



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele **S., a. s.**, zastoupeného JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem se sídlem v Brně, Poštovská 8c, za účasti **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze 6, Antonína Čermáka 2a, a osoby zúčastněné na řízení **C. D. GmbH & Co.KG**, zastoupené JUDr. Karlem Čermákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 32, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2006, č. j. 7 Ca 173/2005 – 47,

t a k t o :

- I.** Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II.** Žádný z účastníků **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.
- III.** Osoba zúčastněná na řízení **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 3. 11. 2006, č. j. 7 Ca 173/2005 - 47, zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „předseda Úřadu“) ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. O-190893, kterým bylo rozhodnuto o rozkladech podaných stěžovatelem a osobou zúčastněnou na řízení proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 10. 6. 2004, sp. zn. O-190893, tak, že rozklad stěžovatele byl zamítnut, rozkladu osoby zúčastněné na řízení bylo vyhověno a rozhodnutí Úřadu bylo změněno tak, že přihláška ochranné známky sp. zn. O-190893 ve znění „Starobrno Baron Trenck BierBrand Carpe Diem“ byla zamítnuta pro alkoholické nápoje všeho druhu, zejména pálenky, destiláty ve třídě 33 mezinárodního třídění výrobků a služeb a pro ostatní výrobky a služby ve třídách 16, 21, 28 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb zůstal seznam výrobků a služeb nezměněn. Městský soud se ztotožnil

s postupem předsedy Úřadu, který při svém rozhodování vycházel z ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Podle tohoto ustanovení se zákonným předpokladem zamítavého rozhodnutí stává pouhá pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení se starší ochranou známkou na straně veřejnosti, kterou je nutno definovat jako veřejnost relevantní, s ohledem k výrobkům a službám, jenž by měla pokrývat ochranná známka v případě jejího zápisu. Přihlášené označení v tomto případě obsahuje shodný slovní prvek ve znění „Carpe Diem“, který může činit průměrnému spotřebiteli potíže s individualizací přihlašovaných výrobků tam, kde by se stěžovatel domáhal ochrany tohoto označení pro kategorii alkoholické nápoje, pálenky a destiláty, jestliže osoba zúčastněná na řízení je již vlastníkem ochranné známky obsahující totéž označení pro piva a nealkoholické nápoje. V daném případě je nutné mít na zřeteli, že namítaná ochranná známka je označením slovním, které musí, s ohledem na svou povahu, požívat zvýšené ochrany. Je tomu tak proto, že zde existuje možnost grafické úpravy přihlašované ochranné známky obsahující slova „Carpe Diem“ a z toho plynoucí možné nebezpečí zaměnitelnosti. Sousloví „Carpe Diem“ má ve vztahu k alkoholickým nápojům rozlišovací schopnost, a proto je nutno je kvalifikovat jako prvek fantazijní. Distinktivnost slovních prvků „Starobrno“ a „Baron Trenck“, které jsou obsaženy v přihlašovaném znění, není rozhodná, neboť je podstatné, že slovní prvek „Carpe Diem“ ve zveřejněném označení je shodný, a tedy zaměnitelný s namítanou ochrannou známkou, již svědčí dřívější právo přednosti. Z hlediska pravděpodobné záměny je proto nutno vycházet z povahy těchto výrobků, nikoliv výlučně podle jejich zařazení do tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, které má administrativní charakter. Není pochyb ani o tom, že pivo je alkoholický nápoj. Pokud tedy bylo označení stěžovatele přihlašováno pro výrobky a služby ve třídě 33 mezinárodního třídění výrobků a služeb, lze výrobky zde uvedené považovat za výrobky zaměnitelné s výrobky uvedenými ve třídě 32, pro které je zapsána ochranná známka s dřívějším právem přednosti. Ve slovech „Carpe Diem“ jsou porovnávána znění ochranných známek shodná, a proto postup předsedy Úřadu, který vycházel z ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, byl opodstatněný.

Proti tomuto rozsudku městského soudu podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. V kasační stížnosti vyjádřil stěžovatel nesouhlas s tvrzením městského soudu, že slovní prvek „Carpe Diem“ má ve vztahu k alkoholickým nápojům rozlišovací způsobilost. Označení „Carpe Diem“ totiž může mít rozlišovací způsobilost v podstatě k jakémukoliv výrobku či službě. Osoba zúčastněná na řízení má chráněny pouze nealkoholické nápoje a pivo, kdežto citované slovní spojení je obsaženo v přihlašované ochranné známce, jenž má v úmyslu chránit výrobky alkoholické ve třídě 33 (tedy i piva), tj. lihoviny a destiláty. Spotřebitel se zcela jistě nesetkal v České republice s pivem pod označením „Carpe Diem“, nemůže proto skutečně porovnat přihlašované označení se starší ochranou známkou a ani si je s ní splést. Slovní spojení „Carpe Diem“ není v přihlašovaném označení dominantním prvkem, neboť průměrný spotřebitel uvedených produktů nejspíše ani celou známku nedočte do konce a v paměti mu utkví s největší pravděpodobností první dvě až tři slova přihlašovaného označení. Stanovisko předsedy Úřadu i městského soudu, že vzhledem k existenci starší ochranné známky „Carpe Diem“ pro pivo hrozí nebezpečí záměny s přihlašovanou známkou „Starobrno Baron Trenck Bierbrand Carpe Diem“, proto představuje exces vedoucí k porušení ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Stěžovatel z uvedených důvodů navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Předseda Úřadu ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že tato sestává pouze z obecných tvrzení, která stěžovatel uvedl jak v řízení před správními orgány, tak i v žalobě.

Postup městského soudu byl plně v souladu s příslušnými ustanoveními s. ř. s. a zákona o ochranných známkách. Proto předseda Úřadu navrhl, aby kasační stížnost byla zamítnuta jako nedůvodná.

Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že s názory stěžovatele nelze v žádném případě souhlasit. Podle jejího názoru jak předseda Úřadu, tak i městský soud postupovali při svém rozhodování zcela v souladu se zákonem a jejich rozhodnutí netrpí žádnými právními ani věcnými vadami. Předseda Úřadu postupoval v souladu se zákonem, když aplikoval ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Z jeho rozhodnutí je patrné, že provedl pečlivě porovnání přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou z hlediska vizuálního, fonetického i významového a upozornil na možnost grafické úpravy přihlašovaného označení obsahujícího slova „Carpe Diem“. Předseda Úřadu také správně a v souladu se zákonem posoudil i podobnost výrobků chráněných, resp. přihlašovaných, pod oběma ochrannými známkami. Osoba zúčastněná na řízení proto navrhla, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadený rozsudek v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti a přitom sám neshledal vady uvedené v odstavci 3, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Ze správního spisu vyplývá, že namítaná mezinárodní slovní ochranná známka č. 774600 ve znění „CARPE DIEM“ s právem přednosti ze dne 4. 1. 2001 společnosti C. D. GmbH & Co.KG (dříve S. V. GmbH & Co.KG) je v mezinárodním rejstříku ochranných známek zapsána pro nealkoholické nápoje, zejména nápoje osvěžující, nápoje energetické, nápoje na bázi syrovátky a nápoje isotonické (hypertonické a hypotonické) určené pro potřeby sportovců, pro pivo, vody minerální a sycené, nápoje ovocné a džusy, sirupy, esence a přípravky pro přípravu nápojů, jakož i pro šumivé tablety a prášky pro přípravu nealkoholických nápojů a koktejlů ve třídě 32 a pro výrobky a služby ve třídách 5, 30, 41 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Přihlašované slovní označení stěžovatele „Starobrno Baron Trenck Bierbrand Carpe Diem“ s právem přednosti ze dne 22. 4. 2003 je přihlášeno pro alkoholické nápoje všeho druhu, zejména pálenky, destiláty ve třídě 33 a pro výrobky a služby ve třídách 16, 21, 28 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Osoba zúčastněná na řízení v námitce podané proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku poukázala na to, že namítaná ochranná známka je, stejně tak jako přihlašovaná ochranná známka, známkou slovní. Jelikož se namítaná ochranná známka skládá ze dvou slovních prvků „Carpe Diem“, je současně celá obsažena i v napadené ochranné známce. V průběhu řízení o námitkách nabyt dne 1. 4. 2004 účinnosti zákon č. 441/2003 Sb. a v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 tohoto zákona bylo řízení o námitkách dokončeno již podle tohoto zákona o ochranných známkách.

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

Podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o ochranných známkách dnem podání přihlášky vzniká přihlašovatelovi právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

Podle ustanovení § 26 odst. 4 zákona o ochranných známkách, zjistí-li Úřad průmyslového vlastnictví, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7, námitky zamítne.

Podle ustanovení § 26 odst. 5 zákona o ochranných známkách, zjistí-li Úřad průmyslového vlastnictví v průběhu řízení o námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu.

Nejvyšší správní soud z uvedeného konstatuje, že přihlašovaná ochranná známka „Starobrno Baron Trenck Bierbrand Carpe Diem“ v sobě zahrnuje celé slovní spojení ochranné známky namítané a že namítané ochranné známce „CARPE DIEM“ svědčí dřívější právo přednosti.

Pro rozhodování Úřadu o námitkách proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je podstatné zjištění, zda existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou a z důvodu shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují.

Nejvyšší správní soud neshledal jako důvodnou námitku stěžovatele, že slovní spojení „Carpe Diem“ nemá ve vztahu k alkoholickým nápojům rozlišovací způsobilost. Pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků a služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší pravděpodobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší pravděpodobností mezi známkami a naopak (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97, uveřejněný pod č. 1064/2007 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu). Stěžovatelem přihlašované znění ochranné známky se částečně vizuálně a foneticky shoduje se zněním namítané ochranné známky. V obou případech jde o označení slovní, které musí, s ohledem na svou povahu, požívat zvýšené ochrany. Je tomu tak zejména proto, že ve slovním označení, mimo jiné, mohou být zdůrazněny právě ty slovní prvky, které se shodují se zněním namítané ochranné známky. Z uvedeného hlediska není rozhodující skutečnost, že osoba zúčastněná na řízení má chráněny pouze nealkoholické nápoje a pivo (třída 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb), kdežto stěžovatel má v úmyslu přihlašovanou ochrannou známkou chránit alkoholické výrobky ve třídě 33 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Mezinárodní třídění výrobků a služeb je pouze administrativního rázu a při posuzování nebezpečí záměny ochranných známek je nutno zkoumat, zda výrobky a služby fakticky slouží k uspokojování stejných nebo obdobných potřeb a zda jsou určeny stejnému druhu spotřebitelů (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006, č. j. 11 Ca 258/2005 - 71, který je uveřejněn pod č. 1247/2007 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu). V případě piva a jiných alkoholických nápojů o takovéto výrobky bezpochyby jde. Přihlašovaná ochranná známka obsahuje, mimo slovního spojení „Carpe Diem“, ještě slovní spojení „Starobrno, Baron Trenck a Bierbrand“. „S.“ je označení názvu společnosti přihlašovatele a

průměrný spotřebitel si tento název spojí s pivem. Stejně tak i „Baron Trenck“, jenž je značkou speciálního piva s obsahem alkoholu 14° vyráběného stěžovatelem. Toto pivo je pojmenováno po slavném baronu Františku Trenckovi, který byl v 18. století vězněn na brněnském hradě Špilberk. I toto slovní spojení si proto průměrný spotřebitel spojí s pivem. Kromě uvedeného obsahuje přihlašovaná ochranná známka i slovní výraz „Bierbrand“, který odkazuje na druh alkoholického nápoje, jenž s pivem souvisí, neboť se vyrábí destilací z pivovarských surovin. Jedná se proto o podobné výrobky, které jsou určeny stejnému průměrnému spotřebiteli. Slovní spojení „Carpe Diem“ má tudíž ve vztahu k alkoholickým nápojům rozlišovací schopnost a je nutno toto spojení považovat za prvek dominantní, pomocí kterého má být výrobek pod přihlašovanou ochrannou známkou odlišný od již existujících výrobků na trhu. Podstatné je, že slovní spojení „Carpe Diem“ je shodné, a tudíž zaměnitelné, s namítanou ochrannou známkou „CARPE DIEM“, která je v mezinárodním rejstříku ochranných známek zapsána i pro pivo, jíž nadto svědčí dřívější právo přednosti. Třeba dodat i to, že pro nebezpečí záměny postačuje i pouhá asociace, tj. vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou.

Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou námitku, že slovní spojení „Carpe Diem“ není dominantní, neboť průměrný spotřebitel celý název ochranné známky nedočetl až do konce a v paměti mu utkví maximálně jen první dvě či tři slova přihlašované ochranné známky. Slovní spojení „Carpe Diem“ je s ohledem na výše uvedené oním prvkem, pomocí kterého má být nový produkt stěžovatele odlišován od jiných výrobků. Stěžovatel však právě tímto tvrzením popřel smysl celé kauzy, protože na jedné straně o tento název, kde budou obsahující slovní spojení „Carpe Diem“ „bojuje“, na druhé straně ale sám význam tohoto slovního spojení bagatelizuje. Pokud by podle jeho tvrzení průměrný spotřebitel název ochranné známky nečetl až do konce, musel by nabýt oprávněného dojmu, že si pořizuje pouze další z běžných a na trhu již známých a dostupných produktů stěžovatele.

Nejvyšší správní soud se neztotožňuje ani s námitkou, že se spotřebitel nemohl v České republice setkat s pivem „Carpe Diem“. Především toto tvrzení stěžovatele po procesní stránce nebylo vůbec předmětem řízení před správním orgánem a nebylo ani uplatněno v žalobě. Po hmotné stránce zákon o ochranných známkách neobsahuje podmínku faktického užívání ochranné známky v České republice a možnost záměny s namítanou ochranou známkou byla posuzována podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Vznesená námitka je proto především spekulací stěžovatele a novotou v jeho tvrzeních, k níž se nepřihlíží (§ 109 odst. 4 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud nesouhlasí ani se stížným bodem, v němž stěžovatel tvrdí, že závěry předsedy Úřadu i městského soudu představují exces vedoucí k porušení ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Rozhodování správních orgánů nebylo excesem a nepřesahovalo meze správního uvážení, protože svůj postup a rozhodnutí náležitě odůvodnily. Neomezily se pouze na konstatování, že zde existuje starší (namítaná) ochranná známka, jejíž znění je obsaženo v pozdější (přihlašované, napadené) ochranné známce. Pravděpodobnost záměny, resp. pouhá pravděpodobnost asociace, se starší ochrannou známkou byla prokázána ve správním řízení z pohledu jak národních, tak i mezinárodních právních předpisů. Městský soud pak ve svém rozsudku kvalifikovaně vyhodnotil průběh správního řízení a na základě tohoto procesu dospěl ke správným právním závěrům.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud neshledal kasační stížnost proti rozsudku městského soudu důvodnou, a proto ji podle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s.

zamítl bez jednání postupem podle ustanovení § 109 odst. 1 s. ř. s., podle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 za použití § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Nejvyšší správní soud žádnému z účastníků náhradu nákladů nepřiznal, protože stěžovatel v řízení úspěch neměl a Úřadu žádné náklady s tímto řízením nevznikly.

Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože jí nebyla soudem uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jí vznikly náklady a není zde ani návrh k přiznání práva na náhradu dalších nákladů řízení z důvodů zvláštního zřetele hodných (§ 60 odst. 5 s. ř. s.).

P o u ě n í : Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2007

JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně senátu