



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **PÓROBETON Ostrava a.s., IČO: 476 76 388**, se sídlem Ostrava Třebovická 5543/36, zastoupen Mgr. Václavem Paclem, patentovým zástupcem se sídlem Havířov, Okrajová 4, **za účasti:** QPOR a.s., IČ: 601 08 924, (dříve Pórobeton Trutnov, a.s.), se sídlem Trutnov, Kladská 464, zastoupen JUDr. Miroslavem Kupkou, patentovým zástupcem, se sídlem Rakovník, Levého 1532, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30.6.2009 č.j. O-435791/36383/2007/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 :

Žalobce se včas podanou žalobou dne 1.9.2009 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-435791/36383/2007/ÚPV ze dne 30.6.2009, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7.5.2007 o zamítnutí námitek proti zápisu zveřejněného barevného kombinovaného označení zn. sp. O-435791 ve znění „POROBETON Trutnov“ do rejstříku ochranných známek, jehož přihlašovatelem je společnost QPOR a.s. (dříve Pórobeton Trutnov, a.s.).

Prvostupňovým rozhodnutím ze dne 7.5.2007 byly zamítnuty námitky žalobce uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. písm. a), b), c), d), g) a k) 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 (zákon o osudech a soudcích) (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, neboť porovnávána označení

nevykazují vzájemnou shodnost či podobnost a není tedy pravděpodobná jejich záměna na straně relevantní veřejnosti, resp. záměna výrobků a služeb nesoucích toto označení, a proto zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do zákonem chráněných práv namítajícího.

Žalobce napadl toto rozhodnutí rozkladem, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 30.6.2009.

Přihlašované barevné kombinované označení ve znění "POROBETON Trutnov" bylo přihlášeno dne 22.3.2006, a zveřejněno dne 17.5.2006, pro výrobky a služby ve třídě 19: nekovové stavební materiály, zejména pórobetonové tvárnice, tvárnice, cihly nekovové, prefabrikované stavební díly, armatury pro stavebnictví nekovové, stavební hmoty, beton, betonové směsi, malta, omítka, nekovové stropní vložky, nekovové U-profil, překlady a stropní nosníky, stavební systémy, betonové a jiné nekovové výrobky pro inženýrské stavby, dopravní stavby a pozemní stavby včetně montovaných; ve třídě 35: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, poskytování pomoci při provozu obchodu, předvádění zboží, zprostředkování obchodních záležitostí, zprostředkování interaktivního obchodu pomocí globálních komunikačních sítí (Internet), organizování komerčních a reklamních výstav, vytváření obchodních a obchodně-informačních sítí, podnikové a ekonomické poradenství a obchodní management; ve třídě 40: zpracování materiálů, zejména nekovových pro stavební účely, zpracování materiálů na polotovary podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, přijaté na diplomatické konferenci v Nice dne 15. června 1957, naposledy revidované v Ženevě dne 13. května 1977 a pozměněné dne 28. září 1979.

Namítaná slovní ochranná známka č. 281713 v grafickém provedení „IFT PÓROBETON“ byla zapsána do rejstříku 26.6.2006 s právem přednosti ode dne 12.1.2005 pro výrobky a služby ve třídě 17: polotovary z plastických hmot ve fóliích, blocích, tyčích a trubkách ke zpracování, zejména izolační fólie a lamináty z plastické hmoty, materiály těsnící, tmely (těsnící prostředky), tmely na spárování, materiály ucpávací a izolační, ucpávky a izolace (tepelné, elektrické nebo zvukové), těsnění všeho druhu, spadající do této třídy, samolepicí fólie z plastických hmot (kromě tapet na stěny), kovové izolační fólie, svařovací polypropylenový drát, izolační nátěry, ohebné trubky nekovové, kaučuk, gutaperča, guma, azbest, asphalt, slída a výrobky z těchto materiálů spadajících do této třídy, syntetické pryskyřice; ve třídě 19: stavební materiály, dřevo schopné formování, dřevolepenka pro stavebnictví, dřevěné panely, stavební sklo, lepenky, spadající do této třídy, desky, tvárnice, výrobky z necementových materiálů pro stavebnictví v rámci této třídy, beton a stavební prvky z betonu, zejména tvárnice a stropní konstrukce, spadající do této třídy, sádra, sádrové desky a tašky sádrové, též sádrokarton, tašky z pálené hlíny, též kameninové, skleněné, břidlicové a břidlicové tašky na střechy, břidlicové desky broušené, hlazené, leštěné nebo opracované jinak, okapní žlaby na střechy nekovové, cement a cementové výrobky pro stavební účely, zejména tvárnice, ochranné cementové vrstvy a omítky odolné proti ohni, pálené cihly, dveřní výplně nekovové, geotextilie, papír pro stavebnictví, komínové kryty nekovové a komínové nástavce, nekovové komíny, střešní a nárožní krokve, nekovové krovky, nekovová krytina, malta na stavbu, nekovová lešení, nekovové markýzy, nekovové římsy, mřížoví, náterové hmoty a nekovové obklady pro stavebnictví, stavební konstrukce nekovové, spadající do této třídy, zejména konstrukce světlíků, nekovová okna a rámy na ně, zejména plastová, též střešní, podlahy a stropy pro stavby, nekovová vrata, ohrady a ploty nekovové, pláště budov nekovové, nekovové schody a schodiště; ve třídě 20: obaly z plastu, ozdobné a propagační materiály a předměty z plastu, spadající do této třídy, nafukovací

reklamní předměty z plastu; ve třídě 35: předvádění zboží, zprostředkování obchodních záležitostí, zprostředkování interaktivního obchodu pomocí globálních komunikačních sítí (Internet), organizování komerčních a reklamních výstav, vytváření obchodních a obchodně-informačních sítí, shromažďování různých výrobků pro třetí osoby (kromě jejich přepravy), v rozsahu zboží žvýčkových třídy 1, 6, 17, 19 a 20, za účelem umožnění spotřebitelům, aby si tyto výrobky mohli pohodlně prohlédnout a nakupovat, služby v oblasti získávání obchodních kontraktčních partnerů, dovozní a vývozní agentura; ve třídě 37: stavby a opravy, stavební, stavebně-vybavovací a údržbářsko-opravářská činnost, instalování, montáž, demontáž, údržba, opravy a servis ke stavebním konstrukcím, informace o opravách, zámečnictví, pronájem strojů; ve třídě 39: doprava, zejména silniční motorová, pronájem motorových vozidel, služby skladovací a parkovací; garážování včetně pronajímání, zaslátelství; ve třídě 40: zpracování materiálů, zejména nekovových pro stavební účely, zpracování materiálů na polotovary, dekontaminace zamořených zemín, kalů, stavebních sutí, nakládání s odpady, mimo odpady nebezpečné, a to jejich zpracováním, likvidací, spalováním a recyklací podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalovaný správní orgán konstatoval, že pro rozhodnutí o námitkách proti zápisu přihlašovaneho označení do rejstříku ochranných známek z hlediska ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je podstatné zjištění, zda existuje pravděpodobnost záměny na straně relevantní veřejnosti z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaneho označení se starší namítanou ochrannou známkou a z důvodu shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašovane označení a namítaná ochranná známka vztahují. Zabýval se proto nejprve zabýval posouzením shodnosti či podobnosti námitkami dotčených výrobků a služeb s výrobky a službami, pro které je zapsána starší namítaná ochranná známka, přičemž konstatoval, že za podobné výrobky a služby je přitom nutno pokládat takové, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky a v důsledku toho mohou u průměrného spotřebitele vyvolat představu o tom, že pocházejí od jedné a téže osoby, tedy od stejného výrobce či poskytovatele. Rovněž je třeba přihlídnout, k jakému účelu jsou určeny. Z hlediska spotřebitele lze podobné výrobky a služby zařadit do stejné skupiny či oblasti spotřeby. Ze známkoprávního hlediska je pak nerozhodné, zda k záměně přihlašovaneho označení a starší ochranné známky, respektive výrobků a služeb takto označených, čili k matení relevantní veřejnosti skutečně došlo, jelikož postačuje pouze pravděpodobnost, že by k takové záměně mohlo dojít.

Na základě srovnání seznamu námitkami dotčených výrobků ve třídě 19 mezinárodního třídění výrobků a služeb se seznamem namítaných výrobků a služeb zapsaných ve třídách 17, 19, 20 a 37 mezinárodního třídění výrobků a služeb u namítané ochranné známky uvedl, že v případě všech přihlašovanych výrobků se jedná o výrobky shodné nebo podobné povahy a určení s výrobky a službami chráněnými namítanou ochrannou známkou. V obou případech se totiž jedná o stavební nekovový materiál, který lze obstarat na shodných nebo obdobných prodejních místech a jenž je zaměřen na stejný okruh spotřebitelů, resp. se jedná o služby, které obvykle poskytují shodné podnikatelské subjekty a tyto služby jsou využívány shodným okruhem spotřebitelů.

O přihlašovanych službách ve třídách 35 a 40 mezinárodního třídění výrobků a služeb konstatoval, že jejich seznam je téměř totožný se seznamem služeb, pro které je zapsána namítaná ochranná známka ve třídách 35 a 40 mezinárodního třídění výrobků a služeb, neboť se v obou případech jedná o služby poskytované osobami či organizacemi s cílem pomoci při provozu obchodů a obchodních činností, propagování zboží a zpracování materiálů.

Služby chráněné namítanou ochrannou známkou ve třídě 39 mezinárodního třídění výrobků a služeb, tj. služby spojené s dopravou a přepravou, neshledal žalovaný jako

shodné nebo podobné s přihlašovanými výrobky a službami, neboť okruh jejich spotřebitelů je, na rozdíl od výše uvedených napadených výrobků a služeb, v podstatě neomezený a nelze očekávat, že si tyto služby bude spotřebitel primárně spojovat s výrobky a službami stavebních společností a společností vyrábějících stavební materiály.

Žalovaný se dále zabýval otázkou, kterou bylo nutno v odvolacím řízení přezkoumat, zda přihlašováné barevné kombinované označení ve znění "POROBETON Trutnov" je či není shodné s namítanou ochrannou známkou nebo jí je či není podobné.

Obecně je označení pokládáno za schopné vyvolat nebezpečí záměny, jestliže je natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro označování shodných či podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků a služeb. Podobnost označení je třeba posuzovat z hlediska fonetického, vizuálního i významového. Obecně je nutno vzít v úvahu, že přihlašováná označení i zapsané ochranné známky se posuzují především z hlediska průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem se rozumí zejména současný nebo potenciální spotřebitel daného druhu zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá.

Při vlastním porovnání přihlašováného označení s namítanou ochrannou známkou odvolací orgán konstatoval, že přihlašováné označení je tvořeno dvěma slovními prvky ve znění „POROBETON“ a „Trutnov“ a grafickým prvkem čtyřúhelníku, jenž se nachází na levé straně slovního prvku „POROBETON“. Celé označení je v modré barvě. Namítaná slovní ochranná známka č. 281713 v grafickém provedení „IFT PÓROBETON“ je tvořena slovním prvkem „PÓROBETON“ v černé barvě a třemi písmeny „I“, „F“ a „T“ ve zvláštním grafickém provedení, jež je oproti prvnímu slovnímu prvku větší a silnější.

Při posouzení přihlašováného označení z vizuálního hlediska, tedy tak, jak je vnímáno průměrným spotřebitelem, je zřejmé, že tím, co u přihlašováného označení nejvýznamněji přispívá k jeho podobnosti s namítanou ochrannou známkou je shodný slovní prvek „POROBETON“, resp. „PÓROBETON“. K rozdílnosti od namítané ochranné známky naopak přispívá jeho barevné a grafické provedení, slovní prvek „Trutnov“ a vizuálně odlišné uspořádání slovních prvků. U namítané ochranné známky pak k odlišnosti přispívá i přítomnost slovního prvku, tj. „IFT“ a odlišné grafické provedení. S ohledem na skutečnost, že shodný slovní prvek „POROBETON“, resp. „PÓROBETON“, jenž je ve vztahu k přihlašováním službám nedistinktivní, nepostačuje ke konstatování podobnosti porovnávaných označení z vizuálního hlediska, shledal žalovaný, že celkový vizuální vzhled přihlašováného označení není shodný nebo podobný celkovému vizuálnímu vzhledu namítané ochranné známky.

K hledisku fonetickému žalovaný uvedl, že rozdíl mezi porovnávanými označeními se projevuje v odlišném znění při jejich vyslovení, neboť přihlašováné označení, které je průměrným spotřebitelem vyslovováno jako „porobeton-trutnov“ začíná neznělou souhláskou „p“, na rozdíl od namítaného označení, které je vyslovováno jako „í-ef-té-pórobeton“ a začínající samohláskou „í“. Tento rozdíl nelze přeslechnout ani při nedbalé pozornosti spotřebitele a k záměně rovněž nemůže dojít ani při nedbalé výslovnosti. K podobnosti naopak přispívá slovní prvek „POROBETON“, resp. „PÓROBETON“. Z hlediska fonetického shledal žalovaný podobnost porovnávaných označení nízkého stupně.

K hledisku sémantickému žalovaný, že slovní prvek u napadeného přihlašováného označení, tj. „Trutnov“, označuje místo v Královéhradeckém kraji v severovýchodních Čechách, a je rovněž popisný ve vztahu k sídlu přihlašovatele, resp. ve vztahu k výrobcí či poskytovateli takto označovaných výrobků, resp. služeb. Slovní prvek „ISF“ u namítané ochranné známky nemá ze sémantického hlediska žádný význam a pro průměrného

spotřebitele se jedná o prvek fantazijní. Přihlašované označení i namítaná ochranná známka obsahují významově shodný slovní prvek „POROBETON“, resp. „PÓROBETON“, označující lehký beton vyrobený z křemičité jemnozrnné vápenné, cementové nebo cementovápenné malty vylehčené plynem, který vzniká chemickou reakcí, a vytvrzený parou pod tlakem, který je popisný ve vztahu k výrobkům, jež jsou chráněny namítanou ochrannou známkou, resp. přihlášovány pod napadeným označením, a proto žalovaný shledal, že ze sémantického hlediska jde pro průměrného spotřebitele o označení s nízkým stupněm podobnosti.

Žalovaný konstatoval, že při porovnávání dvou označení je nutno vycházet ze základní zásady pro stanovení podobnosti či nepodobnosti označení, tj. jakým celkovým dojmem působí porovnávaná označení na průměrného spotřebitele z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického. Ochranné známky, resp. označení, je nutno pojímat pouze v celku, při čemž není možno vyzdvihovat či naopak potlačit jeden z prvků, které je tvoří, a posuzovat jeho shodu nebo podobnost odděleně od ostatních, bez ohledu na působení přihlašovaného označení jako celku. Na základě všech výše uvedených skutečností odvolací orgán dospěl k závěru, že z hlediska celkového dojmu na průměrného spotřebitele nevykazuje přihlašované označení a namítaná ochranná známka podobnost, která by mohla vést k jejich záměně, přestože část výrobků a služeb, pro které je zapsána namítaná ochranná známka, je shodná či podobná s výrobky a službami, pro které je přihlášováno napadené označení, jak bylo konstatováno shora.

Námítky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách žalovaný shledal jako neopodstatněné, neboť zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího k jeho ochranné známce č. 281713.

Žalovaný dále přezkoumal námítky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, podle něhož zákon poskytuje ochranu starší ochranné známce, která je shodná s přihlášovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána. Musí však jít o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, tj. je známa mezi podstatnou částí relevantní veřejnosti, přičemž užívání přihlašovaného označení v obchodním styku by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo by jí bylo na újmu.

Pro úspěšné uplatnění námitek podle tohoto ustanovení zákona je namítající ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, povinen doložit, že namítaná ochranná známka získala v příslušných kruzích a před vznikem práva přednosti přihlašovaného označení v České republice dobré jméno. Tato vlastnost, která nemá stálou platnost, se prokazuje např. výsledky průzkumů o obecném povědomí relevantní veřejnosti o vžitosti konkrétního označení, rozsahem reklamní a inzertní činnosti v médiích s celostátní působností, sponzorováním akcí, u nichž je pravděpodobnost sledování širokou veřejností atd. V této souvislosti se za relevantní část veřejnosti pokládají všechny osoby, které mohou být ovlivněny užitím ochranné známky, včetně kupujících, budoucích kupujících, uživatelů a dalších osob, které s takovým označením přicházejí do styku v právních, obchodně-právních a spotřebitelských stycích.

K první věcně-právní podmínce týkající se zjištění shodnosti nebo podobnosti porovnávaných označení žalovaný uvedl, že zjišťování shodnosti a podobnosti vlastních označení by zde bylo stejné jako v případě námitek podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, a proto výše zjištěná nepodobnost předmětných označení podle tohoto ustanovení zákona je platná pro tyto námítky vznesené podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) citovaného zákona.

Žalovaný se podrobně vypořádal i s dalšími námitkami žalobce. V závěru odůvodnění svého rozhodnutí poukázal na skutečnost, že společnosti žalobce a přihlašovatele napadené ochranné známky byly založeny ve stejný den na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, jakožto nástupnické společnosti po společnosti LSH-Pórobeton a.s. a oba subjekty byly rovněž zapsány ve stejný den, tj. 18.2.1994 do obchodního rejstříku. V této souvislosti potom odmítl stejně jako správního orgán prvního stupně žádost o výslech zaměstnankyně žalobce, že žalobce užívá nezapsané označení „PÓROBETON“ kontinuálně od roku 1962, a že počátek výroby pórobetonových tvárnice spadá do roku 1964.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti, neboť mělo dojít k porušení zásad legitimního očekávání a překročení mezí správního uvážení ve smyslu § 2 odst. 4 správního řádu ve spojení s § 25 odst. 1, 2 zákona o ochranných známkách.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 30.12.2009 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění svého rozhodnutí ze dne 30.6.2009.

Osoba zúčastněné ve svém vyjádření ze dne 13.11.2009 navrhla žalobu zamítnout s tím, že je zřejmé, že žalobce vůbec nepochopil specifika správního řízení upravená v § 25 a 26 známkového zákona, zejména skutečnost, že uplatnění zásady koncentrace řízení zde dopadá na namítatele.

Soud nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 6.11.2012, přičemž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z výpisů z obchodních rejstříků žalobce a osoby zúčastněné vzal soud za prokázané, že společnosti žalobce a osoby zúčastněné byly založeny ve stejný den na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, jakožto nástupnické společnosti po společnosti LSH-Pórobeton a.s. a oba subjekty byly rovněž zapsány ve stejný den, tj. 18.2.1994 do obchodního rejstříku.

Podle § 25 odst. 1, 2 zákona o ochranných známkách osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtěž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. 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.

Pokud žalobce namítal porušení ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona o ochranných známkách, musel soud jeho námitku odmítnout jako nedůvodnou. Žalovaný postupoval v souladu s citovaným ustanovením zákona, když odmítl se zabývat v rozkladovém řízení důkazy, které žalobce předložil společně s rozkladem. Řízení o námitkách podle zákona o ochranných známkách má přísně koncentrační povahu. Zákon *expressis verbis* stanoví, že námitky lze podat pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění přihlášky a doložit důkazy, a že k doplnění námitek a k důkazům předloženým po této lhůtě Úřad nepřihlíží. Tato omezení se ovšem nevztahují na přihlašovatele, neboť jeho zákon v tomto ohledu nijak neomezuje, když jeho ustanovení § 25 se vztahuje pouze a výlučně na namítajícího. Citované ustanovení rovněž nepřipouští správní uvážení, neboť zákon nepřipouští výjimky, když stanoví, že k doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží. Nedává totiž žádný prostor správnímu orgánu pro správní uvážení, nepřipouští postupovat jinak.

V žalobcem namítaném rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 41/2007-114 Nejvyšší správní soud nad rámec stížních námitek sice závěrem poznamenal, že neshledává překážku pro věcné posouzení námitky neužívání starší ochranné známky "USONA" v řízení o neplatnosti později zapsané známky "ISONA" jen proto, že tato námitka byla poprvé uplatněna až v řízení o rozkladu, když správní řád z roku 1967, podle něž bylo ve správním řízení subsidiárně postupováno, nestanoví, že by správní řízení bylo ovládáno principem koncentrace, resp. neúplné apelace. Nicméně v inkriminované věci bylo postupováno podle správního řádu z roku 2004, a ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona o ochranných známkách *expressis verbis* stanoví, že námitky lze podat pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění přihlášky a doložit důkazy, a že k doplnění námitek a k důkazům předloženým po této lhůtě Úřad nepřihlíží, *Dura lex, sed lex*. Citované ustanovení nedává žádný prostor správnímu orgánu pro správní uvážení, nepřipouští postupovat jinak.

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

b) *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,*

c) *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,*

d) *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,
g) *uživatelé nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky,*
k) *tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.*

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 37/2011-111 i druhové označení v případech, kdy jeho druhový význam není z hlediska vnímání průměrného spotřebitele příliš známý a kdy je naopak tradičně užíváno jako součást ochranných známek pro výrobky či služby konkrétního vlastníka s dlouhodobě významným postavením na daném trhu, může posilovat spojení, které se na straně veřejnosti vytvořilo mezi těmito konkrétními výrobky nebo službami a pro ně užívanými ochrannými známkami. Ani v těchto případech nemůže vlastník takových starších ochranných známek bránit jiným subjektům, aby si pro danou kategorii výrobků nebo služeb přihlašovaly jako ochranné známky označení obsahující tento druhový výraz, může však i v rámci námitkového řízení požadovat, aby tato přihlašovaná označení byla svým provedením natolik odlišná, aby se ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, vyloučila pravděpodobnost záměny s ochrannými známkami tohoto vlastníka.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 90/2006-123 zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách]. Nepříčí se principům známkoprávní ochrany samo o sobě, dospěje-li správní orgán k závěru o různém stupni rozlišovací způsobilosti ochranných známek; rozlišovací způsobilost ochranných známek nelze paušálně považovat za identickou.

Pokud žalobce namítal, že žalobce označení „PÓROBETON“ vytvořil, a že žalovaný bez ohledu na to prohlásil toto slovo za nedistinktivní, musel soud tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou. Pórobeton, tj. silikátová stavební hmota vytvořená autoklávováním z kyselého plniva (křemitý písek, popílek aj.), zásaditého pojiva (vápno, cement), vody a regulačních přísad se v Evropě začal vyrábět ve Skandinávii kolem roku 1929. Jedná se tedy o relativně mladý stavební materiál. Dostatečně však starý na to, aby dokázal potvrdit své kvality. Ve dvacátých letech minulého století se začaly stavět stavby z pórobetonu ve Skandinávii, Polsku a státech bývalého Sovětského svazu. Na území tehdejšího Československa se první pórobetonová stavba objevila v padesátých letech.¹ Do Československa se dostal přes Polsko po 2. světové válce, kdy v roce 1957 byl otevřen první závod v Zemianských Kostolanech na Slovensku. Pak následoval velmi rychlý rozvoj výroby tohoto materiálu, takže do roku 1980 na území Československa pracovalo deset závodů, z toho v České republice výroby v Kaznějově, Chlumčanech, Horních Počáplech, Kopistech u Mostu, Poříčí u Trutnova, Hrušovanech a Třebovicích.²

¹ viz např. www.energiebydleni.cz,

² viz např. Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc. – Poruchy pórobetonových konstrukcí, 2. konference „Zděné a smíšené konstrukce“, 2002

Dnes patří pórobeton k nejrozšířenějším stavebním materiálům prakticky po celém světě včetně Číny, USA, Austrálie. Je tedy nutno mít za nesporné, že slovo „Pórobeton“ je nedistinktivní. Koneckonců žalobce tvrzení o svém autorství tohoto pojmu nijak nedoložil. Jestliže žalobce tvrdil, že užívá nezapsané označení „PÓROBETON“ kontinuálně od roku 1962, a že počátek výroby pórobetonových tvárnice spadá do roku 1964, musel soud tuto námitku dovolávající se priority odmítnout jako nepatřičnou, když na území tehdejšího Československa byl první závod otevřen již v roce 1957 v Zemianských Kostolanech na Slovensku a krátce poté v České republice následovaly další výroby v Kaznějově, Chlumčanech, Horních Počáplech, Kopistech u Mostu, Poříčí u Trutnova, Hrušovanech a Třebovicích.

Je nesporné, že slovní prvek „Pórobeton“ ve vztahu k výrobkům z betonu, přímo lehčených, tj. vylehčení bylo dosaženo při výrobě vytvořením pórů přímo do vlastní hmoty betonu, zdruhověl již před několika desítkami let, a proto musel soud rovněž odmítnout námitku, že zápisem přihlašovaného označení může dojít ke klamání spotřebitele. Pokud se spotřebitel poptává po pórobetonu, zajímá se o výrobek určitých tepelných a zvukově izolačních vlastností.

Pokud jde o uplatněné námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, musel soud tyto námitky odmítnout jako nedůvodné, neboť musel především přisvědčit závěrům žalovaného, který důkladně posoudil obě označení z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického, jakož i celkového dojmu a dospěl k závěru, že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do zákonem chráněných práv majitele ochranné známky č. 281713, neboť nebyla zjištěna podobnost napadeného a namítaného označení.

Městský soud v Praze považoval za podstatné, že přihlášená ochranná známka a starší ochranná známka nejsou ryze slovními ochrannými známkami, když v případě přihlašovaného označení se jedná barevnou kombinovanou ochrannou známkou ve znění "POROBETON Trutnov" a v případě namítané ochranné známky o slovní ochrannou známkou v grafickém provedení „IFT PÓROBETON“, což ve spojení s nedistinktivním slovem pórobeton zaručuje dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Městský soud v Praze se dále zabýval otázkou, zda nedistinktivní slovo může být slovem dominantním a dospěl k závěru, že nikoliv. Tento závěr lze rovněž opřít o ustálenou judikaturu Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), mj. o rozsudek ve věci C-254/09 P Calvin Klein Trademark Trust v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), podle něhož v rámci přezkumu existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství existence podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami nepředpokládá, že jejich společná složka představuje dominantní prvek v celkovém dojmu, kterým přihlašovaná ochranná známka působí. Posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami totiž vyžaduje posouzení každé z těchto ochranných známek jako celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek. Posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku je však možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 28/2006-97 pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak. Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou.

Pokud jde o uplatněné námitky podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, musel soud tyto námitky odmítnout jako nedůvodné, neboť musel především přisvědčit závěrům žalovaného, že bylo možno za relevantní doklady uznat pouze ty, které spadají do období před podáním napadené ochranné známky tj. přede dnem 22.3.2006. Žalovaný v souladu se zákonem pracoval s těmi důkazními prostředky, které se vztahovaly k inkriminovanému období, a které byly předloženy v zákonné tříměsíční lhůtě ode dne publikace přihlášky. V případě většiny předložených dokladů musel žalovaný konstatovat, že nevypovídají o dobrém jménu namítané ochranné známky, popř. že není zřejmé, v jakém měřítku se s předmětnými materiály seznámila nebo měla možnost seznámit relevantní veřejnost, popř. zda u veřejnosti, která se s nimi seznámila, získala namítaná ochranná známka dobré jméno.

Pokud se žalobce odvolával své obchodní korespondence, soud zjistil, že na fakturách a seznamech odběratelů není namítaná ochranná známka zobrazena, nelze tedy konstatovat, že si relevantní veřejnost spojila namítanou ochrannou známku s výrobky namítajícího uvedenými na předmětných fakturách. Kromě toho faktury neprokázaly dostatečný odbyl výrobků označených namítanou ochrannou známkou. Městský soud v Praze proto musel žalobní námitku odmítnout s tím, že žalobce vlastnosti namítané ochranné známky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách neprokázal, a proto nemohl přisvědčit žalobci, že užívání napadených označení by nepoctivě těžilo z dobrého jména namítané ochranné známky nebo mu bylo na újmu.

Otázkou, zda namítané známky požívají v České republice dobrého jména ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, jímž byl do českého právního řádu zaveden institut známky s dobrým jménem, se žalovaný v napadeném rozhodnutí řádně vypořádal a dospěl k závěru, že v případě namítané žalobce tomu tak není. Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná, a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označenými očekává, a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Znamka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a

známkou (viz blíže rozsudek SDEU ve věci C-408/01 Adidas Salomon AG a Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd).

V této souvislosti musel soud odmítnout i námitku porušení zásady legitimního očekávání, došlo-li k založení společností žalobce a osoby zúčastněné ve stejný den na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, jakožto nástupnických společností po společnosti LSH-Pórobeton a.s., nemohl žalobce legitimně očekávat, že získá monopol na označení pórobeton.

Pokud se žalobce dovolával ochrany dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, musel soud i tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou. Žalovaný konstatoval, že žalobce je majitelem ochranné známky, kterou nelze označit za všeobecně známou ochrannou známku, neboť se mu tuto skutečnost nepodařilo prokázat. Městský soud v Praze tomuto závěru žalovaného přisvědčil. Všeobecnou známost ochranné známky je nutno prokázat v každém řízení, kde je uplatňována, a to s ohledem na skutečnost, že všeobecná známost se vždy prokazuje v konkrétním řízení a ve vztahu ke konkrétní přihlášce ochranné známky, jakož i ke konkrétnímu majiteli. Slovnímu prvku „PÓROBETON“ nebylo lze přiznat všeobecnou známost, když se jedná o nedistinktivní prvek, druhové označení betonu, které si relevantní veřejnost spojuje s druhem stavebního materiálu a rozhodně ho nepovažuje za fantazijní označení.

Pokud se žalobce dovolával ochrany dle § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách, musel soud i tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou. Rovněž toto ustanovení zákona o ochranných známkách poskytuje ochranu majiteli starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, nicméně žalobci se nepodařilo prokázat, že jeho ochrannou známku č. 281713 lze označit za starší všeobecně známou známku. Městský soud v Praze přisvědčil závěrům žalovaného a neseznal porušení zásady zákazu zneužití správního uvážení. Slovnímu prvku „PÓROBETON“ nebylo lze přiznat všeobecnou známost, když se jedná o nedistinktivní prvek, druhové označení betonu, které si relevantní veřejnost spojuje s druhem stavebního materiálu a rozhodně ho nepovažuje za fantazijní označení.

Pokud se žalobce dovolával ochrany dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, musel soud i tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou. Předpokladem ochrany dle tohoto ustanovení je skutečnost, že namítající je uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky. V inkriminované věci bylo žalovaným dostatečně prokázáno, že napadené označení není shodné ani podobné s namítaným označením.

V této souvislosti musel soud připomenout, že k založení společností žalobce a osoby zúčastněné došlo ve stejný den na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, jakožto nástupnických společností po společnosti LSH-Pórobeton a.s., je tedy zřejmé, že původním uživatelem označení byla společnost LSH-Pórobeton a.s., nikoliv žalobce.

Pokud jde o námitku porušení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách musel Městský soud v Praze především poukázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 3/2008- 195, podle něhož při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je nutno posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítajícího, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítajícího, a konečně, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Současně je třeba přihlídnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit.

Žalovaný k hodnocení námitek podle ustanovení § 7 odst. 1 písmo k) zákona o ochranných známkách, tj. tvrzení o nedobré víře přihlašovatele, uvedl, že osoba zúčastněná nabízí výrobky, jež mají vlastnosti, s nimiž si relevantní veřejnost spojuje slovo „PÓROBETON“ a v době podání přihlášky ochranné známky bylo obchodní jméno společnosti přihlašovatele totožné se slovními prvky přihlašovaného označení, nebylo možno shledat existenci nedobré víry přihlašovatele a jeho snahu parazitovat na pověsti žalobce. Tomu svědčí i fakt, že je z přihlášky napadené ochranné známky zjevná snaha odlišit napadené přihlašované označení od ochranné známky žalobce.

V této souvislosti musel soud připomenout, že k založení společností žalobce a osoby zúčastněné došlo ve stejný den na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, jakožto nástupnických společností po společnosti LSH-Pórobeton a.s., je tedy zřejmé, že původním uživatelem označení byla společnost LSH-Pórobeton a.s., nikoliv žalobce.

Městský soud v Praze dále odkázal na rozhodnutí OHIM, v jehož rozhodnutích ze dne 14.12.2004 ("NAKED") nebo ze dne 19.12.2005 ("ESM") je použita definice zlé, resp. nedobré víry jako "dishonesty which would fall short of the standards of acceptable commercial behavior", tj. nepoctivost, která by nedosahovala standardů přijatelného komerčního chování. Z tohoto plyne, že pro konstatování nedobré víry přihlašovatele je třeba prokázat dva elementy, a to znalost o jiném označení a dále nepoctivý úmysl přihlašovatele, a to v době podání předmětné přihlášky ochranné známky. K námitkám podaným podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách bylo tedy konstatováno, že nebylo prokázáno, že by napadená přihláška ochranné známky, byla podána v nedobré víře.

Podle názoru soudu žalovaný správní orgán postupoval s respektováním rozsahu návrhu vymezeným žalobcem, napadené správní rozhodnutí bylo vydáno v řízení, které proběhlo *lege artis*, správní orgán se standardně vyrovnal s uplatněným návrhem a skutečnostmi, které mu byly předloženy jako důkazy na podporu uplatněného návrhu; úvaha žalovaného je v souladu se správním spisem a v souladu se zásadami logického myšlení a není ani jinak vadná, na zjištěné okolnosti byla správně aplikována právní norma.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil

zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

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 6. listopadu 2012

**JUDr. Slavomír Novák, v.r.
předseda senátu**

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová