



ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: **E.J.PAPADOPOULOS S.A.**, se sídlem 26 P. Ralli Ave., Athény, Řecko, zast. JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem, se sídlem Háčkova 2, Praha 2, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 9. 2009, č. j. 8 Ca 41/2008 - 49,

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 o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

Předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 26. 11. 2007, č. j. O-441300, podle § 90 odst. 5 správního řádu, zamítl rozklad žalobce a potvrdil jím napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 7. 2007, č. j. O-441300. Žalovaný prvoinstančním rozhodnutím zamítl přihlášku žalobcovy ochranné známky „BISCO“ pro „*všechny typy sušenek, oplatky, suchary, toastové večky, čokoládu, snacky, mouku, cereální produkty, chléb, cukrovinky, pečivo, zmrzlinu, bonbony, mouku na těsto a extrudované snacky na bázi surovin ve tř. 30“* třídy 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb, neboť přihlašované označení je pro tyto výrobky a služby vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek na základě ustanovení § 6 za použití § 22 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), když obsahuje shodný prvek „BISCO“ a je zaměnitelné se starší ochrannou známkou Společnosti č. 1531987 „BISCO PAZZI“, č. 1538065 „BISCO STACCO“ a č. 3215365 „RUE BISCO“, zapsané mj. pro „*mouku a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky a zmrzlinu*“ třídy 30 mezinárodního

třídění výrobků a služeb, přičemž ochranná známka „RUE BISCO“ je zapsána ještě navíc pro „čokoládové výrobky a snacky“ uvedené třídy.

Předseda žalovaného v rozhodnutí o odvolání uvedl, že žalobcova přihláška ochranné známky ve znění „BISCO“ byla zamítnuta pro „všechny typy sušenek, oplatky, suchary, toastové večky, čokoládu, snacky, mouku, cereální produkty, chléb, cukrovinky, pečivo, zmrzlinu, bonbony, mouku na těsto a extrudované snacky na bázi surovin ve třídě 30“ ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Pro výrobky třídy 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb „extrudované chipsy (bramborové lupínky), výrobky z brambor spadajících do této třídy a pro výrobky třídy 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb „žvýkačky“ byla přihláška uvedené ochranné známky postoupena ke zveřejnění. Důvodem k zamítnutí přihlášky byla podle předsedy žalovaného skutečnost, že slovní označení „BISCO“ pro uvedené výrobky je zaměnitelné s ochrannými známkami Společenství č. 1531987 „BISCO PAZZI“, č. 1538065 „BISCO STACCO“ a č. 3215365 „RUE BISCO“. Ty jsou tvořeny dvěma slovními prvky, z čehož vyplývá shodnost prvku „BISCO“ s přihlašovaným označením. Prvek „BISCO“ je v ochranných známkách dominantní a tvoří spojovací prvek známkové řady dvou vlastníků těchto ochranných známek. Výrobky „všechny typy sušenek, oplatky, suchary, toastové večky, čokoláda, snacky, mouka, cereální produkty, chléb, cukrovinky, pečivo, zmrzlina, bonbony, mouka na těsto a extrudované snacky na bázi surovin ve třídě 30“ pro přihlašované označení „BISCO“ jsou shodné s výrobky „mouka a přípravky vyrobené z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky a zmrzlina“ zapsaných v téže třídě mezinárodního třídění výrobků a služeb pro ochranné známky Společenství č. 1531987 „BISCO PAZZI“ a č. 1538065 „BISCO STACCO“. Navíc jsou výrobky přihlašovaného označení shodné s „bonbony, cukrovím, sladkostmi, marcipánem“, pro které je zapsaná ochranná známka č. 3215365 „RUE BISCO“. Podle předsedy žalovaného tedy přihlašované označení obsahuje shodný slovní prvek „BISCO“ a může vést k záměně podle § 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 9. 2009, č. j. 8 Ca 41/2008 - 49, žalobu napadající rozhodnutí předsedy žalovaného zamítl. K námitce žalobce, že ochranné známky jsou složeny ze dvou rovnocenných prvků, z nichž nelze jeden vybrat a označit za dominantní, stejně jako nelze uvést, že by mohl vést k záměně, soud vyjádřil, že ochranné známky „BISCO PAZZI“, „BISCO STACCO“ a „RUE BISCO“ byť jsou dvouslovné, tvoří jeden celek. Slovní prvek „BISCO“ je spojovacím prvkem známkové řady dvou majitelů ochranných známek a získává dominantní postavení, takže je nepochybně schopen přednostně upoutat pozornost průměrného spotřebitele a usnadnit mu tak orientaci. Podle soudu pořadí jednotlivých prvků ochranné známky, ačkoliv může mít obecně vliv na možnou zaměnitelnost, není rozhodujícím faktorem. Podle § 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách je rozhodující přítomnost zaměnitelného prvku, jehož existence je v posuzovaném případě nesporná. Shoda přihlašovaného označení s prvkem ochranných známek je dána hlediskem sémantickým, přičemž lze uvažovat i o podobnosti z hlediska vizuálního a fonetického. Všechna označení totiž v sobě obsahují slovní prvek „BISCO“. Na základě těchto skutečností soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Ve včas podané kasační stížnosti namítl žalobce (dále též „stěžovatel“), že soud nesprávně posoudil právní otázku ohledně zaměnitelnosti a posouzení z hlediska

průměrného spotřebitele. Stěžovatel zdůraznil, že spotřebitel vnímá ochranné známky jako zvuk či obraz a nepodrobuje je jazykovému rozboru. Ochranné známky „BISCO PAZZI“, „BISCO STACCO“ a „RUE BISCO“ jsou složeny ze dvou rovnocenných slovních prvků a nelze tvrdit, že právě slovní prvek „BISCO“ je v nich dominantní. Ze sémantického hlediska tedy nemůže dojít k záměně. Spotřebitel se navíc nesetká se všemi označeními zároveň, aby se mohl domnívat, že slovní prvek „BISCO“ je spojovacím prvkem ochranných známek. S ohledem na tyto skutečnosti stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 9. 2009, č. j. 8 Ca 41/2008 - 49, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že stěžovatel zaměňuje posuzování podobnosti podle § 7 zákona o ochranných známkách s postupem podle § 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Podle něj se z moci úřední zamítne zapsat přihlašované označení, pokud je tvořeno prvkem starší ochranné známky, přičemž tento prvek by mohl vést k záměně se starší ochrannou známkou. Plně přitom postačí potencialita, jako tomu bylo i v posuzovaném případě. Žalovaný proto navrhl zamítnutí kasační stížnosti.

Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a stěžovatel v ní namítá důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b) s. ř. s., ačkoliv podle svého obsahu odpovídá jen důvodu kasační stížnosti uvedeného v ustanovením § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Rozsahem a důvody kasační stížnosti je Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady uvedené v ustanovení § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost není důvodná.

Podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. lze podat kasační stížnost z důvodu nesprávného posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Nesprávné posouzení právní otázky spočívá v tom, že je na správně zjištěný skutkový stav aplikována nesprávná právní norma, popřípadě je aplikována správná právní norma, která je však nesprávně vyložena. Stěžovatel důvodnost této námitky spatřuje v tom, že zaměnitelnost přihlašovaného označení s ochrannou známkou není dána.

Tato námitka není důvodná. Podle Nejvyššího správního soudu se již žalovaný v obou rozhodnutích, stejně jako posléze soud prvního stupně, s uvedenou námitkou stěžovatele náležitým způsobem vypořádal. Stěžovatel po celou dobu řízení před správními orgány a soudem uplatňuje v podstatě shodné námitky. Nejvyšší správní soud se přitom plně ztotožňuje se závěry soudu a žalovaného.

Jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153, www.nssoud.cz, „rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele. Rozlišovací schopnost označení je proto nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek - vizuálního, fonetického, významového, porovnáváním druhu zboží a služeb či srovnáním dominantních prvků známkového motivu.“

Přihlašované označení „BISCO“ pro „všechny typy sušenek, oplatky, suchary, toastové večky, čokoládu, snacky, mouku, cereální produkty, chléb, cukrovinky, pečivo, zmrzlinu, bonbony, mouku na těsto a extrudované snacky na bázi surovin ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb“, je podle názoru Nejvyššího správního soudu zaměnitelné se staršími ochrannými známkami Společenství č. 1531987 „BISCO PAZZI“, č. 1538065 „BISCO STACCO“ a č. 3215365 „RUE BISCO“. Ochranné známky „BISCO STACCO“ a „BISCO PAZZI“ jsou zapsány i u Mezinárodního úřadu v Ženevě pod č. 738053 a č. 738095. Uvedené výrobky pro přihlašované označení „BISCO“ jsou shodné s výrobky „mouka a přípravky vyrobené z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky a zmrzlina“ zapsanými v téže třídě mezinárodního třídění výrobků a služeb pro ochranné známky Společenství č. 1531987 „BISCO PAZZI“ a č. 1538065 „BISCO STACCO“. Navíc jsou výrobky přihlašovaného označení z části shodné s výrobky, pro které je zapsaná ochranná známka č. 3215365 „RUE BISCO“. K těmto závěrům dospěly jak správní orgány, tak i soud prvního stupně a Nejvyšší správní soud se s nimi plně ztotožňuje. Ostatně stěžovatel tuto skutečnost nepopírá. Co se týče zaměnitelnosti výrobků, podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006, č. j. 11 Ca 258/2005 - 71, publikovaného pod č. 1247/2007 Sb. NSS, „stejnými či podobnými výrobky a službami ve smyslu zákona o ochranných známkách, jsou ty, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky, a v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele. Z hlediska spotřebitele lze tedy takové výrobky a služby zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby.“ Podle Nejvyššího správního soudu pokud spotřebitel pod označením „BISCO PAZZI“, „BISCO STACCO“ bude kupovat mouku a přípravky vyrobené z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlinu a pod označením „RUE BISCO“ navíc ještě bonbony, sušenky, či čokoládové výrobky a posléze tytéž výrobky najde pod označením „BISCO“, mohl by se oprávněně domnívat, že se jedná o známkovou řadu a že zde existuje určitá spojitost označení.

Porovnáním přihlašovaného označení se zapsanými ochrannými známkami dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že z hlediska průměrného spotřebitele je přihlašované označení zaměnitelné se staršími ochrannými známkami Společenství č. 1531987 „BISCO PAZZI“, č. 1538065 „BISCO STACCO“ a č. 3215365 „RUE BISCO“ zapsanými pro převážně shodné výrobky. Slovní prvek „BISCO“ je totiž skutečně dominantní, neboť je schopen přednostně upoutat pozornost průměrného spotřebitele a usnadnit mu orientaci. To již správně uvedl soud prvního stupně a Nejvyšší správní soud se s tímto hodnocením ztotožňuje. Ubrání slovního prvku „STACCO“, „PAZZI“ a „RUE“ přitom nepředstavuje takovou změnu, aby nemohlo dojít k záměně přihlašovaného označení s uvedenými ochrannými známkami. Vizualní a fonetická rozličnost označení pak není natolik výrazná, aby nemohla způsobit jejich zaměnitelnost, neboť obě označení obsahují shodný prvek, který je způsobilý vzbudit u běžného spotřebitele dojem, že se v případě střetnutí se označení jedná o výrobky téhož výrobce. Nejvyšší správní soud uvádí, že zaměnitelnost je zřejmá jak z hlediska vizuálního, fonetického, tak i sémantického, přičemž plně postačí naplnění jednoho hlediska. Proto byl na místě postup podle § 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Nad to je třeba doplnit, že není vyloučeno, aby se spotřebitel setkal ve všech označeními současně. To však pro posouzení nemělo relevanci, neboť pro postup podle shora uvedeného ustanovení postačí existence prvků ochranné známky a s tím spojená potencialita zaměnitelnosti, což v daném případě bylo dáno.

K těmto závěrům přitom dospěl žalovaný i soud prvního stupně a Nejvyšší správní soud se s nimi plně ztotožňuje.

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. není dán, protože kasační stížnost není důvodná. Proto ji podle § 110 odst. 1 věty druhé s. ř. s. zamítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť neúspěšnému žalobci náhrada nákladů řízení nepřísluší a žalovanému v souvislosti s řízením o kasační stížnosti žalobce žádné náklady nad rámec jeho běžné úřední činnosti nevznikly.

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

V Brně dne 5. března 2010

JUDr. Marie Turková
předsedkyně senátu