



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: **Leder & Schuh Aktiengesellschaft**, se sídlem Lastenstrasse 11, A-8021, Graz, Rakousko, zast. Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Národní 58/32, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: GILMAR S.p.A, se sídlem Via Malpasso 723/725, I-47842, San Giovanni in Marignano, Itálie, zast. Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem, se sídlem Maiselova 15, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2015, č. j. 9 A 197/2010 – 64,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2015, č. j. 9 A 197/2010 – 64, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Kasační stížností se žalovaný domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“), jímž soud zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 7. 2010, č. j. O-220015/15104/2010/ÚPV (dále jen „přezkoumávané rozhodnutí“), a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. Městský soud dále rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10 712 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce, a že osoba zúčastněná na řízení na náhradu nákladů řízení nemá právo. Přezkoumávaným rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 2. 2010, č. j. O-220015/45396/2008/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), kterým žalovaný rozhodl ve věci námitek osoby zúčastněné na řízení proti

přiznání ochrany mezinárodní ochranné známce ve znění ICETEX, mezinárodně zapsané dne 27. 12. 2007 pod číslem 955377 a zveřejněné dne 17. 4. 2008 ve věstníku Světové organizace duševního vlastnictví „Gazette des marques internationales“ č. 11/2008, jejímž vlastníkem je žalobce, tak, že námitkám podaným podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) 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 soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), proti přiznání ochrany mezinárodní ochranné známce ICETEX č. 955377 v České republice se vyhovuje v celém rozsahu a ochranné známce č. 955377 se v České republice částečně odmítá právní ochrana pro všechny přihlašované výrobky zařazené do tříd 18 a 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Žalovaný dále rozhodl, že pro ostatní výrobky se mezinárodní ochranné známce č. 955377 přiznává v České republice právní ochrana, tj. pro všechny přihlašované výrobky ve třídě 28.

[2] Žalobce se následně žalobou ze dne 21. 9. 2010 domáhal zrušení přezkoumávaného rozhodnutí spolu s prvostupňovým rozhodnutím a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Žalobce vytykal žalovanému, že se v přezkoumávaném rozhodnutí nevypořádal se všemi důvody rozkladu. Rozhodnutí žalovaného je založeno na nesprávném právním posouzení skutkového stavu věci a současně je v rozporu s jeho předchozím rozhodnutím v podobné věci. Žalovaný neposoudil podobnost označení z vizuálního hlediska, a to z pohledu ryze vizuálního vnímání spotřebitelů. Žalobce následně zopakoval námitky uvedené již v jeho rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí. Rovněž z fonetického hlediska nebudou jednotlivá označení (myšleno označení „ICETEX“ naproti označením „ICE“, „ICE B“ a „ICEBERG“) snadno zaměnitelná, neboť fonetický dojem slova „icetex“ (čteno „ajstex“) je nejsilnější v důsledku jeho zvukově dominantní přípony „tex“, která toto slovo zvukově zkracuje a silná slabika přitahuje důraz ve výslovnosti. Část přezkoumávaného rozhodnutí související se sémantickým hlediskem považuje žalobce za nejasnou a vnitřně rozpornou. Žalovaný na jedné straně provedl překlad všech výše uvedených označení, avšak na straně druhé připustil, že ve vztahu k předmětným výrobkům se jedná o označení fantazijní. Žalobce považuje za nelogický závěr žalovaného, že spotřebitelé si budou srovnávaná označení sémanticky asociovat kvůli přítomnosti prvku „ICE“, ačkoli tento prvek je v daném kontextu fantazijní. Žalobce konstatoval, že taková asociace není možná. Žalobce dále odkázal na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, sp. n. C-383/99, z něhož vyplývá, že pokud se jedná o slovní spojení, které není v daných spotřebitelských nebo obchodních kruzích běžné, a neexistuje žádná přímá souvislost mezi označením a zbožím nebo službami, pro které má být dané označení zapsáno, pak není možné předmětné označení vyloučit ze zápisu, resp. považovat je za popisné. S ohledem na tento názor má žalobce za to, že přípona „TEX“ v předmětném označení nijak neškodí jeho vlastní rozlišovací způsobilosti, přičemž spojení „ICETEX“ má vlastní rozlišovací způsobilost, která je zcela odlišuje od namítaných ochranných známek. Totéž platí i ve vztahu k posouzení celkového dojmu. Žalobce poukázal i na skutečnost, že v České republice jsou chráněna mnohá označení pro stejné nebo podobné výrobky, v nichž slovo „ICE“ tvoří dominantní prvek, resp. je umístěno na prvním místě (např. „ICELAND“, „BIG ICE“ nebo „ICE DOGG“ či „ICE SPIRIT“). S ohledem na existenci těchto ochranných známek není dle názoru žalobce pochyb o tom, že slovní prvek „ICE“ není nijak unikátní pro to, aby si osoba zúčastněná na řízení mohla vyhradit

pokračování

jeho výlučné užívání v jakémkoli kontextu pro výrobky ve třídách 18 a 25. Žalobce současně namítal porušení ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), neboť některé závěry žalovaného vyslovené v přezkoumávaném rozhodnutí měly být v rozporu s jeho předchozími rozhodnutími v obdobných věcech, na něž žalobce rovněž odkázal. V této souvislosti zdůraznil zejména rozhodnutí žalovaného, č. j. O-442077/24025/2008/ÚPV, které se týkalo námitek proti označení „ICE SPIRIT“, a to na základě stejných ochranných známek jako v posuzovaném případě, přičemž žalovaný dospěl ve věci ke zcela opačnému závěru. S tímto názorovým rozporem se přitom žalovaný v přezkoumávaném rozhodnutí nikterak nevypořádal.

[3] Městský soud se v napadeném rozsudku nejdříve zabýval výkladem pojmu „pravděpodobnost záměny ochranné známky“, jenž je obsažen v ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. V této souvislosti odkázal na ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách, v němž je definován pojem „ochranná známka“, a následně též na smysl a účel ochranných známek, kterým je rozlišení výrobků a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů služeb. Zaměnitelnost ochranných známek nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců výrobků, resp. poskytovatelů služeb stejného druhu. Nebezpečí záměny mezi dvěma ochrannými známkami existuje tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených, přičemž rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti je hledisko průměrného spotřebitele. Překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříků ochranných známek ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je pak existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána při kumulativním splnění dvou zákonných podmínek, a to shodností či podobností přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a shodností a podobností výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují. V případě podobnosti na straně porovnávaných ochranných známek i na straně porovnávaných výrobků a služeb, které mají být porovnávanými ochrannými známkami chráněny, se uplatní tzv. kompenzační zásada spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří jejich celkový dojem, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky. Zaměnitelnost proto může být dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak i z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo podobný celkový vjem.

[4] Na základě výše uvedených východisek, jež byla v napadeném rozsudku podpořena rovněž četnými odkazy na judikaturu Nejvyššího správního soudu i Soudního dvora Evropské unie, městský soud následně posoudil, zda závěry žalovaného nejsou v rozporu se skutkovými zjištěními a provedeným dokazováním. Námitku, že žalovaný se nevypořádal se všemi rozkladovými důvody žalobce, neshledal městský soud důvodnou, neboť podstatou podané žaloby je nesouhlas s právním posouzením skutkového stavu věci, a žalobcovy námitky tak směřují spíše proti správnosti vypořádání důvodů rozkladu, nikoli proti tomu, že by se těmito důvody žalovaný nezabýval.

[5] Městský soud se ztotožnil se závěrem žalovaného, že s výrobky, ve vztahu k nimž se ochranné známky posuzují, si průměrný spotřebitel u všech porovnávaných ochranných známek spojí představu shodného či podobného zboží, jímž jsou výrobky z kůže, oděvy, obuv, tašky a další jim podobné výrobky. Jelikož jde o výrobky běžné spotřeby, je správné považovat za průměrného spotřebitele širokou veřejnost. Městský soud proto posuzoval, jak přihlašovaná ochranná známka a namítané ochranné známky vyhlížejí, jak působí a jaký dojem ve vjemu průměrného spotřebitele vyvolávají, a to zejména vjemem takového označení jako celku, konkrétně, jak spotřebiteli utkví v paměti.

[6] Městský soud však následně přisvědčil žalobci v tom, že slovní prvek „ICE“ nemůže s ohledem na jeho všeobecnou povědomost a na to, že jej u dvou namítaných ochranných známek a u napadené ochranné známky doprovázejí další prvky, sám o sobě vést k pravděpodobnosti záměny označení. Odlišnosti mezi napadenou a namítanými ochrannými známkami spočívají v tom, že napadená ochranná známka ve své ne příliš výrazné grafické podobě působí jednotně jediným slovem „ICETEX®“ (obsahujícím grafický prvek ®, který znamená registraci ochranné známky), zatímco namítané ochranné známky buď obsahují toliko označení „ICE“ a neobsahují další slovní prvky („ICE“), nebo obsahují dodatek, který je oddělen mezerou („ICE B“), či se jedná o označení se skupinou hlásek očividně delší a s jinými, vizuálně odlišnými písmeny („ICEBERG“). Městský soud dále nesouhlasil s žalovaným v hodnocení, že na skupinu hlásek „ICE“ lze nahlížet jako na fantazijní. Prvek nebo jeho část „ICE“ totiž není fantazijní ve smyslu ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách a není fantazijním ani ve vztahu ke konkrétním výrobkům v třídách č. 18 a 25. Jedná se o často užívaný výraz u mnoha výrobků a služeb a větší část veřejnosti jej bude vnímat jako slovo znamenající „led“ nebo „ledový“. Prvek „ICE“ nelze hodnotit ani jako fantazijní ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám žalobce zařazeným ve třídách č. 18 a 25 mezinárodního třídění, a to proto, že z výsledků rešerše ochranných známek vyplývá zjištění, že tento prvek je užíván v ochranných známkách odlišných vlastníků pro shodné či podobné výrobky zařazené rovněž v uvedených třídách. Vzhledem k četnosti výskytu tohoto prvku v ochranných známkách chránících výrobky oděvního průmyslu různých výrobců či obchodních subjektů nelze předpokládat, že si průměrný spotřebitel bude myslet, že jde o výrobek téhož obchodního subjektu či známkové řady. Ze stejného důvodu nelze tento prvek považovat za fantazijní ve vztahu k výrobkům žalobce.

[7] Městský soud dále dovodil, že z hlediska celkového dojmu nelze prvek „ICE“ u napadené ochranné známky, na rozdíl od ochranných známek „ICE“ a „ICE B“, považovat za dominantní. Prvek „TEX“ pak nelze považovat za část popisnou. Ve vztahu k namítané ochranné známce „ICEBERG“ se napadená ochranná známka ztotožňuje pouze ve shodném a běžném významovém prvku „ICE“, zbývající část je zcela odlišná jak foneticky, tak i významově. Dominance prvku „ICE“ je jen zdánlivá, neboť je nalezena při porovnávání všech označení tak, jak existují vedle sebe. Průměrný spotřebitel je nicméně porovnává dle obrazu v paměti nebo dle dřívějšího sluchového či významového vjemu. Takový spotřebitel bude vnímat krátkost označení a samostatnost či převážnou samostatnost prvku „ICE“ u namítaných ochranných známek „ICE“ a „ICE B“, avšak u ochranných známek „ICETEX“ a „ICEBERG“ nerozloží svůj vjem na neoddělené části označení tak, aby abstrahoval od poloviny označení a vnímal především prvek „ICE“.

pokračování

Městský soud proto konstatoval, že žalovaný neposuzoval podobnost ochranných známek z pohledu průměrného spotřebitele.

[8] Městský soud současně zdůraznil, že pravděpodobnost záměny ochranných známek nelze založit na úsudku o dominanci prvku „ICE“ u napadené ochranné známky. Na to, aby měl jednotlivý prvek z pohledu vnímání příslušné veřejnosti dominantní pozici, musí podle judikatury Soudního dvora Evropské unie ve velké míře určovat celkový dojem, který označení vyvolává. Takový dojem u napadené ochranné známky „ICETEX[®]“, ale ani u namítané ochranné známky „ICEBERG“, nelze sledovat. S ohledem na uvedené městský soud dovodil, že závěry žalovaného jsou založeny na nesprávném právním posouzení věci. Přisvědčil také námitce žalobce, že žalovaný porušil zásadu ochrany legitimního očekávání účastníka správního řízení, vyjádřenou v ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, neboť ohledně ochranné známky „ICE SPIRIT“ argumentoval žalovaný tím, že se jednalo o dvouslovné označení, zatímco napadená ochranná známka je jednoslovná, přičemž ale nezdůvodnil, proč v posuzovaném případě shledal podobnost s namítanou dělenou ochrannou známkou „ICE B“.

[9] Na základě shora popsanych skutečností Městský soud v Praze podle ustanovení § 78 odst. 1 a 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), přezkoumávané rozhodnutí zrušil pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

[10] Proti rozsudku městského soudu podal žalovaný (dále jen „stěžovatel“) dne 2. 3. 2015 kasační stížnost, v níž uplatňuje kasační důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s., tedy nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení a nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí.

[11] Pokud jde o nesprávné posouzení právní otázky v řízení před městským soudem, stěžovatel úvodem své kasační stížnosti namítá, že hodnotí-li soud přímo správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav při posuzování otázky zaměnitelnosti ochranných známek, jsou na něj kladeny mnohem vyšší nároky co do odůvodnění závěrů, které by především měly reflektovat základní zásady známkového práva ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Při posuzování pravděpodobnosti záměny označení je klíčovým posouzení distinktivity, tj. rozlišovací způsobilosti těchto označení. Platí přitom, že i obecná slova z běžné slovní zásoby mohou být ve vztahu ke konkrétním výrobkům či službám fantazijní, a tedy i vysoce distinktivní (např. ochranná známka „CAMEL“, tj. velbloud pro cigarety nebo ochranná známka „APPLE“, tj. jablko pro počítače). Ve všech takovýchto případech nabývá obecné slovo z běžné slovní zásoby vysokou distinktivitu pro výrobky, které jsou jím označovány a se skutečným významem slova nijak nesouvisí.

[12] Stěžovatel dále polemizuje se závěry městského soudu ohledně fantazijnosti prvku „ICE“ napadené ochranné známky, když má za to, že ačkoli je městský soud vyslovil při posuzování přihlašovaného označení z vizuálního hlediska, míří tyto závěry spíše na hledisko sémantické. Prvek „ICE“ (tj. led, ledový) je zcela nepochybně vysoce distinktivní pro výrobky jako oděvy, kůže a výrobky z nich, neboť tyto výrobky s významem tohoto

slova nijak nesouvisí. Závěr městského soudu, že zmíněný prvek pro nedostatek fantazijnosti má malou distinktivitu, přičemž jako významově zřejmý a často užívaný prvek fantazijní být nemůže, nemá oporu v mnohaleté známkoprávní praxi. Stěžovatel poukazuje rovněž na rozpor v jednotlivých dílčích závěrech městského soudu, když soud na jedné straně uvádí, že prvek „ICE“ je méně distinktivním, protože spotřebitel zná kromě „ice cream“ také zeměpisný název Iceland, zatímco u prvku „TEX“ uvádí, že tento prvek nemusí vůbec asociaci s textilem vyvolávat. Stěžovatel má za to, že na prvek „TEX“ lze provést v souvislosti s třídami č. 18 a 25 obdobnou rešerši, jaká byla provedena ve vztahu k prvku „ICE“ a jejímž výsledkem je 33 zapsaných ochranných známek, které obsahují prvek „TEX“ (samostatně) a 107 zapsaných ochranných známek, které končí posledními třemi písmeny „TEX“. Průměrný spotřebitel je pak na trhu spíše zvyklý na to, že výrobci popisují oděvy s koncovou částí „TEX“ ve významu textilie, membrána apod. (např. „GORETEX“), než aby byl zvyklý na užití prvku „ICE“ v souvislosti s oděvy, kůží a výrobky z nich.

[13] Stěžovatel dále nesouhlasí s názorem městského soudu o tom, že prvek „ICE“ je dominantní pouze v namítaných ochranných známkách „ICE“ a „ICE B“, neboť dominantní postavení určitého prvku se neodvíjí pouze od jeho vizuálního postavení. Skutečnost, zda určitý prvek má dostatečnou rozlišovací způsobilost či nikoli, nemá významný dopad na jeho posouzení jako prvku dominantního.

[14] Pokud jde o otázku posuzování ochranné známky jako celku, namítá stěžovatel, že relevantní veřejnost často považuje jednoslovná označení za složeniny různých slov, zkratk apod. zejména tehdy, má-li jedna část jednoznačný a zřejmý význam, zatímco zbývající část je bez významu, má odlišný význam, nebo popisuje výrobky atd. Lze se proto domnívat, že relevantní veřejnost takto bude vnímat předmětnou ochrannou známku ve znění „ICETEX“, kterou si podvědomě rozdělí na prvky „ICE“ a „TEX“, pokud bude použita na výrobcích ve třídách č. 18 a 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Při porovnání označení „ICETEX“ s namítanou ochrannou známkou „ICE“ je méně distinktivní část „ICE“ obsažena v přihlášeném označení, a tudíž je nutno vypořádat se s otázkou, zda se přidáním prvku „TEX“ může přihlašovaná ochranná známka od starší ochranné známky odlišit. V souladu se zásadami známkového práva může u ochranných známek složených z několika prvků či výrazů vyvolat zaměnitelnost jen jediný z nich, pokud je natolik výrazný a dominantní, že při posuzování celkového dojmu dotčeného označení odsune ostatní prvky či výrazy do pozadí.

[15] Stěžovatel se na rozdíl od městského soudu domnívá, že spotřebitel vnímá prioritně první části slov s tím, že prvek „TEX“ pouze popisuje vlastnost výrobků a nepostačuje připojení tohoto prvku k odlišení střetnutých se ochranných známek. Platí přitom, že pokud je namítaná starší ochranná známka pouze slovní (v tomto případě ochranná známka „ICE“), která je zcela bezesbýtku obsažena v přihlášce ochranné známky „ICETEX“, je třeba zkoumat, zda přihlášené označení obsahuje další distinktivní prvky, aby nemohlo dojít k záměně. Přidání prvku „TEX“ a symbolu ®, spolu s nevýraznou grafickou úpravou přihlašovaného označení, jsou při posuzování podobnosti střetnutých se ochranných známek zanedbatelné. Stěžovatel má současně za to, že průměrný spotřebitel si dá ochrannou známku „ICETEX“ do souvislosti s již zapsanými ochrannými

pokračování

známkami osoby zúčastněné na řízení („ICE“, „ICE B“ a „ICEBERG“) a bude se domnívat, že se jedná o další ochrannou známku právě této osoby.

[16] Další pochybení městského soudu spatřuje stěžovatel v tom, že vyvodil závěry ohledně distinktivity prvku „ICE“ kromě jiného z četnosti užití tohoto prvku v jiných ochranných známkách dalších vlastníků, přičemž vycházel z neidentifikovatelné rešerše, o níž není postaveno najisto, kdo tuto rešerši provedl, jaké bylo rešeršní zadání a jaký byl její konkrétní výstup. Stěžovatel konstatuje, že se dle jeho názoru jedná o nový důkaz, který nebyl vypořádan v správním řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, ani v řízení před městským soudem. Nové důkazy mohou být ve smyslu ustanovení § 77 s. ř. s. provedeny v řízení před soudem pouze při jednání, které však v posuzovaném případě nařízeno nebylo. Městský soud proto zatížil své rozhodnutí vadou spočívající v jeho nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů rozhodnutí. S ohledem na vše shora uvedené stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2015, č. j. 9 A 197/2010 – 64, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

[17] Žalobce se ke kasační stížnosti vyjádřil podáním ze dne 9. 3. 2015, v němž se ztotožnil se závěry městského soudu. Žalobce má za to, že postavení slova „ICE“ ve vztahu k oděvům nelze z významového hlediska srovnávat s pozicí značek CAMEL, APPLE apod. Slovní prvek „ICE“ svým jednoznačným významem odkazuje na charakter dotčených výrobků, které jsou určeny do zimního počasí, resp. na zimní sporty. Do značné míry se tak jedná o informativní, resp. evokativní slovní prvek a ochrannou známku. V případě výše uvedených značek tomu tak není, a proto je lze považovat za fantazijní. Nadto se jedná o označení, která svou rozlišovací způsobilost a známost získala dlouhodobým užíváním a věhlasem mezi spotřebiteli, vedle čeho jejich případná inherentní rozlišovací způsobilost zcela pozbývá důležitosti.

[18] Argument stěžovatele, že popisnost prvku „TEX“ je možné dovodit také ze skutečnosti, že v databázi ochranných známek je zapsáno 107 známek končících třemi písmeny „TEX“ pro výrobky ve třídách č. 18 a 25, nepovažuje žalobce za relevantní. Samotný zápis uvedených známek nelze interpretovat tak, že průměrný spotřebitel vnímá označení končící slabikou „TEX“ jako související s textilem. Žalobce již ve svém vyjádření ze dne 27. 12. 2011 v řízení před městským soudem uvedl příklady slov, v nichž koncovka „TEX“ nemá uvedený význam a je užívána zejména v abstraktním smyslu. Jedná se např. o slova jako FRIDEX, CALEX, IMPORTEX, kodex, reflex atd. Slabika „TEX“ tak nemusí nutně v českém spotřebiteli vyvolávat význam ve smyslu „textil/textilní“ a v napadeném označení tudíž nemůže být považována za popisnou část bez vlivu na celkový dojem označení. I kdyby část „TEX“ tento význam vyvolávala, nemůže to automaticky vést k dominanci části „ICE“, nýbrž obě části by rovnoměrně evokovaly konkrétní významy. Nebylo by tak možné tvrdit, že prvek „ICE“ je dominantní a prvek „TEX“ je popisný. Žalobce proto souhlasí se závěrem městského soudu, že celkový dojem napadeného označení je tvořen jím jako celkem, přičemž prvek „ICE“ v něm nemá dominantní úlohu, a proto nelze výlučně na základě jeho přítomnosti hodnotit pravděpodobnost záměny s namítanými označeními.

[19] Žalobce dále poukazuje na nesrozumitelnost některých stěžovatelových názorů, když na jedné straně neguje názor soudu, na straně druhé však neuvádí, jak měl soud

rozhodnout na základě konkrétních okolností případu. Stěžovatel ani nespecifikuje, proč by na základě svého umístění a velikosti měl být slovní prvek „ICE“ posouzen jako dominantní. Žalobce současně nesouhlasí s tím, že stupeň rozlišovací způsobilosti prvku nemá vliv na jeho posouzení jako dominantního, neboť rozhodovací praxí je dlouhodobě akceptováno, že prvky s nízkou nebo žádnou rozlišovací způsobilostí samy o sobě nemají na celkový dojem z označení výrazný vliv, pokud se nevyznačují zvláštním charakterem nebo vlastností. Žalobce má za to, že napadené označení sestává ze dvou rovnocenných slovních prvků, jež budou z hlediska celkového dojmu pro spotřebitele stejně relevantní a slovní prvek „ICE“ není z důvodu krátké délky celého slova, stejného počtu písmen v obou slabikách, vizuální výraznosti prvku „TEX“ a sémantického hlediska prvkem dominantním.

[20] Žalobce nesouhlasí ani s názorem stěžovatele, že spotřebitel rozdělí slovo „ICETEX“ na dvě části a vnímat bude zejména tu první, a to z důvodu, že spotřebitel vnímá prioritně první část slov a prvek „TEX“, popisující vlastnost výrobku, nepostačuje k odlišení od namítaných ochranných známek. Pro dojem spotřebitele z označení jsou rozhodující také další faktory, jako délka označení, počet jeho písmen a slabik, počet písmen v jednotlivých slabikách nebo také vizuální dojem jednotlivých částí, když vizuálně výraznější jsou např. zdvojená písmena nebo méně obvyklá písmena jako X apod. V případě kratších dvojslabičných slov obecně platí, že spotřebitel vnímá označení jako celek, včetně druhé slabiky, jež neztrácí na svém významu ve slovu z důvodu jejího umístění. Napadený rozsudek městského soudu je dle názoru žalobce v této části srozumitelný a řádně zdůvodněn s tím, že jeho právní posouzení není v rozporu se zákonem a uvážení nevybočilo ze zákonem stanovených mezí a je výsledkem logického a rozumného rozhodovacího postupu.

[21] Pokud jde o námitku nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu, žalobce podotkl, že tento rozsudek je nutné vnímat v kontextu žaloby a dalších předchozích podání v řízení, ve kterých žalobce uvedl konkrétní příklady ochranných známek chráněných v České republice a zapsaných pro stejné nebo podobné výrobky, v nichž slovo „ICE“ tvoří dominantní prvek, a jež bez problémů koexistují (např. „ICELAND“, „BIG ICE“, „ICE DOGG“, „ICE ANGELS“ či „ICE SPIRIT“). Je tedy zcela jasné, o jaké ochranné známky a rešerši se jedná (přičemž městský soud na ni výslovně odkazuje na str. 5 napadeného rozsudku), a že tento důkaz byl navrhován již od počátku řízení vedeného před stěžovatelem. Co se týká četnosti výskytu určitého označení v databázi ochranných známek, tato svědčí o určitém charakteru označení, který je nezbytné ze zápisného hlediska zohlednit. Pokud zapsané označení poskytuje jeho držiteli výlučné právo jeho užívání, pak přítomnost tohoto označení ve více různých zapsaných označeních jednoznačně svědčí o tom, že z určitého důvodu není toto označení vyhrazeno k výlučnému užívání jednomu subjektu. Nicméně četnost výskytu označení v databázi ochranných známek není jediným důkazem nedostatku jeho rozlišovací způsobilosti. V řízení bylo zkoumáno také to, zda se spotřebitelé setkávají s užíváním označení obsahujících dotčený slovní prvek a jsou na ně zvyklí, přičemž městský soud vycházel ze zjištění, že prvek „ICE“ je v českém jazykovém prostředí známým a užívaným slovem u mnoha výrobků a služeb.

pokračování

[22] Závěrem svého podání žalobce upozornil na dle jeho názoru stěžejní část napadeného rozsudku, v níž městský soud vyslovil pochybnost o tom, zda byla stěžovatelem respektována zásada legitimního očekávání, a to z důvodu, že stěžovatel ve dvou podobných věcech bez dostatečného odůvodnění rozhodl odlišně, když pro stejné/podobné výrobky dříve zapsal ochrannou známku ICE SPIRIT, přičemž přihlášku ochranné známky žalobce následně odmítl. S ohledem na uvedené žalobce navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.

[23] Osoba zúčastněná na řízení se k obsahu kasační stížnosti nevyjádřila.

[24] Nejvyšší správní soud při posuzování kasační stížnosti v první řadě hodnotil, zda jsou splněny podmínky řízení. V této souvislosti dospěl k závěru, že kasační stížnost má požadované náležitosti, byla podána včas a osobou k tomu oprávněnou (viz ustanovení § 103 a § 106 s. ř. s.), za stěžovatele jedná zaměstnanec mající právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (viz ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s.) a není namístě kasační stížnost odmítnout pro nepřipustnost (viz ustanovení § 104 s. ř. s.).

[25] Nejvyšší správní soud, vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti (viz ustanovení § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), následně napadený rozsudek městského soudu přezkoumal a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

[26] Jelikož stěžovatel namítá ve své kasační stížnosti nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku městského soudu pro nedostatek důvodů, Nejvyšší správní soud se zabýval nejdříve tímto kasačním důvodem. Dospěl-li by totiž Nejvyšší správní soud k závěru, že napadený rozsudek je zatížen vadou nepřezkoumatelnosti, z povahy věci by již nemohl posuzovat samotnou hmotně právní podstatu věci, neboť k tomu by bylo možné přistoupit až poté, co by výsledkem řízení před městským soudem bylo jeho přezkoumatelné rozhodnutí (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2007, č. j. 4 Ads 21/2007 – 77, všechna rozhodnutí Nejvyššího správního soudu uvedená v tomto rozsudku jsou dostupná na www.nssoud.cz).

[27] Na tomto místě je vhodné připomenout, že nepřezkoumatelnost rozhodnutí může nastat z důvodu jeho nesrozumitelnosti nebo nedostatku jeho důvodů. Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů rozhodnutí musí být založena na nedostatku důvodů skutkových, nikoli na dílčích nedostatcích odůvodnění. Musí se přitom jednat o vady skutkových zjištění, o něž soud opírá své rozhodovací důvody. Takovými vadami mohou být zejména případy, kdy soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem anebo případy, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy byly v řízení provedeny (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 – 75, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2011, č. j. 9 As 40/2011 – 51).

[28] Nejvyšší správní soud nicméně již dříve vyslovil, že s tímto kasačním důvodem je nutno zacházet obezřetně, neboť zrušením rozhodnutí soudu pro nepřezkoumatelnost se oddaluje okamžik, kdy základ sporu bude správními soudy uchopen a s konečnou platností vyřešen, což není v zájmu účastníků řízení a ostatně ani ve veřejném zájmu na

hospodárnosti řízení před správními soudy. Proto by ke kasaci rozhodnutí krajského soudu měl Nejvyšší správní soud přistoupit teprve tehdy, nelze-li nedostatek důvodů jinak než kasací odstranit. Rozhodnutí tak zpravidla nelze považovat za nepřezkoumatelné, je-li jeho důvody možné dovodit výkladem, s přihlédnutím k obsahu spisu, k úkonům soudu a účastníků řízení (srov. obdobně ve vztahu k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro nesrozumitelnost např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2013, č. j. 6 Ads 17/2013 – 25).

[29] V této souvislosti lze přisvědčit názoru žalobce, že z obsahu soudního spisu vyplývá, že městský soud ve svém závěru nevycházel z neidentifikovatelné rešerše, nýbrž z výčtu ochranných známek uvedených žalobcem v jeho žalobě, na něž soud poukazuje v rekapitulační části napadeného rozsudku. O jaký výčet, resp. rešerši se jedná, tak lze dovodit výkladem jednak z obsahu žaloby a následně též z celkového kontextu napadeného rozsudku. Zmíněnou rešerši proto nelze považovat za nový důkaz, který by měl být ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 s. ř. s. proveden při jednání. S ohledem na uvedené nutno rovněž uzavřít, že napadený rozsudek není zatížen vadou spočívající v jeho nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů.

[30] Nejvyšší správní soud následně přistoupil k věcnému posouzení kasační stížnosti. Stežejní otázkou, se kterou se bylo nutné v tomto řízení vypořádat, je otázka pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek zapsaných pro osobu zúčastněnou na řízení. Předně je nutno v tomto směru poukázat na ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, dle něhož „[p]řihlašované označení se 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.“

[31] Obecné principy aplikace ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách vyplývající z judikatury Nejvyššího správního soudu, Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) a Tribunálu (dříve Soudu prvního stupně) nastínil Nejvyšší správní soud např. ve svém rozsudku ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012 – 46, publ. pod č. 2859/2013 Sb. NSS. Nejvyšší správní soud přitom nevidí důvod, proč by se měl od těchto principů v posuzovaném případě odchýlit. Pro přehlednost proto lze odkázat na výše citovaný rozsudek, v němž zdejší soud uvedl následující:

[32] *Podle Nejvyššího správního soudu i Soudního dvora existuje mezi dvěma ochrannými známkami nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených [srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudky Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29; a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I 3819, bod 17].*

[33] Oba soudy se ztotožňují i v závěru, že rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (srov. rozsudek Nejvyššího správního

pokračování

soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23).

[34] Podle ustálené judikatury Soudního dvora musí být existence nebezpečí záměny u veřejnosti posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (srov. zejména výše uvedené rozsudky SABEL, bod 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 18; a nejnověji rozsudek Soudního dvora ze dne 2. 9. 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM, C-254/09 P, bod 44). Celkové posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje [srov. Canon, bod 17; a rozsudek Tribunálu ze dne 14. 12. 2006, Mast-Jägermeister v. OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Sb. rozh. s. II-5409, bod 74].

[35] V témže duchu se vyjádřil i Nejvyšší správní soud, který ve své judikatuře dovodil, že podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek, kterými jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141; a ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Soudního dvora tzv. kompenzační zásadu [bliže viz výše uvedené rozsudky Canon, bod 17; a VENADO, bod 74] spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141; a ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97). Z tzv. kompenzační zásady ovšem nelze dovozovat možnost kompenzace větší podobností výrobků či služeb správním orgánem zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141).

[36] [...] Pokud jde o srovnání výrobků, tento soud je toho názoru, že pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky je namíste zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost (v české odborné literatuře se objevuje i termín referenční veřejnost) a obvyklý původ zboží [bliže srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141; výše uvedený rozsudek Canon, bod 23; rozsudek Tribunálu ze dne 7. 9. 2006, Meric v. OHMI - Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, body 28-30; či rozsudek Tribunálu ze dne 27. 10. 2005, Editions Albert René v. OHMI - Orange (MOBILIX), T-336/03, body 59-71]. Při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků tedy není samo o sobě rozhodující, zda jsou výrobky v rámci mezinárodního třídění výrobků a služeb vytvořeného pro administrativní účely zařazovány do shodných či odlišných tříd. Podstatné je, zda lze z hlediska průměrného spotřebitele takové výrobky a služby zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006, č. j. 11 Ca 258/2005-71).

[37] *Pokud je o srovnání označení, rozlišovací schopnost označení je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153; a výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; a Calvin Klein Trademark Trust, bod 45). Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153). Označení tak mohou být zaměnitelná i tehdy, pokud je shoda či zaměnitelnost zjištěna i jen u jednoho ze slovních prvků (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 119/99 - 32).*

[38] *Pro srovnávání slovních označení Soud prvního stupně dovodil řadu pomocných kritérií. Za prvé, průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím [srov. rozsudky Tribunálu ze dne 17. 3. 2004, El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Recueil, s. II-965, bod 81 a 83; a ze dne 16. 3. 2005, L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, body 64-65], byť tato úvaha neplatí ve všech případech [v tomto smyslu srov. rozsudek Tribunálu ze dne 14. 10. 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 50; a ze dne 6. 7. 2004, Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAPIT), T-117/02, Sb. rozh. s. II-2073, bod 48; či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, č. j. 7 As 24/2009 - 142]. Za druhé, i když průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily, nemění to nic na tom, že si spotřebitel při vnímání slovního označení rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, která zná [srov. rozsudky Tribunálu ze dne 6. 10. 2004 Vitakraft-Werke Wührmann v. OHMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, bod 51; a ze dne 13. 2. 2007, Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Sb. rozh. s. II-449, bod 57]. Za třetí, průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 2. 2005 Cervecería Modelo v. OHMI - Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02, bod 34 a tam citovaná prejudikatura; a výše citovaný rozsudek PAM-PIM'S BABY-PROP, body 51-52].*

[39] *Vycházejí ze shora nastíněných kritérií, a to i navzdory skutečnosti, že ze stejných kritérií vycházel rovněž městský soud, dospěl Nejvyšší správní soud při posouzení otázky pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek v nyní projednávané věci ke zcela opačným závěrům než městský soud. Zdejší soud proto shledal kasační stížnost důvodnou v části týkající se nesprávného posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení.*

[40] *V první řadě je ale nutno přisvědčit městskému soudu, že s ohledem na charakter výrobků týkajících se přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek je nesporné, že v posuzovaném případě je relevantní veřejnost tvořena průměrným*

pokračování

spotřebitelem, o němž se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný (viz výše citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012 – 46). Současně není sporu o tom, že výrobky týkající se přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek, tj. zejména oděvy, obuv, zavazadla atd., se vyznačují vysokým stupněm podobnosti, ne-li až shodností. Z hlediska průměrného spotřebitele lze tyto výrobky zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby, a to bez ohledu na skutečnost, že tyto výrobky jsou současně také zařazené do stejných tříd č. 18 a 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb (srov. odst. [36] tohoto rozsudku).

[41] S následujícími závěry městského soudu se již nicméně ztotožnit nelze. Jak vyplývá ze shora citované judikatury Nejvyššího správního soudu, jež odkazuje rovněž na judikaturu Soudního dvora a Tribunálu (viz odst. [38] tohoto rozsudku), průměrný spotřebitel, navzdory vnímání určitého označení jako celku, obvykle toto označení rozloží na kratší slovní prvky, které mu mohou naznačovat konkrétní význam nebo které se podobají slovům, která zná. U přihlašovaného označení přichází z povahy věci v úvahu rozdělení na slovní prvky „ICE“ a „TEX“. Pro posouzení otázky zaměnitelnosti přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami se proto bylo nutné nejdříve vypořádat s otázkou charakteru uvedených prvků.

[42] Nejvyšší správní soud předně nesouhlasí s názorem městského soudu, že část přihlašovaného označení tvořenou prvkem „ICE“ nelze hodnotit jakožto fantazijní. V první řadě nutno konstatovat, že závěr o fantazijnosti přihlašovaného označení, resp. jeho prvku, není možné, jak se mylně domnívá městský soud, dovodit z četnosti jeho užití ve vztahu ke konkrétním výrobkům. Stěžovatel správně namítá, že význam prvku „ICE“ nikterak nesouvisí s výrobky, jichž se přihlašované označení týká. Pravý význam slova „ice“ (z anglického jazyka jako „led“ nebo „ledový“) totiž směřuje spíše k popisu vlastnosti konkrétní věci, nikoli k účelu jeho využití. V tomto ohledu proto nemůže obstát ani argument žalobce, že předmětný prvek poukazuje na charakter dotčených výrobků, neboť tyto jsou určeny do zimního počasí, resp. na zimní sporty. Pokud bychom chtěli dovodit popisnost prvku ve vztahu k oděvům, jež jsou určeny do zimního počasí, resp. na zimní sporty, příhodnější by bylo např. označení „winter“ neboli „zimní“. Nad rámec uvedeného nutno poznamenat, že i kdybychom dospěli k závěru, že význam prvku „ICE“ s dotčenými výrobky souvisí, dle názoru zdejšího soudu se i navzdory skutečnosti, že tento prvek je mezi ochrannými známkami často používán, nejedná o v České republice natolik rozšířený a běžně užívaný termín, aby byl jeho skutečný význam obecně znatelný také pro anglicky nemluvící část populace.

[43] Stěžovateli nutno přisvědčit také v námitce nesprávného posouzení charakteru prvku „TEX“ přihlašovaného označení, když městský soud dospěl k závěru, že zmíněný prvek nelze považovat za popisný, neboť nepopisuje žádný druh věci a nelze z něj dovodit, že běžně evokuje slovo textil. Také žalobce ve svém vyjádření podotkl, že existuje celá řada slov známých českému spotřebiteli, v nichž koncovka „tex“ nemá žádnou souvislost s textilem, přičemž jako příklady uvedl FRIDEX, CALEX, IMPORTEX, kodex, reflex, latex, semtex a videotex. Nejvyšší správní soud však musí konstatovat, že příkladná označení předestřená žalobcem jsou v souvislosti s nyní projednávanou věcí do značné míry zavádějící. Označení FRIDEX, CALEX, kodex a reflex totiž vůbec prvek „tex“ neobsahují, nýbrž končí prvkem „ex“. Stejným způsobem nutno dle názoru zdejšího soudu

nahlížet rovněž na označení „IMPORTEX“, které sice prvek „tex“ obsahuje, nicméně průměrný spotřebitel si toto označení rozloží spíše na prvky „IMPORT“ (ve významu „dovoz“) a „EX“. Slova „latex“ a „semtex“ sice také koncovku „tex“ obsahují, avšak tato dvě slova by si průměrný spotřebitel s největší pravděpodobností na slovní prvky nerozložil, neboť obě slova již mají konkrétní význam. Z žalobcova výčtu pak zůstává pouze slovo „videotex“, které by si průměrný spotřebitel patrně s textilem nespojil, nutno však zdůraznit, že toto slovo souvisí s informačními systémy, zatímco v posuzovaném případě se přihlašované označení týká přímo oděvních výrobků. Ačkoli si tedy průměrný spotřebitel nemusí prvek „TEX“ automaticky asociovat s textilem, ve vztahu ke konkrétním dotčeným výrobkům, kterými jsou v nyní projednávané věci právě oděvní výrobky, tak zcela bezpochyby učiní. Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že prvek „TEX“ přihlašovaného označení je prvkem popisným.

[44] Nesprávné posouzení otázky fantazijnosti prvku „ICE“ a popisnosti prvku „TEX“ přihlašovaného označení ve vztahu k výrobkům, jichž se týká, vyústilo logicky rovněž v nesprávné posouzení otázky pravděpodobnosti záměny. Jak uvedl Nejvyšší správní soud ve výše citovaném rozsudku ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012 – 46 (viz odst. [38] tohoto rozsudku), průměrný spotřebitel nepovažuje u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou její popisný prvek, ale její prvek fantazijní. Jelikož v posuzovaném případě Nejvyšší správní soud dovodil, že u přihlašovaného označení ve znění „ICETEX“ je fantazijním prvkem prvek „ICE“, zatímco prvek „TEX“ je prvkem popisným (viz odst. [42] - [43] tohoto rozsudku), nutno rovněž dospět k závěru, že průměrný spotřebitel bude přikládat větší váhu a význam právě prvku „ICE“. Nelze proto souhlasit s názorem žalobce, že označení „ICETEX“ sestává ze dvou rovnocenných slovních prvků, jež budou z hlediska celkového dojmu pro spotřebitele stejně relevantní.

[45] Uvedený závěr je navíc umocněn také okolností, že převládající prvek „ICE“ se nachází v počáteční části přihlašovaného označení i namítaných ochranných známek [tj. „ICETEX“, „ICE B“ a „ICEBERG“, resp. u namítané ochranné známky „ICE“ je tvořen touto známkou jako celkem (srov. též odst. [38] tohoto rozsudku)]. Nejvyšší správní soud sice uznává, že pravidlo spočívající v přikládání většího významu počáteční částí slov než částem následujícím ze strany průměrného spotřebitele se neuplatní bezvýjimečně, nutno nicméně podotknout, že se neuplatní např. v případě označení, jehož počáteční část je popisná, protože evokuje zboží, pro které je známka zapsána, a průměrný spotřebitel se tak bude zaměřovat spíše na jeho koncovou nepopisnou část (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, č. j. 6 As 32/2013 – 46), nebo též v případě, kdy počáteční část sice není popisná, nicméně ji nelze považovat ani za dominantní (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, č. j. 7 As 24/2009 – 142). Takové okolnosti však v posuzovaném případě dány nejsou.

[46] S ohledem na shora uvedené nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu nic jiného, než konstatovat, že mezi přihlašovaným označením a namítanými ochrannými známkami je dán vysoký stupeň podobnosti, a to i přes současný vysoký stupeň podobnosti, ne-li shodnost dotčených výrobků. Aplikací tzv. kompenzační zásady (viz odst. [35] tohoto rozsudku) proto Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že mezi přihlašovaným označením a namítanými ochrannými známkami existuje pravděpodobnost záměny na straně

pokračování

veřejnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Jelikož městský soud tuto právní otázku v předcházejícím řízení posoudil nesprávně, jeho rozsudek je nutno považovat za nezákonný. Proto Nejvyšší správní soud rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení podle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s.

[47] Nad rámec uvedeného Nejvyšší správní soud dodává, že nesouhlasí ani s názorem žalobce a posléze i městského soudu, že žalovaný porušil zásadu legitimního očekávání vyjádřenou v ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, jež kromě jiného stanoví, že správní orgán dbá, „aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“

[48] Aplikací této zásady v řízení o ochranných známkách se Nejvyšší správní soud zabýval např. ve svém rozsudku ze dne 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014 – 120, v němž vyslovil, že „posuzování podobnosti ochranných známek představuje odbornou činnost, jejíž výsledek je zpravidla odvislý jednak – a to především – od posouzení celkového vyznění zapisovaných označení, jednak také od posouzení jejich jednotlivých detailů. Městský soud (a ostatně i předseda žalovaného) v této souvislosti správně uvedl, že -každé (námitkové) řízení je individuální a při rozhodování v něm hraje roli řada konkrétních skutkových okolností daného případu, které musí být brány v úvahu, přičemž významnou roli mající vliv na výsledek řízení mohou hrát i drobné rozdíly.- Tato skutečnost je přitom pro hodnocení „obdobnosti“ jednotlivých známkoprávních případů klíčová. Uvedené sice neznamená, že by zápisný úřad svou rozhodovací činností v řízení o ochranných známkách nemohl v jejich určitých aspektech vytvořit ustálenou správní praxi, tato se však z povahy věci (tj. skutkové odlišnosti jednotlivých případů) zpravidla nemůže dotýkat otázek posuzování konkrétních napadených ochranných známek (zde označení obsahujících slovní prvek „SKY“), nýbrž dopadá na ustálené postupy, jež k výslednému posouzení vedou. I za této situace však musí soud, je-li v soudním řízení porušení dosavadní správní praxe namítáno, vždy zkoumat to, zda případy, jež měly určitou správní praxi založit, jsou vůči posuzované věci z hlediska pravidla založeného správní praxí typově podobné. Pokud tomu tak není, je porušení uvedené zásady respektování správní praxe v obdobných [případech] vyjádřené v § 2 odst. 4 správního řádu v zásadě vyloučeno.“

[49] Žalobce namítá, že k porušení zásady legitimního očekávání mělo dojít tím, že žalovaný ve dvou podobných věcech bez dostatečného odůvodnění rozhodl odlišně, když pro stejné, resp. podobné výrobky dříve zapsal ochrannou známku „ICE SPIRIT“, přičemž přihlášku ochranné známky žalobce již odmítl.

[50] Jak ale vyplývá ze shora citovaného judikatorního závěru (viz odst. [48] tohoto rozsudku), pouhá skutečnost, že v nyní projednávané věci byla žalovaným posuzována pravděpodobnost záměny mezi označeními obsahujícími prvek „ICE“, nezakládá bez dalšího typovou podobnost se starší věcí, související se zápisem ochranné známky „ICE SPIRIT“, na niž žalobce odkazuje. Dle názoru Nejvyššího správního soudu žalovaný předvídatelně vycházel z ustálených postupů, když jak v nyní projednávané věci, tak i v předchozím řízení týkajícím se zápisu ochranné známky „ICE SPIRIT“, nejdříve hodnotil charakter jednotlivých prvků přihlašovaných označení ve vztahu k dotčeným výrobkům (tj. jejich fantazijnost, resp. popisnost), přičemž výsledek tohoto hodnocení podpůrně použil pro následné posouzení otázky zaměnitelnosti přihlašovaného označení a

namítaných ochranných známek. Dřívější případ se nicméně od případu posuzovaného liší zejména v tom, že prvek „SPIRIT“ byl na rozdíl od prvku „TEX“ žalovaným zcela správně posouzen jako prvek fantazijní a s dostatečnou rozlišovací způsobilostí ve vztahu k výrobkům ve třídě č. 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb (viz str. 13 – 14 přezkoumávaného rozhodnutí). S ohledem na shora uvedené tudíž typová podobnost nyní projednávané věci s věcí týkající se zápisu ochranné známky „ICE SPIRIT“ není dána. Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nemohlo dojít k porušení zásady ochrany legitimního očekávání obsažené v ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu.

[51] Podle ustanovení § 110 odst. 4 s. ř. s. zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je krajský soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí.

[52] V novém rozhodnutí ve věci rozhodne Městský soud v Praze i o náhradě nákladů řízení podle ustanovení § 110 odst. 3 s. ř. s.

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

V Brně dne 19. srpna 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senátu