



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jiřího Vyvadila v právní věci žalobce **J. P. N. V.**, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní třída 32, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě ve věci částečného výmazu ochranné známky,

t a k t o :

- I. Žaloba **s e z a m í t á .**
- II. Žádný z účastníků **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou doručenou Vrchnímu soudu v Praze dne 30. 1. 2002 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2001, sp. zn. 0 129573, kterým zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 2. 8. 2001, jímž byl návrh žalobce na částečný výmaz slovní ochranné známky „R.“ zamítnut s odůvodněním, že tato známka je z hlediska fonetického i vizuálního nezaměnitelná s namítanou ochrannou známkou žalobce. Žalovaný přezkoumal napadené rozhodnutí v plném rozsahu, přičemž při jeho odůvodnění vycházel z následujících skutečností. Napadená slovní ochranná známka ve znění „R.“ s právem přednosti od 28. 1. 1998 byla do rejstříku zapsána dne 27. 7. 1998 pro výrobky ve třídách 1, 3 a 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Od data jejího zápisu tedy neuplynulo pět let do podání návrhu na její částečný výmaz.

Namítaná mezinárodní slovní ochranná známka ve znění „R. I.“ s právem přednosti od 23. 10. 1987 byla do rejstříku zapsána pro farmaceutické výrobky ve třídě 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Při porovnání napadené ochranné známky s namítanou ochrannou známkou z hlediska fonetického dospěl žalovaný k závěru, že napadená ochranná známka má s namítanou ochrannou známkou shodnou první část „R.“, liší se však jako celek v počtu hlásek a slabik. Zatímco napadená ochranná známka je dvouslabičná, namítaná ochranná známka je trojslabičná, přičemž její druhá slabika je rozdílná. Patrná je značná rozdílnost mezi souhláskou „R“, která zní uprostřed namítané ochranné známky výrazně, a na stejném místě koncovou souhláskou „N“ u napadené ochranné známky, která je nevýrazná a při vyslovování se téměř ztrácí. Dalším rozlišujícím znakem je pak u namítané ochranné známky třetí slabika „D“. Z hlediska vizuálního je patrný zejména rozdíl v počtu písmen porovnávaných ochranných známek, přičemž na místě písmena „N“ u napadené ochranné známky je jiné písmeno, a to vizuálně zcela odlišné písmeno „R“. K tomuto zjištění je nutno uvést, že obě chráněná označení jsou odvozena z generického názvu účinné látky „risperidon“ obsažené v těchto preparátech. Mají-li dvě porovnávaná označení shodný slovní prvek, který je převzat z obecného názvosloví, jak tomu je právě v tomto případě, a tento slovní prvek se liší pouze příponami, které běžnému spotřebiteli umožňují foneticky i vizuálně tato dle označení jako celek od sebe odlišit, nejsou taková označení zaměnitelná. Tento závěr je v souladu s rozhodovací praxí Úřadu. Z hlediska fonetického i vizuálního je tudíž napadená ochranná známka nezaměnitelná a namítanou ochrannou známkou. Porovnávání seznamu výrobků u těchto ochranných známek je tím v tomto případě bezpředmětné a žalovaný se jím proto nezabýval.

Žalobce v podané žalobě uvedl, že nezákonnost napadeného rozhodnutí spatřuje v nesprávném výkladu pojmu „zaměnitelnost“. Žalovaný sice postupoval při svém rozhodování podle správné normy, a to ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochranných známkách“), avšak aplikoval ji chybně a v rozporu s platnými procesními zásadami. Tím došlo k procesnímu pochybení a žalovaný porušil ustanovení § 59 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“). Vydáním napadeného rozhodnutí došlo nejen k nesprávnému a svévolnému výkladu, tedy k materiálnímu rozporu se zákonem, ale i k nedodržení procesních pravidel, tedy k rozporu formálnímu. Napadené rozhodnutí je jak po hmotněprávní, tak po procesněprávní stránce v rozporu s platnou právní úpravou a jako takové představuje významný zásah do práv žalobce. Zaměnitelná ochranná známka je taková známka, která se vnější úpravou podobá jiné známce, tj. známka, která nemůže být ve svých podstatných znacích odlišena od jiné známky s dřívějším právem přednosti. Přitom je třeba vzít v úvahu řadu aspektů, zejména podobnost z hlediska fonetického a vizuálního. Rozhodující pro konstatování zaměnitelnosti však může být i podobnost v jediném aspektu. Při zkoumání vizuální a fonetické podobnosti známek se přihlíží zejména k počtu slov ve známce, ke shodnosti nebo podobnosti jednotlivých slov, ke shodným nebo výslovnostím podobným souhláskám, ke shodným nebo podobným samohláskám. V konkrétním případě je nutno při posuzování zaměnitelnosti napadené ochranné známky „R.“ s ochrannou známkou žalobce „R. I.“ vzít v úvahu aspekt vizuální, kdy okolnost, že ochranná známka žalobce obsahuje namísto písmene „N“ písmeno „R“ ani skutečnost, že namítaná ochranná známka obsahuje koncovku „D“, nelze podle žalobce považovat za postačující k odlišení obou srovnávaných ochranných známek v očích průměrného spotřebitele. Dále je nutno vzít v úvahu aspekt fonetický, kdy výslovnost začátku označení je v obou případech naprosto shodná a s ohledem na to, že průměrný spotřebitel si uchová v mysli především znění této první části obou označení, se žalobce domnívá, že je nutno považovat srovnávané ochranné známky za zaměnitelné. A konečně

i aspekt sémantický, kdy žalobce sice nepopírá, že obě označení jsou odvozena z generického názvu účinné látky „risperidon“, ale domnívá se, že právě s ohledem na tento fakt se nebezpečí záměny výrobků uváděných na trh pod srovnávanými označeními podstatně zvyšuje. Nelze totiž dospět k jinému závěru než že ochranné známky, které pro lék obsahující stejnou účinnou látku používají různí výrobci, by se od sebe měly velmi podstatně lišit. Jen tak je možno jejich záměnu v očích průměrného spotřebitele vyloučit. Z uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že existuje nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou žalobce „R. I.“ a ochrannou známkou „R.“. Je třeba se totiž domnívat, že spotřebitelé mohou předpokládat, že výrobky označené napadenou ochrannou známkou pocházejí od stejného výrobce jako výrobky označené ochrannou známkou „R. I.“, tedy od žalobce jako majitele této ochranné známky se starším právem přednosti. Žalobce se proto domnívá, že podmínky dané ustanovením § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách pro výmaz ochranné známky jsou v případě známky „R.“ jednoznačně splněny. V důsledku nesprávného posouzení otázky zaměnitelnosti ochranných známek se žalovaný nezabýval otázkou zaměnitelnosti výrobků, ač bylo jeho povinností tak učinit. Žalobce proto navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že posoudil zaměnitelnost na základě všech předložených důkazů a argumentů a konstatoval, že na základě vizuální, fonetické a sémantické podobnosti nemůže dojít u průměrného spotřebitele k záměně ochranných známek „R. I.“ a „R.“. Žalobce a žalovaný za pomoci stejných metod posuzovali zaměnitelnost obou označení a došli k rozdílným výsledkům. Žalovaný provedl v souladu s § 34 správního řádu dokazování a podle své úvahy důkazy zhodnotil a vyvodil z nich skutková a právní zjištění, která respektují smysl, účel a meze zákona. Žalobou napadené rozhodnutí je výsledkem vnitřního myšlenkového postupu, ke kterému žalovaný dospěl při dodržování pravidel logického vyvozování. Podle žalovaného nejsou zmíněné ochranné známky zaměnitelné a jsou způsobilé rozlišit výrobky nebo služby pocházející od různých podnikatelů podle § 1 zákona o ochranných známkách. Dotčené ochranné známky „R. I.“ a „R.“ mohou existovat na trhu vedle sebe bez hrozby, že by došlo u průměrného spotřebitele k jakékoliv záměně dotčených výrobků nebo služeb. Žalovaný napadeným rozhodnutím neporušil zákon ani nepřekročil rámec správního uvážení, a proto navrhl zamítnutí žaloby, kterou považuje ve všech jejích aspektech za nedůvodnou.

Protože Vrchní soud v Praze ve věci do 31. 12. 2002 nerozhodl, převzal dnem 1. 1. 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.), v souladu s ustanovením § 132 s. ř. s. neskončenou věc, u níž byla dána věcná příslušnost vrchního soudu, Nejvyšší správní soud a dokončí v ní řízení.

Podle ust. § 130 odst. 1 s. ř. s. postupuje Nejvyšší správní soud v tomto řízení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s. Účinky procesních úkonů v těchto řízeních učiněných zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle ustanovení tohoto zákona.

Nejvyšší správní soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí žalovaného, jakož i řízení, které mu předcházelo a dopěl k závěru, že žaloba není 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.).

Vymezení funkcí ochranných známek se odvíjí od zákonných požadavků, které musí splňovat každé označení, které má být jako ochranná známka chráněno. 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 (§ 1 zákona o ochranných známkách).

Absolutní překážky zápisné způsobilosti jsou vymezeny v ust. § 2 odst. 1 citovaného zákona. Tyto překážky taxativně uvedené pod písm. a) – j) představují označení vyloučená ze zápisu do rejstříku. Z hlediska těchto překážek zkoumá Úřad přihlášená označení ex offio před zveřejněním přihlášky ochranné známky a před zápisem do rejstříku.

Relativní překážky zápisné způsobilosti ve smyslu ust. § 3 odst. 1 a 2 zákona o ochranných známkách Úřad zkoumá ex offio pouze v tom směru, zda přihlašované označení nekoliduje se staršími právy třetích osob. Ostatními relativními překážkami zápisu, jež spočívají ve starších právech třetích osob ve smyslu § 9 citovaného zákona se Úřad zabývá až na základě námitek podaných oprávněnou osobou po zveřejnění přihlášky ochranné známky.

Úřad do rejstříku nezapíše podle § 3 odst. 1 zákona o ochranných známkách označení shodná s ochrannou známkou, která byla přihlášena nebo zapsána pro jiného majitele pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby s dřívějším právem přednosti. Zapsat jako ochrannou známkou nelze ani označení, které obsahuje prvky dříve přihlášeného označení nebo zapsané ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Toto označení může být zapsáno jestliže majitel nebo přihlašovatel ochranné známky s dřívějším právem udělí písemný souhlas se zápisem. Základním a rozhodujícím kritériem pro posouzení zaměnitelnosti známek označujících shodné nebo podobné výrobky či služby je vždy hledisko běžného spotřebitele, tedy posouzení, zda známky jsou natolik odlišné, že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny a v tomto směru ho uvést v omyl. Zkoumání podobnosti nemůže být přitom založeno pouze na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale musí se zakládat na porovnání známkových motivů obou označení, tj. rozhodující složky porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení.

Rozlišovací způsobilost, tj. schopnost individualizovat zboží, je nutno zkoumat vždy ve vztahu ke 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. Při posuzování podobnosti známek je v daném případě nutno vycházet ze skutečností, že se jedná o ochranné známky slovní. Vzhledem k této povaze známek je nutno při úvaze o celkovém dojmu, kterým známka působí na průměrného spotřebitele, brát v úvahu zejména hledisko vizuální a fonetické. Přitom je nutné mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemného porovnání obou označení, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Právní úprava proto posouzení ponechává v každém konkrétním případě na uvážení Úřadu, jehož povinností je na základě provedeného průzkumového řízení posoudit, zda označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Posouzení zaměnitelnosti je věcí úvahy správního orgánu. Soud není proto oprávněn nahrazovat hodnocení důkazů správním orgánem vlastní úvahou a na místo zjištěného

skutkového stavu postavit vlastní skutková zjištění. Proto se musel Nejvyšší správní soud omezit pouze na zkoumání, zdali úsudek správního orgánu je logicky možným závěrem vycházejícím z premis, které byly nastoleny. Své kognici soud pouze může, a k žalobní námitce musí, podrobit hodnocení důkazů potud, zda bylo úplné a z hlediska aplikované právní normy také logické. Z těchto hledisek dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že žalovaný svůj úsudek o nezaměnitelnosti sporných ochranných známek řádně odůvodnil, přičemž jeho závěr neodporoval zásadám známkového práva. Nejvyšší správní soud neshledal, že by úsudek žalovaného, který vycházel z hodnocení řádně zjištěných skutkových okolností, byl zřejmě mylný či logicky nemožný. Dospěl-li žalovaný na základě tohoto úsudku, jemuž nelze zřejmou nesprávnost vytýkat, k závěru, že napadená ochranná známka není zaměnitelná s namítanou ochrannou známkou, je způsobilá rozlišit výrobky majitele napadené ochranné známky od výrobků žalobce, nemohl Nejvyšší správní soud rozhodnout jinak než žalobu zamítnout.

Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní podle ust. § 60 odst. 1 s. ř. s., když žalobce ve věci neměl úspěch a žalovanému, který byl úspěšný, žádné náklady s tímto řízením nevznikly, resp. je nepožadoval.

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

V Brně dne 30. června 2005

JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně senátu