



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy, v právní věci žalobce: **BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o.**, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Na Chvalce 2049, zastoupený JUDr. Zdeňkou Korejzovou, advokátkou se sídlem Praha 10, Korunní Dvůr, objekt E, Korunní 104, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a), za účasti osoby zúčastněné na řízení: Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, GmbH & Co. KG 28307 Bremen, zastoupené JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem se sídlem Praha 7, Nad Štolou 12, o žalobě žalobce proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 4. 2000 č. j. O-63648-91,

t a k t o :

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 4. 2000 č. j. O-63648-91, **se zrušuje** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobci na nákladech řízení 4725 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupkyně JUDr. Zdeňky Korejzové, advokátky se sídlem Praha 10, Korunní Dvůr, objekt E, Korunní 104.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím ze dne 11. 4. 2000, č. j. O-63648-91 předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 7. 1999, zn. O 63 648 o výmazu slovní ochranné známky č. 173168 ve znění „VITAMIX“ z rejstříku ochranných známek a napadené rozhodnutí potvrdil.

Proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví podal žalobu žalobce u Vrchního soudu v Praze, který ve věci nerozhodl do 31. 12. 2002. Podle § 132 zákona č. 150/2002 Sb. – soudní řád správní – dále s. ř. s.- věc převzal Nejvyšší správní soud, který usnesením ze dne 26. 6. 2003, č. j. 7 A 119/2000 - 38 žalobu odmítl, neboť dospěl k závěru, že žalovaný v této věci nerozhodl o veřejném subjektivním právu žalobce a žaloba ve správním soudnictví je v tomto případě nepřipustná podle § 68 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb. Usnesením ze dne 3. 11. 2005, č. j. Konf 101/2005 - 13 zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů rozhodl tak, že příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 4. 2000, č. j. O-63648-91, ve věci výmazu slovní ochranné známky č. 173168 ve znění „VITAMIX“ z rejstříku ochranných známek, je soud ve správním soudnictví, přičemž současně zrušil usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2003, č. j. 7 A 119/2000 - 38. Nejvyšší správní soud proto v řízení o věci pokračuje a dokončí ji podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb. (§ 130 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb.).

Nejvyšší správní soud vyrozuměl Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, GmbH & Co.KG 28307 Bremen, žadatele výmazu ochranné známky č. 173168 ve znění „VITAMIX“ z rejstříku ochranných známek, o probíhajícím řízení, přičemž uvedený subjekt soudu oznámil, že v řízení uplatňuje práva osoby zúčastněné na řízení (§ 34 odst. 1 s. ř. s.). Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo při jednání uděleno slovo. Doručuje se jí rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Osoba zúčastněná na řízení nemůže disponovat jeho předmětem (§ 34 odst. 3 s. ř. s.).

V žalobě žalobce uvedl, že je renomovanou firmou, která se především zabývá výzkumnou a vývojovou činností, vlastní výrobou a poradenskou činností v oblasti premixů a jiných krmných aditiv určených pro výživu zvířat. Do povědomí chovatelů domácí zvířeny v Čechách a na Slovensku se výrazně zapsal svými výrobky s označením VITAMIX. Firma Výzkumný ústav pro biofaktory a veterinární léčiva, s. p. si dne 11. 9. 1991 podala přihlášku slovní ochranné známky VITAMIX pro zboží ve tř. 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb dle Niceské dohody, konkrétně pro „premix biofaktorů pro všechny druhy a kategorie zvířat“, která byla dne 27. 7. 1993 zapsána do rejstříku ochranných známek pod č. reg. 173168. Ještě před její registrací byla přihláška předmětné ochranné známky převedena na žalobce. Dne 23. 9. 1997 zažádala německá firma Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn o výmaz ochranné známky VITAMIX z důvodu údajné zaměnitelné podobnosti této registrace s jeho ochrannými známkami: VITABLUT – č. 2R 172555, VITAKRAFT – č. R 277158, VITAKRAFT – č. 439739, VITA – plus – č. 503920 a VITA – č. 571249. Navrhovatel výmazu v návrhu tvrdil, že ochranná známka žalobce je zaměnitelně podobná s jeho označením, které údajně tvoří známkovou řadu a není s to bezpečně odlišit výrobky obou soutěžitelů.

Ve vyjádření k návrhu žalobce upozornil na to, že pouze dvě z namítaných ochranných známek se vztahují ke zboží kvalifikovanému do tř. 5 Niceského třídění výrobků a služeb, a to konkrétně ochranné známky VITABLUT a VITAKRAFT. Dále upozornil na to, že vzhledem k latinskému významu slova VITA = život jde o velmi frekventovaný slovní základ ochranných známek, a to ve všech třídách včetně předmětné tř. 5. Jen v národní databázi žalovaného se v době podání vyjádření vyskytovalo ve tř. 5 celkem 43 ochranných známek počínajících slovním kořenem VITA, a spolu s tř. 31, ve které se žadatel výmazu dovolával, databáze ukazovala celkem 112 záznamů s tímto slovním základem. V mezinárodní databázi bylo těchto případů ještě více. Ze strany žadatele výmazu bylo tedy nemístné tvrdit, že by ochranné známky vytvářely distinktivní – VITA – řadu. Ochranné známky podle § 25 odst. 2 tehdy platného zákona č. 137/1995 Sb. bylo možno vymazávat pouze v případě zaměnitelné podobnosti s konkrétními ochrannými známkami a nikoliv s řadou a v tomto smyslu bylo třeba se zabývat údajnou zaměnitelnou podobností ochranné známky VITAMIX se známkami žadatele výmazu, které chrání zboží ve tř. 5, to je VITABLUT a VITAKRAFT. Žalobce poukázal i na rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 11. 1995 ve věci OZ 94998, v němž žalovaný dospěl k názoru, že *„mají-li dvě ochranné známky společný slovní prvek, který je převzat z obecného odborného názvosloví, nejsou zaměnitelné tehdy, jestliže obsahují přípony, které se od sebe diametrálně liší.“* Na základě tohoto pravidla dospěl žalovaný k závěru, že známky GASTROZEPIN a GASTROZEM nejsou zaměnitelně podobné, ačkoliv se jedná o výrobky stejného druhu nebo dokonce shodné. V rozhodnutí ze dne 18. 4. 1996, č. j. OZ 65242-91 žalovaný dospěl k závěru, že *„Slovo bohemia je součástí označení celé řady výrobků a nelze tudíž předpokládat, že by bylo při jeho vysoké frekvenci užití k tomuto účelu spotřebitelem spojováno s konkrétním výrobcem“*. Podle žalobce i slovní kmen – VITA – je užíván v souvislosti s celou řadou různých výrobků, mimo jiné, různých krmiv a premixů prakticky dostupných na českém trhu, které a) pochází od různých výrobců, b) jsou zapsány jako ochranné známky s platností pro ČR a nesou ve svém názvu předponu, respektive slovní základ VITA. Žalovaný v napadeném rozhodnutí ze dne 11. 4. 2000 se vůbec nevypořádal s námitkami, které žalobce uplatnil v průběhu řízení a tak zopakoval nedostatky v prováděném dokazování podle § 34 odst. 5 správního řádu a dále nevzal na vědomí, že v mezidobí došlo k registraci ochranných známek žalobce č. 221127, 211584 a 211313. V napadeném rozhodnutí žalovaný tvrdí, že jsou to počáteční dvě slabiky, které tvoří slovní kmen napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek, které především upoutají pozornost spotřebitelů a že spotřebitelé se mohou právem domnívat, že napadená ochranná známka je součástí známkové řady žadatele výmazu. K tomu žalobce uvádí, že je rovněž majitelem právě této známkové řady složené z registrovaných ochranných známek VITAZOO č. 221127, VITAMIKS BIOFAKTORY PRAHA S.R.O. č. 211584 a Vitamix BIOFAKTORY PRAHA S.R.O. č. 211313. Žalovaný nezjistil řádně skutkový stav a tím dospěl k chybnému závěru, který je věcně v logickém rozporu s důvody na kterých postavil výmaz ochranné známky „VITAMIX“ č. 173168. Žalobce proto navrhl, aby soud rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 4. 2000, č. j. O-63648-91 zrušil.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí. Rozhodující otázkou bylo, zda slovní ochranná známka VITAMIX je či není zaměnitelná s ochrannými známkami žadatele výmazu - VITABLUT, VITA-PLUS a VITA. Při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek bylo nutné porovnávat vlastní znění ochranných

známek a dále srovnávat výrobky či služby, pro které jsou známky zapsány. Mezinárodní ochranné známky žadatele výmazu jsou zapsány zejména pro potraviny, léčiva, potřeby a přístroje pro domácí zvířata a ochranná známka žalobce VITAMIX pro směsi živin, vitamínů a minerálních látek určených pro zvířata. Z uvedeného vyplývá, že u ochranných známek obou majitelů se jedná o stejné nebo podobné výrobky, které se budou v tržním prostředí vyskytovat na stejných prodejních místech, kde budou spotřebiteli k dispozici. Pokud se týká vlastního znění dotčených ochranných známek, je bez ohledu na jakékoli sémantické či lexikální rozborů zřejmé, že slova VITA, VITAMIX, VITABLUT či VITA-PLUS jsou pro spotřebitele zaměnitelná, neboť vyvolávají stejnou asociaci, a z tohoto důvodu nelze vyloučit, že spotřebitel by mohl spojit či zaměnit výrobky majitele ochranné známky VITAMIX s výrobky žadatele výmazu. Množství ochranných známek se slovním kořenem VITA není z hlediska výmazového řízení relevantní a navíc nelze tvrdit, jak to činí žaloba, že nelze v takovém případě vytvářet známkovou řadu, neboť příčinná souvislost mezi množstvím ochranných známek a nemožností vytvořit známkovou řadu není dána. Relevantním důvodem pro výmaz ochranné známky VITAMIX z rejstříku ochranných známek byla zaměnitelnost s ochrannými známkami žadatele výmazu ve vztahu k výrobkům, pro které jsou tyto známky zapsány.

Osoba zúčastněná na řízení se k žalobě nevyjádřila.

Z obsahu správního spisu vedeného žalovaným zjistil Nejvyšší správní soud tyto skutečnosti:

- Dne 23. 9. 1997 podal Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn u Úřadu průmyslového vlastnictví návrh na výmaz slovní ochranné známky VITAMIX č. 173 168 z rejstříku ochranných známek. Návrh odůvodnil tvrzením, že je renomovaným evropským výrobcem v oboru výživy a potřeb pro domácí zvířata. Na území České republiky je majitelem řady ochranných známek:

VITABLUT – č. 2R 172555 s prioritou od 3. 11. 1953, seznam zboží – tř. 5 – léčiva, chemické výrobky pro medicínu a hygienu, drogy a farmaceutické přípravky, náplasti, materiál pro obvazy, výrobky pro ničení škodlivých rostlin a zvířat, dezinfekční prostředky, dietetické potraviny

VITAKRAFT – č. R 277158 s prioritou od 10. 6. 1993, tř. 31 – koláče pro psy, krmivo pro ptáky a ostatní létající tvory, krmivo pro ryby

VITAKRAFT – č. 439739 s prioritou od 24. 8. 1978, tř. 5 – léčiva pro akvariální ryby, okrasné ptáky

VITA – plus - č. 503920 s prioritou od 30. 5. 1986, tř. 31 – potraviny pro domácí zvířata, posilující přípravky a výrobky pro podestýlky pro domácí zvířata

VITA – č. 571249 s prioritou od 22. 12. 1990, tř. 11 – přístroje pro ohřev, větrání a filtry pro akvária, tř. 16 – akvária, tř. 18 – obojky a vodítka pro psy, tř. 20 – skříňky pro potěr, jakož i příslušenství pro akvária, skříňky pro akvária, košíky pro psy, kukaně, tř. 21 – nástroje pro čištění akvárií, včetně zařízení pro zvedání nádoby a pro čištění skel, nádoby

pro rybí potravu, poklopy, klece, krmítka a napajedla pro domácí zvířata, tyčky pro šplhání pro kočky, tř. 28 – hračky pro domácí zvířata.

Výše označené mezinárodní ochranné známky požívají s výjimkou mezinárodní ochranné známky č. 277 158 (VITAKRAFT) práva přednosti před ochrannou známkou žalobce VITAMIX, která byla přihlášena dne 11. 9. 1991 pod č. j. O-63648 a zapsána do rejstříku ochranných známek byla pro „Premix biofaktorů pro všechny druhy a kategorie zvířat“ ve tř. 5 dne 23. 10. 1996 (podle žalovaného i žalobce dne 27. 7. 1993) pod č. 173 168. Žadatel výmazu vyzval žalobce, aby ukončil užívání ochranné známky VITAMIX, ten však výzvu odmítl.

Kolidujícím označením ochranných známek žadatele výmazu a žalobce je společný kmen VITA, umístěný vždy na začátku slova, na něž navazuje již jen jedna slabika. To je určující jak pro vizuální, tak pro fonetickou podobnost těchto označení, neboť kolidující označení jsou v prvých a z hlediska pozornosti průměrného spotřebitele určujících dvou slabikách se stejnou a rozhodující fonetikou. Nebezpečí zaměnitelnosti označení žalobce VITAMIX s označením žadatele výmazu je v daném případě výrazně vyšší, protože mezinárodní ochranné známky žadatele výmazu vytvářejí známkovou řadu, do níž označení VITAMIX zapadá takovým způsobem, že u průměrného spotřebitele může vzniknout dojem, že se jedná o známku žadatele výmazu.

Ochranná známka VITAMIX je zapsána pro „Premix biofaktorů pro všechny druhy a kategorie zvířat“ ve tř. 5. Žadatel výmazu má pochybnosti o správnosti jeho zařazení, neboť jde, podle jeho názoru, o přísadu do krmiv spadající do třídy 31. Výrobky chráněné žalobcem jsou svojí podstatou a zejména určením podobné výrobkům chráněným ochrannými známkami žadatele výmazu č. 439 739 (VITAKRAFT) a č. 2R 172 555 (VITABLUT). Pokud jde o ochrannou známku č. 503 920 (VITA – plus), která sice nechrání výrobky ani ve třídě 5 ani ve třídě 31 mezinárodního třídění, má pro daný případ ten význam, že potvrzuje existenci známkové řady žadatele výmazu a jeho dřívější orientaci na vše, co souvisí s péčí o domácí zvířata. To platí i o další ochranné známce (zřejmě VITAKRAFT – č. R 277158 – poznámka NSS), která nepožívá práva přednosti před ochrannou známkou žalobce. V každém ohledu má žadatel výmazu za to, že přísada do krmiva na straně žalobce a krmivo či léčiva na jeho straně, jsou svojí podstatou, určením, způsobem prodeje apod. natolik podobné, že nemohou ochranné známce VITAMIX zajistit potřebné rozlišení na trhu. Domáhal se proto, aby Úřad průmyslového vlastnictví podle § 25 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb. vymazal ochrannou známku VITAMIX z rejstříku ochranných známek.

Vedle ochranných známek zapsaných v České republice užívá žadatel výmazu řadu dalších označení s kmenem VITA pro předmětný sortiment, z nichž některé z nich jsou v zemi původu chráněny jako ochranné známky. V České republice a na Slovensku tak pod zastřešujícím označením VITAKRAFT užívá například označení VITA – Premium, VITA – Herzis, VITA – Grit, VITA – Mineral, VITA – Flake.

- Žalobce se k návrhu na výmaz ochranné slovní známky VITAMIX písemně vyjádřil dne 5. 12. 1997 a poukázal na to, že tato ochranná známka chrání výrobky zařazené ve třídě 5 mezinárodního třídění. Z ochranných známek žadatele výmazu pouze dvě chrání výrobky

zařazené do 5 třídy mezinárodního třídění, a to ochranná známka VITABLUT a ochranná známka VITAKRAFT č. 439 739. Ostatní z uvedených ochranných známek již chrání výrobky zařazené do jiných tříd mezinárodního třídění a tudíž lze sotva s poukazem na jejich zápis požadovat výmaz ochranné známky žalobce. Pokud jde o ochranné známky VITABLUT a VITAKRAFT na straně jedné a VITAMIX na straně druhé, je zřejmé, že jsou tvořeny ze stejného slovního kmene „VITA“ a mají rozdílné přípony. Jistě není sporu o tom, že slovní kmen VITA pochází z latinského VITA = život, z něhož ve dvacátých letech dvacátého století vznikl název pro léčivé faktory VITAMIN, který je v této podobě užíván v celé řadě světových jazyků a je mezinárodně srozumitelný. Proto je také poměrně často využíván k označení různých výrobků a služeb, zařazených v celé řadě známkových tříd mezinárodního třídění, známkovou řadu 5 nevyjímaje. Za této situace lze těžko souhlasit s tvrzením žadatele, že na území České republiky vytváří ucelenou a soustavně budovanou známkovou řadu ochranných známek, počínajících slovním kmenem „VITA“. Pouze v národní databázi České republiky bylo ke dni 11. 11. 1997 v třídě 5 mezinárodního třídění zapsáno celkem 43 ochranných známek (včetně přihlášek), jejichž označení začínalo slovním kmenem „VITA“. V případě, že by byl přijat argument žadatele výmazu o tom, že v České republice vytvořil známkovou řadu počínající slovním kmenem VITA, byly by splněny důvody pro výmaz přinejmenším všech slovních ochranných známek z onoho počtu 43 zapsaných ve třídě 5 národní databáze, a počínajících kmenem VITA (zapsaných před méně než 5 lety). Pokud by šlo o použití kmene VITA uprostřed či na konci označení, přihlášeného jako ochranná známka, či o známkách skládajících se z více slov, z nichž alespoň jedno obsahuje kmen VITA, je ve třídách 5 a 31 mezinárodního třídění zapsáno jenom v České republice – národní databázi – (včetně přihlášek) celkem 112 ochranných známek, tento kmen obsahujících. V mezinárodní databázi pak je podobných příkladů ještě více. U použití tak vysoce frekventovaného slovního kmene lze těžko hovořit o vytvoření známkové řady, navíc za situace, kdy onen kmen není používán jednotně. Jednou je to součást slova (např. VITABLUT či VITAKRAFT), jindy s pomlčkou (VITA-plus), jindy pouze jen označením VITA. Známková řada se netvoří namátkovým použitím shodných písmen, ale jejich pravidelným naprosto shodným použitím za shodných pravidel. Navíc žalobce vychází ze znění § 25 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb. (jehož se žadatel výmazu v návrhu dovolává), jímž je upravena možnost výmazu zaměnitelné ochranné známky, jestliže v řízení zahájeném na návrh majitele ochranné známky s dřívějším právem přednosti zjistí, že napadená ochranná známka je zapsána pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby. Žalobce má za to, že zákon neumožňuje výmaz již zapsané ochranné známky pro tvrzené soustavné budování řady ochranných známek, a proto je v daném případě právně relevantní pouze posouzení, zda ochranné známky žadatele výmazu s dřívějším právem přednosti, zapsané ve třídě 5 mezinárodního třídění, jsou či nejsou zaměnitelné s napadenou ochrannou známkou. Podle žalobce o zaměnitelnosti ochranných známek žadatele výmazu zapsaných v 5 třídě, to je VITABLUT a VITAKRAFT a ochranné známky žalobce VITAMIX nelze hovořit, protože mají stejný kmen VITA, ale natolik rozdílné přípony BLUT, KRAFT či MIX, že jakákoliv záměna z pohledu běžného spotřebitele nepřipadá v úvahu. Žalobce odkázal na rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 11. 1995 ve věci OZ 94998. K vyjádření připojil seznam ochranných známek zapsaných v tř. 5 národní databáze počínajících na slovní kmen VITA. Protože, podle něj, nejsou splněny zákonné podmínky pro výmaz ochranné známky VITAMIX, stanovené v § 25 zákona č. 137/1995 Sb., navrhl zamítnutí žádosti žadatele výmazu.

Žalobce založil dne 2. 7. 2002 do soudního spisu kopii rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 6. 2002, zn. O-165672 o výmazu mezinárodní ochranné známky „Vitablut“ č. 2R 172555 z rejstříku ochranných známek pro území České republiky s odůvodněním, že toto nové rozhodnutí může mít, po nabytí právní moci, vliv na konečné rozhodnutí v souzené věci.

Nejvyšší správní soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí žalovaného, jakož i řízení, které mu předcházelo a dopěl k závěru, že žaloba je důvodná. Při přezkoumávání rozhodnutí vycházel přitom ze skutkového i právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.) V řízení tak postupoval podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (zrušen zákonem č. 441/2003 Sb. účinným od 1. 4. 2004).

O žalobě rozhodl Nejvyšší správní soud bez nařízení jednání podle § 51 odst. 1 s. ř. s.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb. úřad vymaže z rejstříku zaměnitelnou ochrannou známku, jestliže v řízení zahájeném na návrh majitele ochranné známky s dřívějším právem přednosti zjistí, že napadená ochranná známka je zapsána pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby; Úřad výmaz neprovede, jestliže majitel ochranné známky s dřívějším právem přednosti vědomě strpěl užívání napadené ochranné známky po dobu pěti let od jejího zápisu.

Jestliže ochranná známka žalobce VITAMIX č. 173 168 byla do rejstříku ochranných známek zapsána 27. 7. 1993, přičemž Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn podal žádost o její výmaz 23. 9. 1997, nestrpěl užívání napadené ochranné známky po dobu pěti let od jejího zápisu.

Pro rozhodnutí ve věci je podstatné posouzení „zaměnitelnosti“ ochranné známky žalobce VITAMIX č. 173 168 s tvrzenými ochrannými známkami žadatele výmazu.

Při výkladu pojmu „zaměnitelnosti“ ochranné známky je třeba vycházet z § 1 zákona č. 137/1995 Sb., podle něhož ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků různých výrobců; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců stejného druhu výrobků.

K výkladu neurčitého právního pojmu „zaměnitelnosti“ se správní soudy v minulosti již vyjadřovaly. Učinil tak již Vrchní soud v Praze např. v rozsudku ze dne 14. 6. 1999, sp. zn. 6 A 58/97, publikovaném pod č. 768/2001 Soudní judikatura ve věcech správních, v němž se vyjádřil k otázkám hledisek, z nichž je třeba posuzovat zaměnitelnost ochranných známek; dále např. v rozsudku ze dne 27. 12. 2001, sp. zn. 7 A 119/99,

publikovaném pod č. 928/2002 Soudní judikatura ve věcech správních. Na tato rozhodnutí navazuje i rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu, např. rozsudek ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 - 62 a rozsudek ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97, oba uveřejněné na www.nssoud.cz.

Konstantní judikatura správních soudů setrvává na stanovisku, že posouzení zaměnitelnosti je především otázkou skutkovou, jejíž rozhodnutí přísluší v první řadě správnímu orgánu. Správní soudy nejsou povolány nahrazovat hodnocení skutkových otázek, provedené správním orgánem, úvahou vlastní. Správní soudy jsou však k žalobní námitce povinny přezkoumat, zda správní orgán provedl dostatečné dokazování a přezkoumat i hodnocení důkazů provedené správním orgánem s ohledem na to, zda se jednalo o hodnocení úplné a z hlediska aplikované normy také logické. Správní soudy jsou oprávněny přezkoumávat i korektnost výkladu neurčitých právních pojmů provedených správním orgánem, v kontextu ochranných známek zejména pojmu „zaměnitelnosti“. V tomto smyslu se však činnost správních soudů omezuje na zjištění, zda rozhodnutí správního orgánu je s ohledem na zákonnou úpravu, vyloženou konstantní soudní judikaturou, argumentačně udržitelné.

Podle § 38 odst. 8 zákona č. 137/1995 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o přerušení řízení, čestném prohlášení, lhůtách pro rozhodnutí a opatření proti nečinnosti.

Správní řád – zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (zrušený zákonem č. 500/2004 Sb. s účinností od 1. 1. 2006) v § 32 odst. 1 ukládal správnímu orgánu povinnost zjistit přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí. V § 33 odst. 1 stanovil, že účastník řízení má právo navrhopvat důkazy a jejich doplnění a v § 34 odst. 3 stanovil, že účastník řízení je povinen navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy, které jsou mu známy. Provádění důkazů příslušelo správnímu orgánu (§ 34 odst. 4 správního řádu) a jemu příslušelo i hodnocení důkazů podle své úvahy, a to každého důkazu zvlášť a všech důkazů v jejich vzájemné souvislosti (§ 34 odst. 5 správního řádu). V odůvodnění rozhodnutí správní orgán uvede, jaké skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl uveden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval (§ 47 odst. 3 správního řádu). Je třeba, aby se správní orgán v odůvodnění rozhodnutí vypořádal s námitkami a návrhy uplatněnými účastníky. Žalobce v žalobě žalovanému správnímu orgánu právě vytýká, že námitky a návrhy, které uvedl ve vyjádření k návrhu na výmaz jeho ochranné známky VITAMIX a v průběhu řízení před správním orgánem, zcela pominul. Tento žalobní bod žaloby shledává soud důvodným.

Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 15. 7. 1999, zn. O 63 648 rozhodl tak, že ochranná známka „VITAMIX“ zapsaná v České republice pod č. 173 168 se vymazává z rejstříku ochranných známek. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že všechny namítané ochranné známky žadatele výmazu mají dřívější právo přednosti před napadenou známkou, kromě ochranné známky „VITAKRAFT“ č. 277 158, která pro území České republiky byla rozšířena až 10. 6. 1993. Pokud jde o shodu, respektive podobnost výrobků, pro které je zapsána ochranná známka „VITAMIX“ a namítané ochranné známky žadatele výmazu, dospěl k závěru, že premix biofaktorů pro všechny

druhy a kategorie zvířat, což je podle Akademického slovníku cizích slov doplněk krmiva speciálními látkami ovlivňujícími růst a užitkovost zvířat, např. vitaminy a stimulanty, je nepochybně výrobkem shodným či podobným léčivům, farmaceutickým přípravkům a dietetickým potravinám první namítané ochranné známky „VITABLUT“ č. 2R 172 555. Ke stejným závěrům dospěl i pokud jde o namítanou ochrannou známku „VITAKRAFT“ č. R 439 739 zapsanou jako léčiva pro akvarijní ryby a okrasné ptáky, a dále i pokud jde o ochrannou známku „Vita-plus“ č. 503 920 zapsanou pro krmiva pro domácí zvířata a posilující přípravky pro domácí zvířata. U namítané ochranné známky „VITA“ č. 571 249 dospěl k závěru, že se nejedná o stejné nebo podobné výrobky. Zaměnitelnost ochranné známky žalobce a ochranných známek namítaným žadatelem výmazu dovedl z toho, že v daném případě je rozhodující společný kmen VITA a všechny srovnávané ochranné známky vyvolávají stejnou asociaci „prospěšnosti pro život“, která již nemůže být odlišnými třetími slabikami MIX-KRAFT-BLUT významově výrazně posunuta. I z tohoto hlediska je napadená ochranná známka, podle něj, se známkami namítanými zaměnitelná.

O rozkladu žalobce proti výše uvedenému rozhodnutí rozhodl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 11. 4. 2000, zn. O-63648-91 tak, že rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Podle odůvodnění ze stejných důvodů jako napadené rozhodnutí.

Správní orgán ani v prvním rozhodnutí ani v rozhodnutí o rozkladu podaném žalobcem nereagoval na obranu žalobce uvedenou ve vyjádření žalobce k návrhu na výmaz jeho ochranné známky „VITAMIX“ ze dne 5. 12. 1997 a v rozkladu ze dne 9. 8. 1999. Žalobce v nich přitom dovozoval s odkazem na jím přiložený seznam všech majitelů v České republice platných mezinárodních ochranných známek zapsaných ve třídách 5 a 31 mezinárodního třídění, které obsahují slovní kmen VITA, že navrhovatel - žadatel výmazu ani není prvním přihlašovatelem ochranných známek s kmenem VITA ve sledovaných třídách (třídách obsahujících shodné či podobné výrobky) a že slovní kmen VITA sám o sobě není distinktivní a že tento často frekventovaný kmen nezískal pro navrhovatele výmazu rozlišovací způsobilost. Své závěry žalobce dovozoval nejen z množství ochranných známek se slovním kmenem VITA zapsaných v národní databázi (70 ochranných známek, eventuálně jejich přihlášek), ale i v mezinárodní databázi ROMARIN (125 ochranných známek), ale i z toho, že na trhu v České republice jsou nabízeny výrobky, jejichž názvy nejsou zapsány (přihlášeny) jako ochranné známky a které nesou ve svém názvu předponu VITA (viz jeho podrobné údaje v rozkladu) a také z dosavadní rozhodovací praxe žalovaného, na jehož vybraná konkrétní rozhodnutí výslovně poukazoval.

Skutečnost, že správní orgán zcela ignoroval obranu žalobce způsobila, že jeho rozhodnutí bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, protože správní orgán neprovedl žalobcem navrhované důkazy nahlédnutím do národní, respektive i mezinárodní databáze ochranných známek, ačkoliv mu v tom nic nebránilo. Neodůvodnil ani proč navrhované důkazy neprovedl, ani zda a z jakých důvodů nepovažuje námitky žalobce za důvodné. Porušil tak podstatným způsobem práva žalobce. Podle názoru Nejvyššího správního soudu jsou námitky žalobce podstatné pro posouzení zaměnitelnosti ochranné známky žalobce VITAMIX s namítanými ochrannými známkami žadatele výmazu. Bez vyjádření k nim je rozhodnutí správního orgánu neúplné a jeho

závěry o zaměnitelnosti ochranné známky žalobce VITAMIX s namítanými ochrannými známkami žadatele výmazu předčasné.

Rozlišovací způsobilost, to je schopnost individualizovat zboží bylo nutno zkoumat ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z několika hledisek – především vizuálního, fonetického, významového, porovnáním dominantních prvků apod. Označení, která jsou shodná natolik, že nemají žádnou rozlišovací způsobilost, nemohou požívat známkové ochrany. Zaměnitelnost označení může být logicky dovozena z podobnosti v dominantním prvku nebo naopak z toho, že označení dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost. V konkrétním případě správní orgán dovodil zaměnitelnost napadené ochranné známky žalobce VITAMIX s namítanými ochrannými známkami žadatele výmazu ze shody v počátečních dvou slabikách VI-TA, tedy tento společný kmen VITA považoval z hlediska zaměnitelnosti za rozhodující. Vycházel přitom z jeho významu, který v latinském jazyku znamená „život“ a dospěl k závěru, že tento význam je běžným spotřebitelům znám. Avšak právě pro všeobecnou známost tohoto latinského slova (a jeho významu), které je základem dalších mnoha slov (např. vitalita, vitamín) a obecně je jako součást jiných slov velmi často užíváno, vznikají pochybnosti o jeho rozlišovací způsobilosti.

Nejvyšší správní soud z důvodů v tomto rozsudku uvedených napadené rozhodnutí žalovaného zrušil pro vady řízení a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 s. ř. s.).

Žalobce měl v soudním řízení úspěch a má proto právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1 s. ř. s.). Podle § 133 s. ř. s. odměna za zastupování advokátem nebo notářem v řízeních, která byla zahájena přede dnem účinnosti zákona č. 150/2002 Sb., se stanoví podle dosavadních předpisů. Tímto předpisem je vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 této vyhlášky ve znění v rozhodném období ve věcech žalob a opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů veřejné správy a správních orgánů činí sazba odměny 3 500 Kč. Dále náleží žalobci paušální náhrada nákladů 3x 75 Kč (převzetí věci, sepis žaloby, sepis vyjádření), to je 225 Kč. Žalobci také náleží 1000 Kč jako náhrada za zaplacený soudní poplatek. Celkem tedy bylo žalobci přiznáno 4725 Kč.

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

V Brně dne 15. srpna 2008

JUDr. Ludmila Valentová
předsedkyně senátu