



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudkyň JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové ve věci

žalobce: **Cleverlance Enterprise Solution a.s.**
sídlem Dukelských Hrdinů 564/34,
Praha 7- Holešovice,
zastoupen patentovým zástupcem XXX
sídlem XXX

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6

za účasti osoby zúčastněné na řízení: **CCA Group a.s.**
sídlem Karlovo nám. 17, Praha 2

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 10. 2018,
č. j. O-526614/D18031529/2018/ÚPV,

takto:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 26. 2. 2018 č. j.: O-526614/D16049959/2016/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“).
2. Prvostupňovým rozhodnutím Úřad zamítl námitky žalobce ze dne 24. 5. 2016 podané podle § 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 (dále jen „zákon o ochranných známkách“), proti zápisu barevného slovního grafického označení přihlášeného v podobě
CleverDOC
3. do rejstříku ochranných známek pod zn. sp. O-517016, zveřejněného ve věstníku Úřadu dne 13. 4. 2016, jehož přihlašovatelem je společnost CCA Group, a.s. (dále „přihlašovatel“ nebo „osoba zúčastněná“).

II. Prvostupňové řízení před Úřadem

4. Úřad se v námitkovém řízení zabýval 4 staršími žalobcem namítanými ochrannými známkami ve vztahu k přihlášenému označení z hlediska pravděpodobnosti záměny a své rozhodnutí o zamítnutí námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách odůvodnil tím, že mezi přihlášeným označením (dále jen „napadené označení“) a 4 staršími namítanými ochrannými neexistuje pravděpodobnost záměny. Podle Úřadu byla sice shledána podobnost nebo shodnost výrobků a služeb, k nimž se vztahují porovnávaná označení, jakož i podobnost označení ve velmi nízkém stupni, nicméně námitky podobnosti označení byly založeny na prvku s popisným prvkem „Clever“. S přihlédnutím ke všem existujícím důležitým rozdílům a s ohledem na všechny analyzované faktory, s důrazem na zvýšený stupeň pozornosti dotčených spotřebitelů dospěl orgán prvního stupně řízení k závěru, že si označení nejsou podobná natolik, aby podobnost v rámci celkového dojmu vedla k pravděpodobnosti jejich záměny na straně veřejnosti.
5. Proti rozhodnutí Úřadu podal žalobce rozklad, v němž se sice ztotožnil s hodnocením podobnosti přihlašovaných výrobků a služeb s výrobky a službami namítanými, uplatnil však výhrady proti hodnocení vizuální podobnosti napadeného označení s namítanými ochrannými známkami rozložením slovních prvků a nezohledněním pozornosti průměrných spotřebitelů, která je upřena právě na dominantní identickou první část označení „Clever“. I výslovnost označení z hlediska fonetického se shoduje v první části označení, která je důležitější, protože je na ni upřena pozornost průměrných spotřebitelů. Proto se namítající neztotožnil s Úřadem v závěru o velmi nízkém stupni fonetické podobnosti, nýbrž zastává názor, že označení jsou foneticky velmi podobná. V rámci sémantického hlediska žalobce souhlasil s hodnocením prvku „DOC“ jako popisně sugestivního, avšak namítal, že tento fakt však nebyl při celkovém hodnocení pravděpodobnosti záměny dostatečně zohledněn, a to tak, že jeho přítomnost v označení rozhodně nemůže vyloučit pravděpodobnost záměny, neboť je popisného charakteru oproti prvku „Clever, který ve vztahu k přihlašovaným a namítaným výrobkům a službám

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

není popisný, ani se v běžném jazyce neužívá výlučně s nimi. Proto jsou označení sémanticky podobná, a to nikoli v nízkém stupni. Žalobce uvedl, že rozlišovací způsobilost prvků ochranné známky je třeba posuzovat v souvislosti s konkrétními výrobky a službami. Pro jejich označení je tedy nepochybně prvek „Clever“ distinktivní. Napadené označení působí podobným celkovým dojmem jako namítané ochranné známky, spotřebitelé by jej považovali za název nové řady výrobků či nového druhu služeb namítajícího. Žalobce dále v rozkladu namítal, že při celkovém hodnocení dále nebyla zohledněna tzv. kompenzační zásada, neboť v projednávaném případě je většina porovnávaných výrobků a služeb identická. Označení jsou podobná, a to nikoli v nízké míře.

6. K podanému rozkladu přihlašovatel namítal, že namítající neprokázal příznačnost prvku „Clever“ pro svou osobu a považoval tento prvek za prvek popisný, s velmi nízkou rozlišovací způsobilostí, i s ohledem na registraci 328 ochranných známek začínajících slovem „Clever“. Přihlašovatel z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického považoval u napadené ochranné známky za distinktivní prvek „DOC“ a u namítaných ochranných známek prvky „LANCE“ a „LANCE created it“. Dle přihlašovatele pravděpodobnost záměny musí být hodnocena celkově a musí být brán zřetel na všechny relevantní faktory.

III. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

7. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí nejprve vymezil z rozkladu vyplývající nesporné skutečnosti. Těmi je soulad v závěru o shodnosti nebo podobnosti přihlašovaných a namítaných výrobků a služeb a absence výhrad žalobce proti vymezení tzv. průměrného spotřebitele.
8. Žalovaný k rozkladovým námitkám podobnosti napadeného označení s namítanými ochrannými známkami uvedl, že Úřad při charakteristice porovnávaných označení z vizuálního hlediska správně vycházel z toho, jak zapůsobí na průměrného spotřebitele poté, co je shlédne. V případě první a čtvrté namítané ochranné známky jako jejich vizuálně dominantní prvek určil slovo „Cleverlance“, ze kterého se sestávají i druhá a třetí namítaná ochranná známka. Napadené označení pak charakterizoval jako označení vizuálně vnímatelné ve dvou částech „Clever“ a „DOC“. Žalovaný uvedl, že zásada, podle níž průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím (ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu, na nějž odkazoval namítající), neplatí ve všech případech, a to v důsledku různých faktorů, které vzal Úřad v úvahu. Výraz „Cleverlance“ u namítaných ochranných známek tvoří jednosložkovou kompozici. Dle žalovaného Úřad postupoval správně, když porovnávaná označení v rámci vizuálního porovnání nerozdělil na části dle jejich významu nebo na slova, která průměrný spotřebitel zná. Namítajícím zdůrazněný postup oddělení prvků je adekvátní v případě posouzení jejich podobnosti nebo shodnosti z hlediska sémantického a jeho vlivu na posouzení podobnosti z hlediska celkového dojmu. V případě posuzování vizuálního působení označení na vnímání spotřebitele je třeba vycházet také z jejich grafického provedení, jak to Úřad správně provedl. Napadené označení rozdělil na části dle grafického odlišení jejich písma. Druhá a třetí namítaná slovní ochranná známka „Cleverlance“ takové dělení vizuálně neumožňují a stejně tak ani prvek první a čtvrté kombinované namítané ochranné známky, kterému Úřad správně přisoudil dominantní úlohu vzhledem k jeho velikosti a umístění v kompozici těchto ochranných známek. Úřad rovněž správně poukázal na drobné rozdíly v použitém písmu napadeného označení a namítaných kombinovaných ochranných známek a na patrnou odlišnost v podobě prvku „created it“.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Žalovaný se ztotožnil s Úřadem v jeho závěru o vizuální podobnosti napadeného označení s první a čtvrtou namítanou ochrannou známkou ve velmi nízkém stupni. V případě druhé a třetí namítané (slovní) ochranné známky, kdy není možné zohlednit odlišnosti grafického rázu jako u první a čtvrté namítané ochranné známky a rovněž je třeba přihlídnout k jejich shodnému začátku se žalovaný neztotožnil s názorem Úřadu a dospěl k závěru o jejich vizuální podobnosti ve středním stupni.

9. Z fonetického z hlediska žalovaný vyšel ze zjištění Úřadu o stejném počtu slabik napadeného označení u druhé a třetí namítané ochranné známky a dominantního prvku první a čtvrté namítané ochranné známky. Výslovnost úvodních dvou slabik ze tří pak vyhodnotil jako shodnou. Výslovnost následujících částí „DOC“ a „lance“ je však zcela rozdílná, což pro celkový výsledek porovnání představuje poměrně výrazné rozdíly. Vyslovení dovětky „Create it“ u druhé a třetí namítané ochranné známky však vzájemné rozdíly podtrhuje. Žalovaný vzal v úvahu odlišnou výslovnost třetí slabiky porovnávaných označení „doc“ či „dok“, resp. „lens“ a v případě první a čtvrté namítané ochranné známky jejich další dovětek s výslovností „kryejt yt“. Tyto rozdíly vyhodnotil jako natolik významné, že posunují vzájemnou fonetickou podobnost na velmi nízký stupeň. Toto zdůvodnění také žalobce v rozkladu nenapadl. Pouze na základě prvních dvou shodných slabik odmítl akceptovat závěr Úřadu o velmi nízké fonetické podobnosti, a naopak konstatoval, že označení jsou si velmi podobná. Po zhodnocení všech výše uvedených skutečností žalovaný dospěl k závěru, že v případě výsledku porovnání napadeného označení s první a čtvrtou namítanou ochrannou známkou je plně odpovídající nízký stupeň fonetické podobnosti, a to v důsledku shora popsaných odlišných slabik. Napadené označení při srovnání s druhou a třetí namítanou ochrannou známkou podle odvolacího orgánu vykazuje vyšší míru fonetické podobnosti, než konstatoval Úřad, který u těchto namítaných ochranných známek dostatečně nevzal v úvahu absenci rozdílných prvků „CREATE IT“ (s výslovností „kryejt yt“). Proto je třeba vyhodnotit napadené označení s druhou a třetí namítanou ochrannou známkou jako označení foneticky podobná ve středním stupni.
10. K sémantickému porovnání žalovaný uvedl, že žalobce uplatnil v rozkladu pouze jedinou výtku, a to s ohledem na významově totožné slovo „Clever“ a odlišnost založenou na pouhém jediném slově. Podstatou rozkladové námitky tedy je důležitost významově odlišných částí porovnávaných označení na výsledek jejich sémantického porovnání. Žalovaný se plně ztotožnil se závěrem Úřadu, že se jedná o *složky bez společného významu* (tj. *DOC vs. LANCE, CREATE IT*). Část spotřebitelů navíc nemusí druhé části namítaných ochranných známek přisoudit jejich český významový ekvivalent („kopí“ či „oštěp“), neboť jde o specifický výraz, který není mezi českou spotřebitelskou veřejností aktivně ani pasivně často užíván. V takovém případě pak nemůže mít dopad na sémantické vnímání u spotřebitelů, kteří nejsou s to postihnout jeho význam a budou jej vnímat pouze vizuálně a foneticky. Na základě výše uvedeného odvolací orgán konstatuje důvodnost rozkladové námitky namítajícího, pokud jde o úroveň sémantické podobnosti porovnávaných označení. Vzhledem k úvodnímu shodnému prvku je třeba hodnotit ji jako středního stupně, a nikoli jako velmi nízkou, jak ji klasifikoval Úřad.
11. Žalovaný posuzoval pravděpodobnost záměny i z hlediska celkového dojmu označení.
12. Z hlediska celkového dojmu žalovaný dospěl k závěru o podobnosti napadeného označení s první a čtvrtou namítanou ochrannou známkou ve velmi nízkém stupni z hlediska vizuálního a fonetického. V porovnání s druhou a třetí namítanou ochrannou známkou

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

shledal napadené označení na rozdíl od Úřadu podobným ve středním stupni ze všech tří hledisek. Napadené označení nevykazuje s druhou a třetí namítanou ochrannou známkou totožný nebo vysoce podobný celkový dojem. Žalovaný vyloučil pravděpodobnost záměny mezi nimi, a to i ve formě asociace. Důvodem je společný komponent „Clever“, který je podle něj ve vztahu k relevantním výrobkům a službám sugestivním prvkem s popisným podtextem. Rozlišovací způsobilost napadeného označení pak spočívá ve vzájemném spojení tohoto prvku s následujícím prvkem „DOC“, který rovněž vykazuje popisně sugestivní charakter, neboť odkazuje na souvislost s počítačovými programy. Je to tedy návaznost a pořadí samostatných prvků „Clever“ a „DOC“, která napadenému označení zajišťuje rozlišovací způsobilost. U namítaných ochranných známek je jejich rozlišovací způsobilost založena na koncové části „lance“, jež je pro podstatnou část spotřebitelské veřejnosti bezobsažná a pro tu zbývající má její význam („kopí/oštep“) ve vztahu k relevantním výrobkům a službám plnou rozlišovací způsobilost.

13. Dle žalovaného při posuzování pravděpodobnosti záměny kolidujících označení nelze vycházet pouze ze sugestivní popisnosti prvku „DOC“ napadeného označení a současně nelze z této úvahy vyloučit odlišnou distinktivní část namítaných ochranných známek „lance“. Oba tyto prvky či části kolidujících označení vylučují pravděpodobnost jejich záměny.
14. Pokud jde o namítajícím požadované užití tzv. kompenzačního principu, žalovaný jej nepovažuje za vhodné. Z této zásady vyplývá, že *je-li stupeň podobnosti samotných označení vysoký, postačuje pro konstatování pravděpodobnosti záměny i případný nižší stupeň podobnosti výrobků a služeb a naopak*. Celkový dojem kolidujících označení není vysoce podobný nebo dokonce totožný z důvodu rozdílnosti ostatních prvků. Žalovaný poukázal na mylnou interpretaci kompenzačního principu vyplývající ze slovního spojení „a naopak“. Toto slovní spojení musí při logickém výkladu znamenat, že nižší míru podobnosti ochranných známek nelze kompenzovat vyšší mírou podobnosti výrobků a služeb, protože s běžnou nebo nižší rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky neroste nebezpečí záměny a protože ochranné známky s běžnou nebo nižší rozlišovací způsobilostí nemohou požívat stejné ochrany jako ochranné známky s vyšší rozlišovací způsobilostí.
15. Opačný výklad by totiž vedl ke zcela absurdnímu závěru, že ochranné známky s běžnou nebo nižší rozlišovací způsobilostí by za předpokladu shodnosti či vysokého stupně podobnosti srovnávaných výrobků a služeb požívaly stejně silné ochrany jako ochranné známky s vysokou rozlišovací způsobilostí. Navíc rozsudek SDEU ve věci C-39/97 řešil situaci, v níž byly porovnávány ochranné známky „Canon“ a „Cannon“ shledány vysoce podobnými, přičemž starší ochranná známka „Canon“ byla současně ochrannou známkou s dobrým jménem a měla vysokou přirozenou rozlišovací způsobilost. Aplikaci tohoto rozsudku tedy není možno provádět mechanicky, ale pouze při existenci shodných skutkových okolností.
16. Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

IV. Žaloba

17. Žalobce v podané žalobě namítal, že rozhodnutí žalovaného se vymyká ustálené praxi v oblasti ochranných známek, a je proto v rozporu s legitimním očekáváním žalobce, že nebude zasahováno do jeho práv z ochranné známky.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

18. Dle žalobce žalovaný nesprávně vyhodnotil některé argumenty žalobce. Tvrzení žalovaného v napadeném rozhodnutí si v některých částech odporují a rozhodnutí je nedostatečně odůvodněno. Je proto v dále uvedených částech nepřezkoumatelné.
19. Žalovaný v napadeném rozhodnutí nejprve uvádí, že Úřad postupoval správně, když porovnávání označení v rámci vizuálního porovnání nerozdělil na části dle jejich významu nebo na slova, která průměrný spotřebitel zná. Dále žalovaný uvádí, že rozdělení označení na spotřebitelům známé části je adekvátní pouze v případě posouzení podobnosti těchto označení z hlediska sémantického a jeho vlivu na posouzení podobnosti z hlediska celkového dojmu. V případě posuzování vizuálního působení označení na vnímání spotřebitele je dle žalovaného třeba vycházet z grafického provedení označení. Uvedená tvrzení však žalovaný v napadeném rozhodnutí nijak neodůvodňuje. Uvedené dle žalobce není v souladu se zavedenou rozhodovací praxí. Žalobce upozornil na např. na rozhodnutí Tribunálu T-356/02 ve věci Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, na které odkazoval již ve svém rozkladu. V uvedeném rozhodnutí je rozdělení označení na dvě části dle jejich významu provedeno také v rámci vizuálního a fonetického porovnání označení a je na něj kladen náležitý důraz. Žalobce uvádí, že skutečnost, že spotřebitelé rozdělí obě předmětná označení na dvě části dle jejich významu má podstatný vliv na vizuální a fonetické porovnání označení i na celkové posouzení zaměnitelnosti obou označení. Je však zřejmé, že žalovaný výše uvedený princip v napadeném rozhodnutí neaplikoval, naopak jako důležitý faktor odůvodňující údajnou absenci pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení uvedl, že zatímco napadené označení je složeno ze dvou vizuálně oddělených slovních částí „Clever“ a „DOC“, ochranné známky žalobce se skládají z jednoprvkového výrazu „Cleverlance“. Protože žalovaný konstatoval, že vzhledem k tomu, že namítané ochranné známky dle jeho názoru nelze z vizuálního hlediska dělit na dvě části, nemůže se ztotožnit s názorem žalobce, že slovo „Clever“ je v namítaných ochranných známkách dominantní. Podle žalobce však namítané ochranné známky by dle rozhodovací praxe při posuzování pravděpodobnosti záměny měly být rozděleny na dvě slova „Clever“ a „lance“. První slovo „Clever“ je v označení dominantní, jelikož spotřebitelé svoji pozornost obvykle zaměří právě na první část označení. Názor žalovaného o tom, že slovo „Clever“ v označení není dominantní je částečně založen na nesprávném předpokladu, že slovní prvek „Cleverlance“ nebudou spotřebitelé při vizuálním porovnání rozdělovat. Tento předpoklad, jak je uvedeno výše, není v souladu se zavedenou rozhodovací praxí. Při správné aplikaci výše citovaného principu, tedy rozdělení konkurenčních označení na dvě části, by dle názoru žalobce měla být konstatována dokonce vysoká vizuální podobnost. Žalobce má za to, že při srovnání označení:

Clever lance x Clever DOC

v souladu s rozhodovací praxí, je vysoká podobnost a zaměnitelnost označení zřejmá na první pohled. Z hlediska fonetického žalobce považuje podobnost obou označení jako minimálně střední. V případě rozdělení namítaných ochranných známek na dvě části by dle názoru žalobce měla být konstatována dokonce vysoká fonetická a sémantická podobnost.

20. Dle žalobce lze tedy shrnout, že žalovaný konstatoval střední podobnost porovnávaných označení ze všech tří relevantních hledisek. Zároveň byla žalovaným potvrzena shodnost či

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

podobnost všech napadených výrobků a služeb s výrobky a službami, pro které jsou chráněny namítané ochranné známky. I přes vše výše uvedené však žalovaný došel k závěru, že mezi porovnávanými označeními neexistuje dostatečná pravděpodobnost záměny. Žalobci není z odůvodnění napadeného rozsudku zřejmé, proč je na jedné straně snižována důležitost slova „Clever“ a na druhé straně je odlišnost porovnávaných označení odůvodněna zejména přítomností popisného slova „DOC“ v napadeném označení. Popisnost slova „DOC“ přitom sám žalovaný v rozhodnutí potvrzuje. K tomuto žalovaný uvedl, že slovo „Clever“ z důvodu svého údajného popisného podtextu nepředstavuje rozhodný faktor vedoucí k pravděpodobnosti záměny. Dále bylo žalovaným konstatováno, že je slovo „DOC“, a to i přes svůj popisně sugestivní charakter, dostačující pro odlišení napadeného označení od namítaných ochranných známek. Přidání popisného slova do označení, které jinak zcela obsahuje první slovo namítaných ochranných známek, nemůže zajistit odlišnost porovnávaných označení. Pokud bychom přijali uvedený názor žalovaného, všechna označení obsahující slovo „Clever“ a zároveň jakékoli popisné slovo by spadala mimo rozsah ochrany namítaných ochranných známek. Příklady takových označení mohou být například označení „CleverSOFTWARE“, „CleverDOKUMENT“, „CleverKOMUNIKACE“ apod. Uvedené je zcela v rozporu se smyslem známkoprávní ochrany.

21. Žalobce namítá, že žalovaný si odporuje v tvrzení na str. 19, že k eliminaci pravděpodobnosti záměny napadeného označení a namítaných ochranných známek přispívá i grafická úprava a barevné provedení písma napadeného označení a v tvrzení na str. 14, že v případě porovnání slovních namítaných ochranných známek a napadeného označení není možné zohlednit odlišnosti grafického rázu. V těchto částech je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné.
22. Žalobce namítá, že žalovaný si odporuje, pokud uvádí, že kolidující označení se shodují pouze v nedistinktivním prvku „Clever“, který je údajně sugestivně popisný a současně laudatorní, a nehrozí proto pravděpodobnost záměny. Na druhou stranu ale žalovaný přítomností uvedeného prvku v obou označeních odůvodňuje jejich podobnost ve středním stupni, a to ze všech relevantních hledisek. Napadené si v této části odporuje a je nepřezkoumatelné.
23. Žalobce dále brojí proti závěru, že *„shodné prvky „Clever“ kolidujících označení, jež zakládají jejich podobnost, postrádají rozlišovací způsobilost, avšak jejich podobnost proto nelze považovat za závadnou ve smyslu, že by vedla k pravděpodobnosti záměny“*. Pokud je ale konstatována podobnost označení a zároveň shodnost či podobnost výrobků a služeb, vedou tato zjištění dle ustálené rozhodovací praxe ke konstatování pravděpodobnosti záměny. To potvrdil i žalovaný v napadeném rozhodnutí na str. 21, když uvedl, že *„byly dány podmínky, po jejichž splnění lze obvykle dospět k závěru o pravděpodobnosti záměny mezi kolidujícími označeními“*. Dle žalobce je proto napadené rozhodnutí v rozporu s jeho legitimním očekáváním.
24. Dle žalobce je zjevné, že si jednotlivá tvrzení v napadeném rozhodnutí značně odporují, v některých částech je pak rozhodnutí nedostatečně odůvodněno, a je proto nepřezkoumatelné.
25. Žalovaný se zároveň bez opodstatnění odklonil od své dosavadní rozhodovací praxe a rozhodovací praxe Soudního dvora EU, čímž porušil jednu ze základních zásad činnosti správních orgánů dle §2 odst. 4 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu. Rozhodnutí

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

žalovaného odporuje požadavku předvídatelnosti správních rozhodnutí a legitimního očekávání.

V. Vyjádření žalovaného

26. Žalovaný nesouhlasí s tvrzením žaloby, že se žalovaný odchýlil od své ustálené rozhodovací praxe a zároveň od rozhodovací praxe SDEU (rozhodnutí T-356/02) tím, že neaplikoval princip rozdělení označení na dvě části dle jejich významu také v rámci vizuálního a fonetického porovnání označení. Žalovaný uvedl, že se podrobně zabýval porovnáním kolidujících označení, porovnával přitom označení z hlediska vizuálního fonetického i sémantického. Podobnost však je konstatována u prvku „Clever“, který je popisný a není dominantní. Naopak rozdíl vnesený prvkem „DOC“ versus „lance“ je významný a určující pro spotřebitele, který se v dané kategorii přihlašovaných/chráněných výrobků a služeb pohybuje a má vysokou míru pozornosti. Proto i přes určitou podobnost není dána pravděpodobnost záměny. Žalovaný uvedl, že se odkazem na judikaturu a rozhodnutí SDEU ve věci T-356/02 zabýval, avšak neshledal je jako příléhavé pro daný případ, když v uvedeném rozhodnutí proti sobě stálo slovní označení VITAKRAFT a kombinované ochranné známky. Naopak v bodě 52 uvedeného rozhodnutí T-356/02 je pro daný případ vyslovena premisa, jak pohlížet na označení s prvky, které mají velice obecný význam naznačující kladnou vlastnost, a takovým slovem pro spotřebitele je jistě i prvek „CLEVER“ *„...obecně veřejnost nebude považovat popisný prvek, který tvoří část komplexní ochranné známky, za rozlišovací a dominantní prvek celkového dojmu vytvářeného touto ochrannou známkou... Analogické úvahy se použijí na prvky, které mají velice obecný význam naznačující kladnou vlastnost přiřaditelnou velké řadě různých výrobků nebo služeb.“*
27. Dle žalovaného uvedený závěr vyznívá ve prospěch úvah vedených žalovaným v tomto řízení. Tedy že, i když kolidující označení obsahují shodně prvek „clever“, ten však nevykazuje dostatečnou rozlišovací způsobilost a k přihlašovaným/chráněným výrobkům a službám je popisný a laudatorní. Proto na jeho základě nelze konstatovat závadnou podobnost posuzovaných označení, jež by mohla vést k pravděpodobnosti záměny. Průměrný spotřebitel, vyznačující se nadprůměrnou pozorností v případě přihlášených/chráněných výrobků a služeb, bude schopen od sebe odlišit napadené označení a namítané ochranné známky.
28. Žalovaný tedy uvádí, že se ve svém rozhodnutí neodchýlil ani od judikatury SDEU ani od své zavedené praxe. V souladu se svou praxí a praxí EUIPO a s odvoláním na Společné prohlášení o společné praxi, týkající se relativních důvodů pro zamítnutí – pravděpodobnost záměny (vliv nedistinktivních prvků a prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí, ze dne 2. 10. 2014, kapitola 5.4.), jsou-li ostatní prvky odlišné a označení nevykazují identický nebo vysoce podobný celkový dojem, pak neexistuje mezi nimi pravděpodobnost záměny. Kolidující označení sice obsahují shodný prvek „Clever“, ten však nevykazuje dostatečnou rozlišovací způsobilost. Proto na jeho základě nelze konstatovat tzv. závadnou podobnost a lze tedy předpokládat, že průměrný spotřebitel bude od sebe schopen odlišit shodné nebo podobné výrobky a služby, opatřené napadeným označením od výrobků a služeb, pro které jsou zapsány namítané ochranné známky. Tímto závěrem žalovaný jasně prokazuje, že se drží své praxe a zásadu předvídatelnosti správních rozhodnutí a legitimního očekávání nijak neporušil. Pouze se neztotožňuje s názorem žalobce v dané věci.
29. Na základě uvedeného žalovaný navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

VI. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

30. V řízení uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení společnost CCA Group, a.s., jako přihlašovatel napadené ochranné známky, své vyjádření k podané žalobě však nezaslala a vyjádřila se až při jednání před soudem.

VII. Jednání před soudem

31. Zástupce žalobce při jednání před soudem Zástupce žalobce při jednání poukázal na neobvyklé rozhodování žalovaného oproti Úřadu v této věci v posouzení míry podobnosti kolidujících si označení. Uvedl, že se žalovaný soustředil na koncové prvky porovnávaných označení, přičemž výraz „Clever“ posoudil jako popisný, ačkoliv popisný je i koncový prvek „DOC“, který je nejznámější zkratkou v oblasti softwaru. Žalobce dovozuje, že je-li prvek „DOC“ popisný, pak prvek „Clever“ musí mít rozlišovací způsobilost a je dominantní. Jinak by takové označení neobstálo ve věcném průzkumu přihlášky ochranné známky. Zástupce žalobce dále poukázal na to, že společnost žalobce je známá společnost a např. na veletrhu informačních technologií při kontaktu s napadeným označením si spotřebitel musí spojit toto označení se žalobcem. Zástupce žalobce dále oponoval tvrzení žalovaného na str. 19, že napadené označení je rozlišitelné barvou a písmem, neboť namítané ochranné známky jsou chráněny i v barevném a grafickém provedení, a proto tato argumentace žalovaného postrádá smysl.
32. Zástupkyně žalovaného poukázala k výrazu „Clever“ na vysoce informovaného spotřebitele v oblasti informačních technologií a na další používaná popisná slova jako např. „smart“ a uvedla, že právě z tohoto důvodu se žalovaný soustředil na koncové prvky označení. K přednesu zástupce žalobce namítla, že otázka absolutní zápisné způsobilosti nebyla předmětem žaloby a spojení slov „clever“ s dalšími výrazy může být z celkového dojmu schopný zápisu. Je věcí podnikatelského rizika, jaké označení si přihlašovatel přihlásí k zápisu.
33. Zástupce osoby zúčastněné na řízení se připojil k vyjádření zástupkyně žalovaného a jen doplnil k přednesu zástupce žalobce, že argumentace žalovaného na str. 18 a 19 ohledně distinkitivity označení, týkající se barevné a grafické odlišnosti je učiněna pouze pro zvýraznění odlišnosti přihlášeného označení.

VIII. Posouzení věci Městským soudem v Praze

34. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) v mezích žalobou uplatněných bodů.
35. Žaloba není důvodná.
36. **Skutkový stav věci**
37. V souzené věci je žalobou napaden závěr žalovaného o neexistenci pravděpodobnosti záměny přihlášeného označení a 4 namítaných ochranných známek dle následujícího přehledu, z něhož vycházel Úřad i žalovaný.

38. Z podkladů řízení vyplývá, že přihláška napadeného barevného slovního grafického označení v provedení:



byla zveřejněna dne 13. 4. 2016 s právem přednosti ze dne 10. 11. 2015 pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 35, 38 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

První namítaná kombinovaná ochranná známka v provedení:

„CLEVERLANCE create it“

byla zapsána 14. 3. 2012 s právem přednosti ze dne 29. 7. 2011.

Druhá namítaná slovní ochranná známka ve znění:

„CLEVERLANCE“

byla zapsána dne 21. 11. 2007 s právem přednosti ze dne 9. 3. 2007.

Třetí namítaná ochranná známka Evropské unie ve znění:

„Cleverlance“

byla u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášena dne 12. 3. 2007 a zapsána dne 26. 8. 2008.

Čtvrtá namítaná kombinovaná ochranná známka Evropské unie v provedení:

„Cleverlance create it“

byla u EUIPO přihlášena dne 29. 7. 2011 a zapsána dne 13. 12. 2011.

Soud následně uvádí přehled ochranných známek pro účely porovnání:

Napadené označení	Namítané ochranné známky
	1) 
	2) CLEVERLANCE
	3) Cleverlance
	4) 

Všechny namítané ochranné známky byly zapsány pro shodné třídy 9, 35, 38 a 42 Mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro které bylo přihlášeno i napadené označení.

39. Z uvedeného je zřejmé, že namítané ochranné známky představují vzhledem k napadené přihlášce ochranné známky prioritně starší ochranné známky ve smyslu ust. § 3 zákona o ochranných známkách.
40. **Právní a judikaturní rámec k relativní zápisné nezpůsobilosti dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách**
41. Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách ve znění platném v rozhodné době) Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky" vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

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,

42. Soud v dané věci přistoupil k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011-154. Nejvyšší správní soud v uvedeném rozhodnutí řešil z důvodu nejednotné názorové a judikatorní linie rozhodnou právní otázku, zda posouzení zaměnitelnosti ochranných známek dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je věcí správního uvážení či nikoliv. Dospěl k závěru, že v takových případech se správní uvážení neuplatní a uvedené otázky jsou věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Uvedený závěr judikatorně zavazuje správní soudy, aby při přezkumu zákonnosti rozhodnutí ve věcech ochranných známek neposuzovaly závěry Úřadu průmyslového vlastnictví z hlediska volného uvážení tohoto úřadu, a tím nebyly vázány určitou mírou akceptace věcného přezkumu jeho rozhodnutí. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nastolil způsob soudního přezkumu, kdy sám soud přímo zhodnotí správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav.
43. Pro uvedený účel Nejvyšší správní soud v otázce zaměnitelnosti ochranných známek vytyčil jako nezbytné při aplikaci ustanovení zákona o ochranných známkách učinit výklad příslušného neurčitého právního pojmu, s nímž zákon o ochranných známkách spojuje možnost zápisu přihlášeného označení do registru ochranných známek a garantuje jeho další známkoprávní ochranu.
44. Podle uvedeného ustanovení je při posuzování zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek klíčový pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“.
45. A) Výklad právního pojmu „pravděpodobnost záměny ochranné známky“
46. Ve vztahu k uvedenému neurčitému právnímu pojmu považuje soud za vhodné nejprve zmínit některé základní principy, jimiž se, a to i bez ohledu na dosavadní způsob soudního přezkumu rozhodnutí Úřadu, dle konstantní a i nadále použitelné judikatury (ostatně determinované evropským právem) řídí posuzování zaměnitelnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou (či známkami) namítajícího.
47. Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle § 1 zákona o ochranných známkách je za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008 č. j. 4 As 90/2006 – 123).
48. Mezi dvěma ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudky ESD 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).

49. Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudek ESD ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23).
50. Nejvyšší správní soud 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. Těmi 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 (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141 a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Evropského soudního dvora tzv. kompenzační zásadu (viz výše uvedený rozsudek Canon, bod 17) spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z tzv. kompenzační zásady ovšem nelze dovozovat, že větší podobností výrobků či služeb lze kompenzovat zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141). Kompenzační zásada se tedy uplatní jen v případech, kdy jde o podobnost (v různé míře) na straně porovnávaných ochranných známek i na straně výrobků a služeb, které mají být porovnávanými známkami chráněny.
51. Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. Obdobně judikuje i Evropský soudní dvůr, podle něhož pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu (rozsudek ze dne 11. 11. 1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 22). Globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23).
52. Pokud jde o srovnání označení, pravděpodobnost záměny 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 (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 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 (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 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 (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, čj. 7 A 119/99 - 32).

53. Se známkoprávní ochranou je pojmově spjato, že různé ochranné známky mají různý stupeň podobnosti, neboli že míra pravděpodobnosti záměny se u každé z ochranných známek odlišuje a nelze ji paušálně považovat za identickou, v důsledku čehož se nutně různí i úroveň ochrany, které se jednotlivé ochranné známky těší. Ostatně z takového pojetí známkoprávní ochrany vychází i Evropský soudní dvůr, který kupř. judikoval, že čím vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny (např. rozsudek ze dne 11. 11. 1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 24) nebo že známky, jež mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti ať už samy o sobě nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, požívají větší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí (rozsudek ze dne 29. 9. 1998, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97, bod 18).
54. Zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení z důvodu pravděpodobnosti záměny není dána jakoukoli podobností. Z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách jednoznačně plyne, že zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení indikuje jen podobnost *závadná*, tj. podobnost zaměnitelná (starší literatura a judikatura hovoří též o podobnosti či zaměnitelnosti šalebné), tedy jen taková podobnost mezi přihlašovaným označením a starší ochrannou známkou (popřípadě mezi výrobky či službami, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují), jež působí pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (zaměnitelnost) ohledně původu výrobků či služeb (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008 č. j. 4 As 90/2006 – 123).
55. Podle ustálené judikatury SDEU musí být existence nebezpečí záměny u veřejnosti posuzována celkově, tj. musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (srov. rozsudek SDEU ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95, bod 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 18; a rozsudek SDEU ze dne 2. 9. 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM, C-254/09 P, bod 44).
56. Pro srovnávání slovních označení Soud prvního stupně (později Tribunál) dovodil řadu pomocných kritérií z hlediska průměrného spotřebitele.
57. Předně 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-84/02, 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 některých rozsudcích bylo naopak konstatováno, že význam první části označení nelze přeceňovat, neboť při porovnávání jednotlivých označení z hlediska jejich možné zaměnitelnosti je třeba posuzovat označení jako celky [v tomto smyslu srov. rozsudek Tribunálu ze dne 18. 6. 2008, The Coca-Cola Company v. OHIM T - 175/06, 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 (CHUFACIT), 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].
58. 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].

59. 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].
60. Podle závěrů vyslovených v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 90/2006 - 123 *„zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb. Nejvyšší správní soud vyšel z uvedených východisek také v rozsudku č. j. 1As 6/2018-95.*
61. **Posouzení žaloby**
62. Městský soud se nejprve zabýval námitkou tvrzené nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí žalovaného, neboť by nebylo možné zabývat se věcnou argumentací, pokud by napadené rozhodnutí neobstálo pro strážce formální.
63. Povahu nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správních orgánů, resp. soudů, vymezila bohatá a ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu (dále též jen „NSS“). Podle této judikatury jsou nepřezkoumatelná taková rozhodnutí, u nichž není z odůvodnění zřejmé, jakými úvahami se soud řídil při hodnocení skutkových i právních otázek a jakým způsobem se vyrovnal s argumenty účastníků řízení (srov. například rozsudky NSS ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 - 52; ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 - 73, publ. pod č. 787/2006 Sb. NSS; či ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, publ. pod č. 689/2005 Sb. NSS).
64. Městský soud neshledal, že by se žalovaný rozkladovými námitkami žalobce nezabýval nebo že by se s nimi vypořádal nedostatečným, resp. rozporným způsobem, jak namítá žalobce. Jak je patrné ze žalobní námítky, že žalovaný nepostupoval podle své správní praxe a odklonil se v posouzení věci od rozhodovací praxe Soudního dvora EU, žalobce v podstatě nepřezkoumatelnost spojuje s nesprávným posouzením podobnosti kolidujících si označení, přičemž těžištěm námitky je, že Úřad i žalovaný nevycházeli z rozdělení porovnávaných označení na dvě části i z hlediska vizuálního a fonetického, dle rozhodnutí Tribunálu T-356/02 ve věci Vitakraft. Nejde tedy o vlastní podstatu nepřezkoumatelnosti spočívající ve vážných vadách rozhodnutí, zde v nedostatku a rozpornosti odůvodnění, ale spíše o nesouhlas žalobce se způsobem, jak byla v posuzované věci otázka (ne)podobnosti označení hodnocena.
65. Způsob vyhodnocení míry (ne)podobnosti porovnávaných označení je předmětem věcných námitk žalobce, a to dle žalobních námitk, soustředěných zejména na střet označení „CleverDOC“ a „Cleverlance“, tj. na způsob posouzení přihlášeného označení s 2.a3. namítanou ochrannou známkou.
66. S ohledem na výše uvedené principy, jimiž se řídí posuzování zaměnitelnosti přihlašovaného označení, determinované evropským právem, zejména hledisko vnímání označení průměrným spotřebitelem, soud nepovažuje závěry žalovaného za rozporné. Při

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

porovnání přihlášeného označení s každou z namítaných ochranných známek z každého hlediska (vizuálního, fonetického i sémantického), muselo být logicky vzato v úvahu, jak tato označení působí na průměrného spotřebitele právě působením příznačným pro to které hledisko.

67. Porovnání přihlášeného označení s 2.a 3. namítanou ochrannou známkou:
68. Projev vizuální způsobuje, že přihlášené označení i 2. a 3. namítaná ochranná známka působí jako jednoslovný výraz se shodným začátkem. V tomto směru tedy nejsou porovnávaná označení rozdělena, proto jejich vjem je vjemem jednoslovného výrazu. Nicméně vizuální odlišnost je dána v přihlášeném označení „CleverDOC“ grafickým ztvárněním druhé části slova „DOC“, což také umožňuje vnímat toto označení jakoby sestávající se ze dvou částí. Při posouzení této vizuální odlišnosti však zůstalo jistě neopominutelným, že jak přihlášené označení, tak 2. a 3. namítaná ochranná známka začínají písmeny či prvkem „Clever“, tj. shodným prvkem. Nicméně tuto skutečnost nelze převzít automaticky jako zásadní, ať již lze či nelze vizuálně slovo „CleverDoc“ vnímat souvisle či odděleně, v každém případě jsou to oba prvky upoutávající spotřebitele, a to jak prvek „Clever“ – ten jako první a prvek „DOC“ – ten jako zvýrazněný a grafickým provedením oddělený od prvku „Clever“. Toto vizuální vnímání u srovnávané 2. a 3. namítané ochranné známky nenastává. V uvedeném směru proto soud považuje za skutkově opodstatněné a logické hodnocení žalovaného, že u tohoto porovnání je třeba nejen vnímat prvopočátek „Clever“, ale také, a to paralelně a ne méně významně, i prvek „DOC“ a vycházet z grafického provedení označení, jak to správní orgány obou stupňů učinily. Toto skutkové odůvodnění postačuje, neboť vychází ze zřejmých podob porovnávaných označení. Hodnocení podobnosti přihlášeného označení a 2.a 3. namítané ochranné známky z vizuálního hlediska vychází z následujícího:
69. a) porovnávaná označení jsou jednoslovná, nelze je rozdělit jako je tomu pro účely porovnání přihlášeného označení s 1. a 4. namítanou ochrannou známkou, které jsou víceslovné,
70. b) přesto je třeba vycházet z grafického provedení, které dle Úřadu i žalovaného způsobilo vizuální rozdíl ve ztvárnění přihlášeného označení odlišně ve dvou kratších viditelných komponentech.
71. Z uvedeného vyplývá, že Úřad i žalovaný nerozdělil porovnávaná označení dle jejich významu, avšak „rozdělil“ je z hlediska vizuálního působení v důsledku jejich grafického provedení. V uvedeném správně shledal odlišnost, kterou neposuzoval autonomně, jak požaduje žalobce – totiž jediné, že prvek „Clever“ je na předním místě označení, ale tento dílčí závěr postavil vedle dalších porovnání z hledisek fonetického a sémantického působení porovnávaných označení. Uvedená hodnocení nejsou rozporná, nýbrž sledují označení skutečně tak, jak dvojím způsobem na spotřebitele působí.
72. Foneticky jde o podobné působení přihlášeného označení a 2.a 3. ochranné známky. Na počátku označení působí znělým prvkem „klevr“ a posléze přistupuje znělý prvek „dok“ a „lens“ nebo „lance“, a to podle znalosti anglického jazyka u spotřebitele. Přibližně více než z poloviny jde v druhé části označení foneticky o odlišný výrazový prvek, jeho převaha v délce u namítaných ochranných známek je zjevná, avšak je na druhé straně kompenzována tím, že kratší prvek „klevr“ je na počátku. Soud se shoduje se žalovaným v tom, že z hlediska fonetického jde o fonetickou podobnost ve středním stupni.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

73. Sémantické hledisko porovnání přihlášeného označení a 2. a 3. namítané ochranné známky se spolu s důrazem žalobce na to, že prvek „Clever“ je na počátku slova, dotýká jeho zásadního tvrzení, že podobnost porovnávaných označení je dána dominancí prvku „Clever“ s upořádáním ostatních slovních prvků či dokonce i dalších slov u 1. a 4. namítané ochranné známky. Dle soudu sémantické vyznění popírá tezi žalobce, že prvek „Clever“ je dominantním prvkem zakládajícím podobnost kolidujících si označení. Výraz „Clever“ je buď spotřebitelské veřejnosti, ovládající anglický jazyk nebo některé jeho významy, znám jako slovo „chytrý“, tedy evokuje pochvalný význam a navozuje kladné hodnocení nabízených výrobků a služeb. Spotřebitelská veřejnost, pro kterou jsou určeny nabízené výrobky a služby v oblasti trhu s informačními technologiemi bude anglickému významu slova „clever“ rozumět a bude jej vnímat toliko jako laudatorní výraz, adjektivum navozující příznivé hodnocení. Pro spotřebitelskou veřejnost mimo tuto oblast a bez znalosti anglického jazyka sice nepůjde o znalost vlastního významu tohoto slova, avšak půjde o označení spojené s označením i jiných výrobků nabízených na trhu spotřebitelského zboží, v obchodních řetězcích, takže i taková spotřebitelská veřejnost si tento výraz spojí s nabídkou něčeho příznivého, dobrého, co stojí za to si koupit. Jde o prvek, který není užíván jen ve spojení s předmětnými výrobky a službami. Soud proto přisvědčuje správním orgánům obou stupňů v tom, že část označení „Clever“ nepředstavuje rozhodný faktor, který by měl zásadně determinovat pravděpodobnost záměny. V každém případě nejde o fantazijní a natolik neobvyklý prvek, který by odůvodňoval jeho dominantní roli jak ve vizuálním, tak i sémantickém vnímání v rámci porovnávaných označení. To nadto ve spojení s další částí slova „doc“ u přihlášeného označení a „lance“ u namítaných ochranných známek, je-li zřejmé, že tyto konečné části označení se významně liší mimo vizuální a fonetické vjemy i ve vjemu sémantickém. Zatímco lze přitakat tomu, že část „DOC“ lze rovněž vnímat jako část popisnou (označující často dokument), část „lance“ je v anglickém překladu zcela odtažitá od nabízených výrobků a služeb, neboť znamená „oštěp“, kopí...) u veřejnosti neznalé anglického jazyka jde o zcela fantazijní výraz. Spojení prvku „Clever“ s prvkem „lance“ tak oproti přihlášenému označení sestávajícího se s popisných prvků „clever“ a „doc“ obстоjí jako označení odlišné z důvodu rozhodného distinktivního prvku „lance“. Proto hodnocení žalovaného, že porovnávaná označení jsou si z hlediska sémantického podobná ve střední míře je naprosto odpovídající zjištěnému a logicky zhodnocenému skutkovému stavu, tj. s přihlédnutím, tomu, že prvek „clever“ (byť popisný), je ale společný, a prvek „doc“ (byť popisný) a „lance“ (distinktivní), jsou odlišné, tj. jejich poměr ve vztahu ke „Clever“ odůvodňuje střední míru podobnosti. V uvedeném směru je třeba k námitkám žalobce ohledně postupu žalovaného v rozporu s evropskou judikaturou osvětlit, že je to právě tato judikatura, která v žalobcem odkazovaném rozsudku Tribunálu ve věci T-356/02 posvětila, že popisný prvek, který tvoří část komplexní ochranné známky, nebude veřejnost považovat za rozlišovací dominantní prvek, a to také analogicky u prvků, které mají obecný význam naznačující kladnou vlastnost přiřaditelnou velké řadě různých výrobků a služeb. Uvedený rozsudek vzal žalovaný v úvahu ve svém hodnocení sémantického hlediska na str. 19-20 napadeného rozhodnutí.
74. Z hlediska celkového dojmu přihlášeného označení 2. a 3. namítané ochranné známky tak soud přisvědčuje tomu, že porovnávaná označení sice působí ze všech tří hledisek podobně, avšak v rámci své struktury nikoliv zaměnitelně, neboť jejich koncové části, při uchopení prvku „Clever“ jako běžně známého či potkávaného výrazu, umožňují napadené označení vnímat a rozeznat od ostatních, které mají prvky „Clever“ rovněž v kompozici označení.

Pokud žalobce postavil své námitky na distinktivitě slovního prvku „Clever“ vycházející z jeho umístění v přední části označení, pak tyto jeho argumenty vzhledem k výše uvedenému posouzení jednotlivých hledisek podobnosti i celkového dojmu označení neobstojí.

75. Posouzení podobnosti přihlášeného označení a 2. a 3. namítané ochranné známky jako klíčového rozsahu žalobních námitek pak nemohou než ovlivnit i závěr v otázce podobnosti přihlášeného označení s 1. a 4. namítanou ochrannou známkou. Protože 1. a 4. namítaná ochranná známka mají ve své struktuře další přídavné slovní prvky „create it“ a nadto v grafickém provedení, bylo třeba k této odlišnosti přihlédnout, neboť je nejen vizuálně, foneticky a sémanticky strukturovaně doplňující namítané označení „Cleverlance“ složeného z distinktivního prvku „lance“, ale je také doplňkem vyzývajícím k určité tvorbě – tvoření, což ve spojení s označením „Ceverlance“ (chytrý oštěp, nebo bezobsažného významu) je rovněž buď fantazijní nenavozující příznačnost s výrobky a službami, jež chrání, nebo je také bezobsažné.
76. S ohledem na posouzení míry střední podobnosti přihlášeného označení ve srovnání se 2. a 3. namítanou ochrannou známkou nemohl tedy žalovaný při posouzení další odlišnosti u 1. a 4. namítané ochranné známky dospět ke stejnému posouzení podobnosti ve střední míře a učinil správný závěr o snížení vizuální, fonetické a sémantické podobnosti včetně celkového dojmu označení na nízký stupeň.
77. Z uvedených důvodů jsou žalobní námitky založené pouze na prioritě významu slovního prvku „Clever“, který měl být vyvozen jediné z rozdělení označení na jednotlivé části, což žalovaný ve svých hodnoceních v podstatě učinil a z jednotlivých hledisek vysvětlil míru a význam tohoto rozdělení, nedůvodné. Žalovaný uvedl, kdy zohlednil označení jako celek a kdy bylo nezbytné vnímat jeho jednotlivé části. Námitka rozporného odůvodnění o nezohlednění odlišností grafického rázu žalovaným vychází z nepochopení textu, týkajícího se srovnávání grafického rázu oproti 1. a 4. namítané ochranné známce, které se graficky odlišovaly doplňujícími prvky „create it“. To bylo hlediskem odůvodnění nízkého stupně podobnosti u 1. a 4. namítané ochranné známky.
78. Žalovaný v dané věci aplikoval svou správnou praxi, tj. jak přistupuje k posouzení pravděpodobnosti záměny z jednotlivých hledisek vnímání označení i okruhu spotřebitelské veřejnosti a celkového dojmu označení. Aplikoval i evropskou judikaturu, týkající se posuzování zaměnitelnosti ochranných známek, a to to konkrétně i rozsudek Tribunálu ve věci T-356/02, o který žalobce opíral svou námitku legitimního očekávání a citoval z něj (bod 52) pasáž zcela přílehlavou pro posouzení v této věci (str. 19-20) napadeného rozhodnutí. Uvedený rozsudek vyznívá ve prospěch závěrů žalovaného. Ve smyslu judikatury Nejvyššího správního soudu (viz výše) se žalovaný vypořádal také s tzv. závadnou podobností ochranných známek, která neznamena podobnost vnímanou žalobcem, tj. podobnost označení a zároveň podobnost výrobků a služeb, nýbrž znamená takovou podobnost, kdy lze předpokládat, že průměrný spotřebitel nebude schopen odlišit, že výrobky a služby pocházejí od různých subjektů. Vzhledem k dnes již běžně používanému výrazu „Clever“ na různém spotřebitelském trhu pak průměrný spotřebitel, tj. řádně informovaný, přiměřeně vnímavý a opatrný, zvláště v dané oblasti informačních technologií, si sporná označení nezamění.
79. Žalovaný také v souladu s již výše predestrovanou judikaturou Nejvyššího správního soudu vyložil pro tento případ shodných tříd výrobků a služeb kompenzační princip tak, jak jej

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

chápe stávající judikatura právě ve výkladu této zásady s dovětkem „a naopak“. Jak uvedl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2As 96/2015-59 z tzv. kompenzační zásady pak naopak nelze dovozovat, že větší podobností výrobků a služeb lze kompenzovat zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek. Žalovaný v napadeném rozhodnutí pak tuto kompenzační zásadu vyložil i pro účely známkoprávní ochrany, kdy ochranné známky s běžnou nebo nižší rozlišovací způsobilostí nelze kompenzovat vyšší mírou podobnosti výrobků a služeb. V souzené věci s ohledem na podobnost kolidujících si označení nebylo na místě kompenzační princip aplikovat.

IX. Závěr a náklady řízení

80. Z výše uvedených důvodů dospěl Městský soud v Praze k závěru, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, a proto žalobu podle § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.
81. O náhradě nákladů řízení účastníků řízení rozhodl soud dle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s., podle něhož nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalobce neměl ve věci úspěch, nemá proto právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému správnímu orgánu, který měl ve věci úspěch, pak náklady řízení nad rámec jeho běžné administrativní činnosti nevznikly.
82. O náhradě nákladů řízení osoby zúčastněné na řízení rozhodl soud dle § 60 odst. 5 věty první s. ř. s., podle něhož osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Osobě zúčastněné na řízení soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, neboť podmínky pro jejich přiznání nebyly splněny, když jí nebyla soudem uložena žádná povinnost.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 5. května 2021

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.