vybudovanou známkovou řadu, vykazující určitý společný prvek nebo část a jestliže přihlašované označení takový prvek obsahuje, i když je doplněn dalšími rozlišujícími prvky. V tomto případě by se totiž spotřebitel mohl snadno domnívat, že přihlašované označení je dalším z této řady namítajícího, čímž by nemohlo plnit svou rozlišovací funkci“*. Žalovaný skutečnost známkové řady neposoudil, případně posoudil v rozporu se svými vlastními předpisy a věnoval se pouze podobnosti jednotlivých označení. Sám tím tedy porušil své vlastní metodické pokyny. Jako vzor zaměnitelné podobnosti uvádí žalovaný označení LACINA X LUČINA. Dle názoru žalobce jsou označení „ABRA“ a „GABRA“ schopny záměny mnohem snáze než označení ve vzorovém případě. Žalovaný svým rozhodnutím zcela zřejmě porušil zásadu předvídatelnosti správního rozhodnutí.

Žalobce namítl, že žalovaný zcela ignoroval i svou vlastní rozhodovací praxi, která je založena mimo jiné na zásadě obsažené v rozhodnutí Evropského soudního dvora (C-39/97 z 29.9.1998). Touto zásadou je, že čím větší je podobnost mezi označeními, tím menší by měl být stupeň podobnosti mezi výrobky a službami, a obráceně. Žalovaný nevzal při posuzování podobnosti a možné záměny označení „ABRA“ a „GABRA“ v úvahu shodnost nebo vysokou podobnost přihlášených výrobků a služeb.

Žalobce dále tvrdil, že žalovaný svůj chybný závěr o nepodobnosti dominantních částí „ABRA“ a „GABRA“ užil i u ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Žalovaný sice správně potvrdil, že ochranné známky žalobce „ABRA“ a „ABRA GOLD“ mají dobré jméno pro výrobky a služby, ale dále uvedl, že pro úspěšné podání námitek dle tohoto ustanovení musí být doloženo str. 16 a 18 *„prokázané nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky či újma na nich“*. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách uvádí jako podmínku *„užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu“*. Toto ustanovení však předpokládá stav, který by mohl nastat v budoucnu. Žalovaný tedy užil chybný výklad tohoto ustanovení, když požadoval důkazy o prokázaném těžení přihlašovaného označení z rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek nebo jejich dobrého jména, případně prokázání újmy. Možnost těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména i možnost být ochranné známce na újmu je zapotřebí zkoumat na základě doložených faktů, obchodních praktik a zvyklostí, průměrného spotřebitele, předpokladů a správního uvážení, a ne tuto možnost zamítnout z důvodu, že v době podání námitek nebyly podány důkazy, které v tuto dobu nemohou existovat. Žalovaný měl vzít v úvahu, že žalobcovy známky jsou mimořádně cenné a známé na relevantním trhu s vyhlášenou kvalitou výrobků a služeb, že žalobce pravidelně inseruje v nejčtenějších denících, bilboardech, výstavách, v TV reklamách apod., že bylo přihlašované označení přihláшено pro totožné výrobky a služby, a že žalobce své označení aktivně brání. Přihlašované označení by tak nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména

označení žalobce nebo jim bylo na újmu. Z odůvodnění na str. 18 žalovaného rozhodnutí je zřejmé, že se žalovaný uvedenými důvody nezabýval dostatečně a nesplnil svou zákonnou povinnost zjistit všechny rozhodné okolnosti.

Žalobce namítl, že se žalovaný zcela nedostatečně zabýval i námitkami podanými podle ust. § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách. Žalovaný uvedl v rozporu se zněním zákona, že námitky podle těchto ustanovení mohou být podány pouze majiteli všeobecně známých označení nezapsaných v České republice. Zákon přitom v těchto ustanoveních zcela zřetelně uvádí, že se jedná o všeobecně známé ochranné známky a ne o nezapsaná zahraniční označení, jak uvádí Úřad. Zákon uvádí, že se musí jednat o všeobecně známou ochrannou známku s dobrým jménem v ČR, což obě namítané ochranné známky splňují. Ochranné známky žalobce byly uznány samotným žalovaným za ochranné známky všeobecně známé a s dobrým jménem. Proto argument žalovaného, že žalobce nemá aktivní legitimaci k uplatnění námitek podle těchto ustanovení zákona, neboť právo, vyplývající ze všeobecně známé ochranné známky, nemůže uplatnit z označení zapsaného v rejstříku ochranných známek, jako je tomu v případě namítaných ochranných známek, je v rozporu se zněním zákona a zároveň je nepravdivý. Ze znění zákona je zřejmé, že tato ustanovení se týkají všeobecně známých ochranných známek bez ohledu, kde jsou registrovány, a ne nezapsaných označení, jak uvedl žalovaný. Je přitom podstatné, zda statut všeobecně známé ochranné známky byl udělen za stávajícího zákona o ochranných známkách nebo za zákona předcházejícího. Tento statut všeobecně známé ochranné známky nebyl žalobci nikdy odebrán, a je tedy nadále v platnosti.

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

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že v otázce posouzení podobnosti označení postupoval v daném případě zcela v intencích své dosavadní rozhodovací praxe, přičemž v úvahu vzal standardně užívaná kritéria podobnosti, a to hledisko vizuální, fonetické, sémantické, jakož i hledisko průměrného spotřebitele, přičemž předmětná označení byla posuzována v jejich komplexnosti, tj. i z hlediska jejich celkového dojmu.

Při posuzování pravděpodobnosti záměny je vždy nutné porovnávat přihlašované označení s namítanou ochrannou známkou jako celek a nelze se zaměřit jen na určité prvky. Odmítl proto žalobcovy závěry o nutnosti shledat zaměnitelnost srovnávaných označení pouze na základě podobnosti, nikoliv shody, jednoho z několika prvků.

Nesouhlasil s tvrzením žalobce, že při posuzování pravděpodobnosti záměny podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je nutné brát v úvahu i dobré jméno a známost namítaných ochranných známek. Tyto okolnosti jsou podstatné u námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách.

Nedůvodné je tvrzení žalobce, že v rámci řízení o námitkách ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách měla být vzata v potaz existence známkové řady žalobce. Správní orgán je při svém rozhodování vázán pouze platnými právními předpisy (čímž metodické pokyny nejsou). V citované pasáži odůvodnění rozhodnutí žalovaného je uvedeno, že existence známkové řady žalobce může mít (nikoliv má) vliv na posouzení zaměnitelnosti. Nadto tento vliv může mít pouze v případě, že přihlašované /potenciálně kolizní označení obsahuje shodný prvek, jež je společný i známkové řadě, což v tomto případě není.

Žalovaný odmítl i tvrzení žalobce, že porušil zásadu předvídatelnosti správního rozhodnutí, když neshledal pravděpodobnost záměny u označení „ABRA“ a „GABRA“, přestože byla jako zaměnitelně podobná shledána označení „LACINA“ a „LUČINA“. Konstatoval, že posuzována nebyl pouze jednoslovná označení, nýbrž označení „GABRA

WORLD“ a „ABRA“, „ABRA GOLD“, „ABRA CLASSIC“ (ve slovní i kombinované podobě), „ABRA G3“, „ABRA JE ČAS ZMĚNY“, „ABRA G4“ a „ABRA G2“.

K námitce žalobce, že žalovaný při svém rozhodování nerespektoval tzv. kompenzační princip uvedl, že jestliže relevantní právní norma konstatování pravděpodobnosti záměny váže na kumulativní splnění obou předepsaných postulátů, tj. jak podobnosti označení jako takových, tak nárokováných výrobků či služeb, pak je třeba uzavřít, že v daném případě ani aplikace kompenzačního principu nemůže zhojit absenci naplnění prvního zákonem předpokládaného požadavku, tj. shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami.

Dále žalovaný odkázal na rozhodnutí ESD ve věci T-67/04 SPA v. Spa-fenders, ze kterého vyplývá, že majitel starší ochranné známky sice není povinen prokázat existenci skutečného a trvalého zásahu do jeho ochranné známky, musí však předložit skutečnosti a důkazy umožňující dospět *prima facie* k závěru o nikoliv pouze k hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy. Neprávem získaný prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky pak musí být chápán tak, že zahrnuje případy, ve kterých došlo ke zjevnému využívání a zneužívání proslavené ochranné známky nebo pokusům o získání prospěchu z její pověsti.

Žalovaný s odkazem na odůvodnění uvedené v napadeném rozhodnutí odmítl jako nedůvodné i námitky žalobce, že se měl podrobně zabývat námitkami podanými v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách.

Pokud jde o skutečnost, že některé namítané ochranné známky žalobce byly podle dřívější právní úpravy zapsány do seznamu všeobecně známých ochranných známek a tento statut je tedy i nadále v platnosti, konstatoval, že všeobecnou známost je vždy nutné prokazovat ke konkrétnímu řízení a ve vztahu ke konkrétní přihlášce, neboť všeobecná známost, resp. dobré jméno, jsou jako vlastnosti proměnlivé a mohou s ohledem na dynamiku trhu zaznamenat rychlý útlum či vzestup. Nelze se tudíž odvolávat na dřívější rozhodnutí. Pokud jde o změnu terminologie, ta byla vyvolána přijetím nového zákona o ochranných známkách, kdy však došlo toliko k zpřesnění a pojmenování jednotlivých institutů tak, jak je zaužíváno rovněž mezinárodně. Dřívější všeobecná známost ochranných známek není nic jiného než dobré jméno.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl.

Ústní jednání se konalo v nepřítomnosti žalobce a osoby zúčastněné na řízení, žalovaný při něm setrval na svém stanovisku.

Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu uplatněných žalobních bodů, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí (§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s.ř.s.“), a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

V posuzované věci vyšel soud z následující právní úpravy:

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách v rozhodném znění se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu 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 § 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Podle § 7 odst. 1 písm. c) téhož zákona se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Podle § 7 odst. 1 písm. d) téhož zákona se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky.

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

Soud posoudil žalobní námitky takto:

Žalobce v podané žalobě namítal nezákonnost rozhodnutí žalovaného ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o ochranných známkách.

Ve spisovém materiálu je založen výpis z databáze ochranných známek, podle kterého je přihlašované slovní označení přihláшено s právem přednosti ode dne 17.9.2008, zveřejněno dne 12.11.2008 pro třídu 9, 35 a 38 zde uvedených výrobků a služeb. První namítaná slovní ochranná známka „ABRA“ má právo přednosti ode dne 21.5.1992, do rejstříku byla zapsána 28.9.1994 pro třídu 9, 16 a 42 zde uvedených výrobků a služeb. Druhá namítaná slovní ochranná známka „ABRA GOLD“ má právo přednosti ode dne 9.11.1993 a do rejstříku byla zapsána dne 9.3.1995 pro třídu 16, 35 a 42 zde uvedených výrobků a služeb. Třetí namítaná kombinovaná ochranná známka č. 196330 má právo přednosti ode dne 23.1.1995, zapsána byla do rejstříku dne 3.1.1997 pro třídu 9, 16, 42 zde uvedených výrobků a služeb. Čtvrtá namítaná slovní ochranná známka „ABRA CLASSIC“ má právo přednosti ode dne 25.4.1995, do rejstříku byla zapsána dne 3.1.1997 pro třídu 9, 16, 42 zde uvedených výrobků a služeb. Pátá namítaná slovní ochranná známka „ABRA G3“ má právo přednosti ode dne 24.9.1999,

do rejstříku byla zapsána dne 19.4.2000 pro třídu 9, 16, 35, 37 a 42 zde uvedených výrobků a služeb. Šestá namítaná slovní ochranná známka „ABRA JE ČAS ZMĚNY“ má právo přednosti ode dne 22.2.2002, do rejstříku byla zapsána dne 25.11.2002 pro třídu 9, 16, 42 zde uvedených výrobků a služeb. Sedmá a osmá namítaná slovní ochranná známka „ABRA G4“ a „ABRA G2“ mají obě právo přednosti ode dne 15.4.2004, do rejstříku byly zapsány dne 28.12.2004 pro třídu 9, 35, 37, 42 zde uvedených výrobků a služeb. Původně namítaná slovní ochranná známka „ABRA WIN“ ke dni 12.8.2008 zanikla, proto nebyla v řízení před správním orgánem I. stupně vzata na zřetel.

Proti zápisu přihlašované ochranné známky vznesl žalobce námitky (podání ze dne 29.1.2009) ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona o ochranných známkách, přičemž k prokázání dobrého jména namítaných slovních ochranných známek „ABRA“ a „ABRA GOLD“ předložil jako listinný důkaz výpis analýzy výsledků průzkumu s názvem „znalost značky ABRA“, vypracovaný pro společnost AKTIS a.s. (nyní žalobce) z června 2003, přehled všeobecně známých ochranných známek, kde jsou mimo jiné uvedeny i zmíněné namítané ochranné známky, kdy všeobecná známost byla přiznána ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb. (dále též předchozí zákon o ochranných známkách), kopie stránek z různých novin a časopisů, např. COMPUTER, COMPUTERWORD, Hospodářské noviny, ÚČETNICTVÍ, Účetnictví v praxi, MF DNES, ABRA bulletin, www.casopis.biz a jiné, v nichž jsou prezentovány formou inzerce nebo propagace výrobky žalobce a to zejména ekonomický software „ABRA“ a „ABRA GOLD“ s tím, že součástí některých inzerátů je upozornění na veletrhy Invex v roce 2004 a 2005, dále články související s těmito výrobky, dvě faktury za inzerci z roku 2006 a 2007. V námitkách žalobce podrobně poukazoval na to, jak jsou namítané ochranné známky tvořeny, případně doplněny o další prvek, a shledával podobnost s ohledem na nejvýraznější prvek, a to označení „GABRA“ s tím, že „ABRA“ i „GABRA“ jsou dominantní a průměrný spotřebitel není schopen odlišit označení přihlašovatele od ochranných známek žalobce jako namítatele. Měl zato, že své označení používá se spojením s dalšími slovními prvky, což prohlubuje možnost záměny, běžný spotřebitel bude mít zato, že se jedná u „GABRA WORLD“ o pokračování řady ochranných známek žalobce. Spatřoval vysokou podobnost všeobecně známé známky „ABRA GOLD“ a označení „GABRA WORLD“ s tím, že vysoce zaměnitelný je i druhý prvek a to i „GOLD“ a „WORLD“, které, ač mají v angličtině jiný význam, nemusí být tento význam pro průměrného spotřebitele zřejmý či rozhodující, obě označení mají podobnou výslovnost a jsou vysoce zaměnitelné i vizuálně. Žalobce poukazoval nato, že své označení ABRA užívá v ČR již od roku 1992, je na českém trhu všeobecně znám i z důvodu četných reklam, účastní se důležitých regionálních veletrhů ve svém oboru, známky „ABRA“ a „ABRA GOLD“ byly uznány Úřadem jako ochranné známky všeobecně známé a jsou uvedeny na seznamu mezi 283 nejvýznamnějšími ochrannými známkami v ČR. K připojené analýze uvedl, že se jejího průzkumu účastnilo 1000 společností a vyplynulo, že software ABRA je nejznámější na trhu mezi ekonomickými software, pokud jde o spontánní i indikovanou znalost značky. Žalobce namítal, že označení navozuje spojení s přihlašovatelem, čímž působí klamavě na veřejnost a zcela jistě by vedlo k pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti či pravděpodobnosti asociace s žalobcem jako namítatelem a jeho staršími ochrannými známkami. Přihlašovatel by tak nepoctivě těžil z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranných známek žalobce, nepoctivě by těžil z úsilí a značných finančních prostředků, které žalobce vložil do propagace svých označení a svého dobrého jména. Ochranné známky žalobce byly mnohokrát uvedeny na veřejnosti, jsou denně prezentovány veřejnosti v denním tisku na četných reklamních materiálech, katalogích, manuálech apod. Tvrdil, že doklady o všeobecné známosti a dobrém jménu jsou uloženy ve spisech ochranných známek žalobce. K námitkám žalobce připojil porovnání v seznamu chráněných a přihlašovaných výrobků a služeb a uvedl, ve kterých třídách má za to, že se shodují nebo jsou si podobné a v jakém rozsahu. U známek „ABRA“ a

„ABRA GOLD“, které byly uznány Úřadem jako všeobecně známé a jedná se o ochranné známky s dobrým jménem, chrání svého majitele proti podobným označení pro všechny výrobky a služby, pokud zde existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti a tou je i možnost asociace. Podle žalobce zaregistrování přihlašovaného označení zcela jistě povede k pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti či pravděpodobnosti asociace s žalobcem a jeho staršími ochrannými známkami, kdy se běžný spotřebitel bude moci domnívat, že se jedná o označení výrobků a služeb stejného subjektu, případně servisní organizace žalobce.

Poté, co se k námitkám negativně vyjádřil přihlašovatel, rozhodl Úřad prvoinstančním rozhodnutím (ze dne 21.5.2009, zn.sp. O-462331, č.j. O-462331/76436/2009/ÚPV), kde námitky podané žalobcem proti zápisu přihlašovaného označení postupem podle § 26 odst. 4 zamítl, uvedl argumenty pro posouzení námitky podle jednotlivých zákonných ustanovení a § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a d) a námitkám žalobce nevyhověl z důvodů v rozhodnutí uvedených. K průkazu dobrého jména namítaných ochranných známek Úřad poukázal na § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách a § 3 odst. 2 vyhlášky č. 97/2004 Sb. (dále též prováděcí vyhláška) a konstatoval, že kromě důkazů, které žalobce předložil k námitkám, též žalobce odkázal na důkazní materiály založené údajně ve spisech vedených Úřadem k jeho namítaným ochranným známkám, aniž by je blíže označil či uvedl, v rámci jakého řízení byly do spisu založeny, nepředložil ani jejich kopie. V zákonem stanovené lhůtě dle § 25 odst. 1 citovaného zákona podmínky nesplnil. Úřad připustil, že namítající na místo předložení důkazu může tyto pouze označit, v případě, že již byly předloženy v jiném řízení u Úřadu a jsou relevantní i pro předmětné řízení. Je však nutné, aby uvedl jejich přesný výčet a argumentaci k nim. Tato povinnost je výhradně na namítajícím a Úřad jej nemůže této povinnosti zprostit, neboť nemůže vybírat blíže nespecifikované důkazy svědčící pro jednu stranu sporu, ve kterém posléze rozhoduje. Úřad nezjistil, že by k předmětných ochranným známkám namítajícího byla vedena jakákoliv sporná řízení a tudíž nezjistil ani existenci důkazních materiálů, na které se namítající odvolával. U důkazů, které předložil žalobce jako namítající ke svým námitkám (analýza, přehled všeobecně známých ochranných známek, kopie stránek různých novin a časopisů) Úřad dospěl k závěru, že svědčí o dobrém jménu namítaných známek „ABRA“ a „ABRA GOLD“ výrobků a služeb ve třídách 9 a 38, jak je shledal podobnými v souvislosti s řešením námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, nicméně namítající řádně neodůvodnil a nijak nedoložil, v čem konkrétně spatřuje nepoctivé těžení napadeného označení z údajného dobrého jména či rozlišovací způsobilosti namítaných známek a v čem je jim na újmu i ve vztahu ke službám, které Úřad neshledal za shodné či podobné. Žalobce bez jakýchkoliv důkazů a bližší argumentace předjímá, že by přihlašovatel mohl nabízet nekvalitní výrobky či služby, které by označoval dle názoru žalobce velice podobným označením, čímž by mohl poškodit dobré jméno jeho ochranných známek, resp. jeho, a dále, že do propagace vložil nemalé finanční prostředky. Žádnou z takto tvrzených skutečností však neprokázal, dokonce ani v námitkách neuvedl, že některé důkazní materiály prokazují užívání namítaných známek v souvislosti s jeho předchozím názvem obchodní firmy ve znění Aktis a.s., což musel Úřad sám dohledat výpisem z obchodního rejstříku. K námitkám stran všeobecné známosti u namítaných známek „ABRA“ a „ABRA GOLD“ Úřad poukázal nato, že se tomu tak dělo dle § 9 odst. 1 písm. b) předchozího zákona o ochranných známkách, když v současné době se pojem „všeobecná známost“ v § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách již neobjevuje a je třeba v případě již zapsaných namítaných ochranných známek, zejména faktickým předložením důkazních materiálů, dostatečně prokázat dobré jméno namítané ochranné známky. K námitkám podle § 7 odst. 1 písm. c), d) zákona o ochranných známkách Úřad poukázal na článek 6 Pařížské úmluvy a článek 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (dále též TRIPS), z něhož vyplývá, že všeobecně známá známka je označením nezapsaným, k němuž vzniká vlastnictví neformálním užíváním a požívá ochrany jako

ochranná známka. Výkladem § 7 odst. 1 písm. c), d) zákona o ochranných známkách a v kontextu se skutkovými podstatami uvedenými pod jednotlivými písmeny a), b), c) a d) daného ustanovení dospěl Úřad k závěru, že se jedná o známku nezapsanou pro území státu, v němž je namítána, bez ohledu na to, zda je či není zapsána v jiném státě. Žalobce tedy jako vlastník namítaných ochranných známek zapsaných v České republice nemá aktivní legitimaci k uplatnění těchto důvodů, neboť právo ze všeobecně známé známky nemůže uplatnit ze zde zapsaného označení.

Proti tomuto rozhodnutí uplatnil žalobce rozklad, kde vznesl námitky obdobně jako v podané žalobě. O rozkladu rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím. V něm připomenul znění ust. § 26 odst. 4 zákona o ochranných známkách, jakož i znění ust. § 7 odst. 1 písm. a), b), c), d) citovaného zákona a důvod pro svůj postup ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu.

Z obsahu spisového materiálu dále vyplývá, že namítané ochranné známky jsou ve smyslu § 3 zákona o ochranných známkách staršími ochrannými známkami než označení přihlašované.

Žalobní námitky nejsou důvodné. Předně soud uvádí, že relevantní pro posouzení věci jsou pouze žalobní námitky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách, neboť pokud správní orgány, potažmo žalovaný, dospěly k závěru, že namítané ochranné známky žalobce nejsou shodné či podobné s přihlašovaným označením ve smyslu zákonného ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách, pak není splněn předpoklad pro posouzení podle písm. c) a d) citovaného zákonného ustanovení. K závěrům, které učinily správní orgány stran posouzení podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách soud ve shodě uvádí, že je třeba při posuzování podobnosti nutno ochranné známky pojímat jako celek, aniž by byly zdůrazněny nebo potlačeny některé prvky, které je tvoří, a jejich podobnost by bal posuzována odděleně bez ohledu na působení ochranné známky či přihlašovaného označení jako celku, a to z hlediska fonetického, vizuálního a významového. Soud se shoduje s posouzením *fonetického* hlediska tak, jak je provedl žalovaný, neboť má rovněž zato, že výslovnost dominantních prvků „GABRA“ a „ABRA“ je odlišná právě pro souhlásku „G“, která je na počátku slovního prvku „GABRA“ a je znělá. Tím dostatečným způsobem ovlivňuje fonetický vjem oproti slovnímu prvku „ABRA“, stejně tak jako fonetický vjem přihlašovaného označení „GABRA WORLD“, který je zcela jiný oproti vyslovení slovních prvků namítaných ochranných známek žalobce. Také při posouzení *vizuální* podobnosti vnímá běžný spotřebitel při obvyklém čtení zleva doprava počáteční písmeno „G“, které však u namítané známky „ABRA“ chybí. Stejně tak jsou vizuálně odlišná sousloví „GABRA WORLD“ a „ABRA GOLD“, odlišující se nejen počátečním písmenem druhého slova, ale i posloupností užitých písmen. Z obdobných důvodů si vizuálně není podobné přihlašované označení ani s ostatními namítanými známkami, včetně kombinované ochranné známky ve znění „ABRA KLASSIC“. Také posouzení správních orgánů obou stupňů stran *významové* podobnosti přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek s přihlédnutím k dominantním slovním prvkům „GABRA“ a „ABRA“ je v souladu se stanoviskem soudu a sice, že mají fantazijní charakter, nelze mezi těmito slovy najít významovou podobnost, stejně jako mezi přihlašovaným označením „GABRA WORLD“ jako celkem a ostatními namítanými ochrannými známkami včetně známky „ABRA GOLD“, neboť pro českého průměrného spotřebitele jsou anglická slova „WORLD“ a „GOLD“ významově srozumitelná. Správní orgány obou stupňů tedy právem uzavřely, že přihlašované označení není z hlediska fonetického, vizuálního a významového shodné či podobné s namítanými ochrannými známkami. Také posouzení druhé podmínky ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tj. zda existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti v tom, zda výrobky nebo služby přihlašované ochranné známky jsou shodné nebo

podobné namítaným ochranným známkách, je v souladu se zákonem. Je tomu tak proto, že správní orgány vzaly při posuzování shodných nebo blízkých podstatných znaků v úvahu povahu, druh, účel, okruh spotřebitelů, původ, spotřebitelské zvyky a tradice, obvyklý způsob prodeje s přihlédnutím k tomu, že podobnost výrobků nebo služeb není nutně podmíněna příslušností k téže známkové třídě, neboť třídění výrobků a služeb bylo vytvořeno pouze pro administrativní účely a má pomocný význam. Z podkladů spisového materiálu vyplývá, že přihlašované označení bylo zapsáno pro výrobky ve třídě 9 a služby ve třídě 38 a jsou tak shodné nebo podobné s výrobky a službami, pro které jsou zapsány namítané známky ve třídách 9, 37 a 42, neboť jsou mimo jiné zaměřeny na výpočetní techniku, programové vybavení počítačů, jeho prodej nebo pronájem, opravy, montáž výpočetní techniky, kancelářské techniky a elektroniky, vývoj softwaru a jeho poskytování na nosičích všeho druhu apod. a mají tedy stejný nebo podobný charakter užití, patří do stejné oblasti určení, jsou určeny stejnému nebo podobnému okruhu spotřebitelů. Jinak je tomu u třídy 35, pro kterou bylo rovněž zapsáno přihlašované označení, a která se týká obchodní činnosti v obecném slova smyslu, resp. inzerce a propagace služeb týkající se obchodu, když tyto nutně nemusí být zaměřeny na výrobky z oblasti výpočetní techniky, jak je tomu u namítaných ochranných známek, z nichž některé mají zapsanou třídu 35, avšak pro jiné služby a nesouvisejí ani s výrobky a službami, pro něž jsou zapsané namítané ochranné známky ve třídách 9, 16 a 42. Lze tak uzavřít, že i když některé výrobky a služby, pro něž je přihlášeno označení „GABRA WORLD“, jsou svým charakterem shodné nebo podobné s výrobky a službami, pro něž jsou namítané ochranné známky zapsány, Úřad a žalovaný právem neshledali na straně veřejnosti pravděpodobnost možné záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) s namítanými ochrannými známkami, zvláště s namítanou známkou „ABRA“ a „ABRA GOLD“. Nejedná se ani o shodnost či podobnost přihlašovaného označení ve vztahu ke známkové řadě žalobce, neboť všechny namítané ochranné známky obsahují dominantní slovní prvek „ABRA“ a nikoliv „GABRA“.

Soud odmítá tvrzení žalobce, že se žalovaný při posouzení neřídil standardními zavedenými pravidly pro posuzování zaměnitelnosti, neboť ze shora uvedeného vyplývá, že bylo porovnáváno přihlašované označení s namítanými ochrannými známkami jako celek a byly posuzovány z hlediska fonetického, vizuálního a sémantického tak, jak je obvyklá praxe Úřadu. K poukazu žalobce na nerespektování vlastních metodických pokynů žalovaným pak soud přisvědčuje stanovisku žalovaného, že každý případ je třeba posuzovat individuálně, přičemž při vlastním posouzení a soudním přezkumu je soud vázán pouze zákonem. Žalovaný neporušil zásadu předvídatelnosti svého rozhodnutí ani v tom směru, kdy žalobce poukazuje na vzor zaměnitelné podobnosti označení Lacina versus Lučina, neboť v projednávané věci se nejednalo o posouzení jednoslovných označení. Vliv známkové řady namítaných označení je možný pouze v případě, že přihlašované označení obsahuje shodný prvek, který je společný i pro známkovou řadu, a tak tomu ve věci přihlašovaného označení není. Posouzení správních orgánů obou stupňů není ani v rozporu s rozhodnutím ESD C-39/97, neboť ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách musí být současně plněna podobnost označení i podobnost výrobků či služeb, přičemž tak tomu ve věci žalobce a přihlašovatele nebylo z důvodů shora uvedených.

K posouzení podle ust. § 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona má soud ve shodě se žalovaným za to, že nebyly splněny předpoklady, které zákon požaduje, a sice shodnost nebo podobnost přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou, dobré jméno namítané ochranné známky v ČR a možný zásah do starších práv v podobě nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti či v podobě újmy. Za namítané ochranné známky s dobrým jménem žalobce přitom označil slovní ochranné známky „ABRA“ a „ABRA GOLD“. Otázka shodnosti nebo podobnosti přihlašované ochranné známky a namítaných ochranných známek byla řešena ve vztahu k předchozí námitce k ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných

známkách, kdy soud dospěl k závěru, že shodnost ani podobnost dána není. Dále je však třeba uvést, že žalobce neprokázal dobré jméno citovaných ochranných známek ve smyslu § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách ve spojení s § 3 odst. 2 prováděcí vyhlášky. Jak vyplývá z obsahu spisového materiálu předložil žalobce ke svým námitkám v průběhu řízení před vydáním rozhodnutí správního orgánu I. stupně důkazy analýzou, přehledem všeobecně známých ochranných známek, kopiemi stránek různých novin a časopisů a dále odkázal na materiály založené ve spisech vedených Úřadem k jeho namítaným ochranným známkám, aniž je jakkoliv konkrétně označil, přičemž v zákonem stanovené lhůtě ve smyslu § 25 odst. 1 citovaného zákona svá tvrzení o takto označené důkazy nedoplnil. Sám Úřad zjistil ze spisů namítaných ochranných známek tak, jak jsou Úřadem evidovány, že v nich nebyla vedena žádná sporná řízení a důkazní materiály, na které žalobce pouze v obecné poloze v námitkách poukazoval, tak v nich založeny nejsou. K prokázání dobrého jména proto Úřad musel vyjít pouze z listin, které žalobce k námitkám připojil. Po jejich posouzení Úřad dospěl k názoru, že svědčí o dobrém jménu obou namítaných ochranných známek „ABRA“ a „ABRA GOLD“, a že se dobré jméno týká výrobků a služeb ve třídách 9 a 38, jejichž shodnost a podobnost byla již posouzena ve vztahu k shora citovanému ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Ve čem konkrétně však žalobce spatřuje nepoctivé těžení přihlašovaného označení z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti jeho ochranných známek nebo v čem je jim na újmu i ve vztahu ke službám, které Úřad a žalovaný neshledaly za shodné či podobné, tj. ke službám „inzertní a propagační služby týkající se obchodu poskytované online z internetu, předvádění zboží prostřednictvím internetu, přeskupování různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat a kupovat (kromě přepravy) ve třídě 35, žalobce neuvedl. Žalobce tak bez jakékoliv důkazů předjímal, že by přihlašovatel mohl potencionální spotřebitelům nabízet nekvalitní výrobky či služby, které by podle názoru žalobce označoval podobným označením a tím by poškodil jeho dobré jméno, případně i jeho osoby. S ohledem na závěry o nepodobnosti přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami nemohou být námitky žalobce stran nezákonnosti posouzení ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách důvodné, neboť jak již bylo shora uvedeno, musí být splněny kumulativně obě podmínky, tj. jak shodnost či podobnost, tak dobré jméno namítané ochranné známky v ČR a možný zásah do starších práv v podobě nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti či v podobě újmy. Shodnost či podobnost zjištěna nebyla a důkazy umožňující dojít k závěru o relevantním budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy žalobcem rovněž předloženy nebyly. Posouzení správních orgánů obou stupňů tak soud považuje za zákonné. Sám žalobce v žalobě uvádí, že možnost být ochranné známce na újmu je zapotřebí zkoumat na základě doložených faktů obchodních praktik, zvyklostí, průměrného spotřebitele, předpokladu a správního uvážení, přitom existenci skutečností, z nichž by bylo možno učinit takový závěr, nedoložil. Výklad, zaujatý žalovaným stran povinnosti uvedené prokázat soud považuje za zákonný i v tom smyslu, že je třeba prokazovat tvrzené do budoucnosti, neboť jde právě o možnost, která v budoucnu může nastat, vyjádřeno dikcí ust. § 7 odst. 1 písm. b) „...by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu“.

Důvodné nejsou ani žalobní námitky stran nezákonnosti posouzení ust. § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách. Je tomu tak proto, že stejně jako u předchozích ust. § 7 odst. 1 písm. a), b) musí být splněn předpoklad, že jsou si přihlašované označení a namítané ochranné známky shodné či podobné a tak tomu z důvodů shora uvedených není. Opodstatněný je poukaz žalovaného na článek 6 Pařížské úmluvy a článku 16 TRIPS, jakož i poukaz na ust. § 7 odst. 1 písm. c), d) zákona o ochranných známkách, z nichž vyplývá, že všeobecně známou známkou je označení nezapsané, k němuž vzniká vlastnictví neformálním

užíváním požívající ochrany jako ochranná známka, tedy musí se jednat o známku nezapsanou na území státu, v němž je namítána, bez ohledu na to, zda je či není zapsána v jiném státě. Žalobcovy namítané ochranné známky jsou registrovány v ČR a žalobce již z tohoto důvodu nemohl být při uplatnění námitek ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c), d) zákona o ochranných známkách úspěšný. K tvrzení žalobce, že některé jeho namítané ochranné známky byly podle dřívějšího zákona o ochranných známkách zapsány do seznamu všeobecně známých ochranných známek a tento status zůstává i nadále v platnosti, soud přisvědčuje žalovanému, že je třeba všeobecnou známost nutno prokazovat ke konkrétnímu řízení a ve vztahu ke konkrétní přihlášce, neboť vlastnosti všeobecné známosti jsou proměnlivé a nelze se tak odvolávat na dřívější rozhodnutí Úřadu za účinnosti předchozí právní úpravy.

Lze tak uzavřít, že žalobou napadené rozhodnutí 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 ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce neměl ve věci úspěch, žalovanému správnímu orgánu, který byl procesně úspěšný, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné na řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., neboť nebyly splněny podmínky k tomu, aby soud náklady řízení osobě zúčastněné na řízení přiznal.

P o u č e n í :

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 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 18. září 2013

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.