

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: **NEW WAVE 2002, a.s.,** se sídlem Vodičkova 20, Praha 1, zast. Mgr. Tomášem Tyllem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 859/22, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2009, č. j. 11 Ca 296/2007 - 53,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2009, č. j. 11 Ca 296/2007 - 53, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 25. 9. 2007, zn. sp. O-429128, podle § 59 odst. 2 správního řádu z roku 1967 zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 10. 2006, zn. sp. O-429128, č. j. 17219/2006. Tímto prvoinstančním rozhodnutím bylo částečně vyhověno námitkám společnosti EPEE CZ a.s. podaným podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách"), proti zápisu zveřejněného označení „ROBOMAN" do rejstříku ochranných známek a přihláška ochranné známky zn. sp. O-429128 byla zamítnuta pro následující výrobky zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (28) hračky, hračky pohyblivé, hry elektronické, s výjimkou her, které jsou používány výhradně ve spojení s televizním přijímačem, hry společenské, hry stolní, stavebnice (hračky). Naproti tomu pro službu reklama (propagace), zařazenou do třídy 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb, byla předmětná přihláška ochranné známky postoupena k zápisu do rejstříku ochranných známek. Přihlašovaným názvem „ROBOMAN" označil žalobce elektronickou hračku - robota, jíž podle svého tvrzení

nakupuje od výrobce, čínské společnosti Shantou Chengahi Jiaqi Plastic Co, Ltd., od něhož má rovněž souhlas k výhradní distribuci těchto výrobků a k výhradnímu užívání označení „ROBOMAN“ na trhu v České republice a na Slovensku.

Předseda žalovaného v odůvodnění rozhodnutí o rozkladu uvedl, že slovní označení „ROBOMAN“ bylo přihlášeno dne 22. 8. 2005 a zveřejněno dne 14. 12. 2005 pro následující seznam výrobků a služeb, zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (28) hračky, hračky pohyblivé, hry elektronické, s výjimkou her, které jsou používány výhradně ve spojení s televizním přijímačem, hry společenské, hry stolní, stavebnice (hračky); (35) reklama (propagace). Namítané slovní ochranné známky č. 278981, č. 278980, č. 278978 a č. 278979 ve znění „ROBOSAPIENS“, „ROBONE“, „ROBOONE“ a „ROBOACTOR“ jsou s právem přednosti ode dne 28. 7. 2005 zapsány v rejstříku ochranných známek do tříd (9), (16) a (28) podle mezinárodního třídění výrobků a služeb a požívají tak staršího práva přednosti před přihlašovaným označením. Proto je zapotřebí posoudit, zda na straně veřejnosti může existovat pravděpodobnost záměny či asociace přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami.

Ochranná známka, resp. označení, je podle předsedy žalovaného pokládáno za podobné, jestliže se natolik podobá ochranné známce, resp. označení, s dřívějším právem přednosti, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ takto označených výrobků nebo služeb. Zákon nestanoví konkrétní kritéria, podle nichž se má při posuzování a hodnocení podobnosti postupovat. Podobnost ochranných známek, resp. označení, musí být proto posouzena komplexně ze všech rozhodných hledisek na základě skutkových zjištění učiněných v průběhu řízení. Běžnými hledisky, která se vytvořila praxí a jsou standardně používána, jsou zejména kritérium vizuální, fonetické, významové a celkový dojem ochranné známky, resp. označení. Pro konstatování podobnosti pak může být v některých konkrétních případech rozhodující i podobnost pouze v jediném aspektu.

Při posuzování podobnosti z vizuálního hlediska rozhodnutí o rozkladu shledalo, že slovní prvky tvořící srovnávaná označení obsahují vždy shodnou první část, tj. „ROBO“, resp. „ROB“, která je pravděpodobně používána ve významu „robot“. Dále obsahují druhou část, která se navzájem liší, tedy „MAN“ u přihlašovaného označení, „SAPIENS“ u první namítané ochranné známky, „ONE“ u druhé a třetí ochranné známky a „ACTOR“ u čtvrté ochranné známky. Průměrný spotřebitel přitom bude vizuálně jako zásadní vnímat část „ROBO“, resp. „ROB“, neboť ta jednak bude čtena na prvním místě ve směru čtení a jednak se vyskytuje na začátku označení, který je vnímán přednostně. Navíc část „ROBO“, resp. „ROB“ je výrazem, který si průměrný spotřebitel s ohledem na svou spíše omezenou znalost anglického jazyka ve vztahu k zbývajícím částem slovních prvků nejspíše povšimne či zapamatuje. Z těchto důvodů nelze vyloučit pravděpodobnost záměny srovnávaných označení z vizuálního hlediska. Tato skutečnost je umocněna tím, že srovnávaná označení jsou vždy jednoslovná, že obsahují stejnou první část a že zbývající části slovních prvků představují slova vyskytující se v angličtině, v čemž může spotřebitel spatřovat jistou souvislost. Ta je dána zvláště tím, že čtyři namítané ochranné známky lze pojímat jako známkovou řadu namítajícího. V důsledku toho by se pak průměrný spotřebitel mohl mylně domnívat, že se v případě přihlašovaného označení jedná o pokračování známkové řady namítajícího.

Z hlediska fonetického shledal předseda žalovaného, že průměrný spotřebitel by mohl vzhledem k jeho spíše omezené znalosti anglického jazyka vyslovovat přihlašované označení jako „roboman“ a namítané ochranné známky pravděpodobně jako „robosapiens“, „robon“, (příp. „robone“) a „roboactor“. První část srovnávaných slovních prvků, která je z hlediska posuzování podobnosti rozhodnou, tedy bude vyslovovat shodně, přičemž je možné, že ohledně zbývajících částí srovnávaných slovních prvků bude po fonetické stránce vnímat určitou souvislost s anglickým jazykem. Proto podobnost srovnávaných označení, zahrnující i pouhou možnost asociace, nelze z fonetického hlediska vyloučit.

Ve vztahu k hledisku sémantickému rozhodnutí o rozkladu dospělo opět k závěru, že srovnávaná označení jsou shodně tvořena pouze jedním slovním prvkem, který se ve všech srovnávaných případech skládá ze dvou částí. První z nich, tedy „ROBO“, resp. „ROB“ má zřejmě ze sémantického hlediska souvislost s pojmem „robot“ a může tak být ve srovnávaných případech stejného významu. Druhá část je ve všech srovnávaných případech tvořena výrazem pocházejícím z anglického jazyka. Mezi druhými částmi většiny srovnávaných obchodních známek pak lze z významového hlediska vysledovat zjevnou souvislost. Význam slova „MAN“, který tvoří přihlašované označení, má totiž významovou souvislost se slovem „SAPIENS“, obsaženým ve znění první namítané ochranné známky. Výraz „sapiens“ tedy bude průměrný spotřebitel spíše vnímat jako označení pro vývojovou fázi člověka a nebude ji tudíž s největší pravděpodobností spojovat se skutečným významem, tedy „moudrý“, ale s výrazem „člověk“. V důsledku toho bude tedy průměrný spotřebitel fakticky vnímat srovnávané výrazy jako shodné. Nejinak tomu bude i u druhé a třetí namítané ochranné známky, neboť výraz „one“ má význam shodný s výrazem „man“, tvořícím přihlašované označení. V případě čtvrté namítané ochranné známky nebyla významová shoda zjištěna, jelikož slovo „actor“ znamená „herec“ či „činitel“ a má tedy význam odlišný od výrazu „man“, což je v překladu „člověk“. V dané věci tedy byla zjištěna významová shoda při přeložení předmětných výrazů do českého jazyka. Ani v případě neznalosti angličtiny však nelze vyloučit možnost asociace srovnávaných označení, neboť spotřebitel se může vzhledem ke shodnosti první části tvořící srovnávané prvky a k určité podobnosti původu části zbývající mylně domnívat, že se v případě přihlašovaného označení jedná o další ochrannou známku tvořící známkovou řadu namítajícího, která v současnosti čítá čtyři ochranné známky.

Ohledně podobnosti srovnávaných označení tedy předseda žalovaného konstatoval, že ani u jednoho hlediska nelze vyloučit možnost, že u průměrného spotřebitele budou srovnávaná označení hodnocena jako podobná, a to obzvláště s ohledem na to, že postačuje pouhá možnost asociace přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami, která je dána tím, že tyto tvoří souhrnně známkovou řadu.

S ohledem na § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách dále rozhodnutí o rozkladu shledalo nutnost porovnání seznamu výrobků a služeb. Přitom vycházelo z premisy, podle níž za stejné nebo podobné jsou považovány ty výrobky a služby, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky a v důsledku toho mohou, jsou-li podobně označeny, vyvolat u relevantní části spotřebitelské veřejnosti představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce nebo poskytovatele. Hlavní význam při tvoření úsudku o otázce, zda se jedná o výrobky a služby stejné či podobné, přitom mají takové skutečnosti, které svědčí o tom, že v očích spotřebitele i výrobce jsou výrobky a služby určeny

k podobnému způsobu užití a že na základě toho by mohly být považovány spotřebiteli za výrobky a služby pocházející z téhož zdroje. Spotřebitel pak může být podstatně ovlivněn i způsobem a místem prodeje výrobků či poskytování služeb. V dané věci jsou výrobky přihlašované ve třídě 28 shodné s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami, neboť jsou jako „hračky, hračky pohyblivé, elektronické hry, hry společenské a stavebnice (hračky)“ téhož druhu a téhož způsobu použití. Ve vztahu k položce „hry stolní“, pro níž je napadené označení přihlašováno, se jedná o výrobek, který výslovně není uvedený v seznamu výrobků chráněných namítanými ochrannými známkami, avšak se zjevně jedná o výrobek podobný s výrobkem „hry“, který z logiky věci jakožto významově širší pojem výrobek „hry stolní“ zahrnuje. Shodnost či podobnost srovnávaných seznamů tedy byla nalezena ve vztahu ke všem výrobkům. Podle názoru předsedy žalovaného by tedy v případě přihlašovaného označení ve znění „ROBOMAN“ do rejstříku ochranných známek pro výše uvedené kolizní výrobky mohla na straně spotřebitelské veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách nastat pravděpodobnost záměny s namítaným slovními ochrannými známkami s dřívějším právem přednosti, zapsanými pro zčásti shodné nebo podobné výrobky jiného vlastníka. Tím, že se v případě namítaných ochranných známek jedná o známkovou řadu čítající čtyři ochranné známky namítajícího, se pak pravděpodobnost záměny srovnávaných označení ještě zvyšuje.

Dále předseda žalovaného v rozhodnutí o rozkladu označil za nedůvodné tvrzení, podle něhož přihlašovatel získal výhradní oprávnění k distribuci hračky „ROBOMAN“ na českém a slovenském trhu, kde tedy neexistuje jiný subjekt užívající přihlašované označení. Tato skutečnost je totiž pro posouzení daného případu nerozhodná. I když je totiž zveřejněné označení užíváno jen přihlašovatelem, je z uvedených důvodů neschopné zápisu do rejstříku ochranných známek pro veškeré výrobky.

Rovněž tak podle předsedy žalovaného nelze vzít v potaz počty ochranných známek v národním rejstříku, v rejstříku CTM či v rejstříku mezinárodních ochranných známek, které obsahují v té či oné formě část „ROBO“. Jedná se totiž o zcela jiné případy, kdy přihlašované označení obsahuje další prvky (obrazové, výraznou grafiku nebo další slovní prvek) nebo kdy uvedený výraz není obsažen na začátku slova nebo kdy zbývající části nemají významovou souvislost. Srovnávaná označení přitom byla v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora i s § 34 odst. 5 správního řádu z roku 1967 hodnocena co do jejich jednotlivých prvků, jejich částí i jejich celkového dojmu.

Na základě všech těchto skutečností dospěl předseda žalovaného v rozhodnutí o rozkladu k závěru o souladu prvoinstančního rozhodnutí s právními předpisy, a proto rozklad zamítl.

V žalobě proti rozhodnutí o rozkladu žalobce namítl, že námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách byly podány s jednoznačným odůvodněním, že podobnost přihlašované známky s namítanými označeními je způsobena výhradně přítomností dvojslabičného výrazu „ROBO“, který je charakteristický pro všechny namítané ochranné známky a stejně jako u přihlašované známky v nich stojí na začátku. Jelikož řízení o námitkách je striktně návrhové a koncentrované, musel žalovaný námitky projednat výhradně z důvodů, které v nich byly uplatněny. Nemohl tedy námitkové důvody nikterak doplňovat, neboť by se tak dopustil porušení zásady rovného postavení

účastníků správního řízení. Přesně tak však žalovaný v dané věci postupoval. Připustil totiž, že „ROBO“ je slovním prvkem, který se často vyskytuje v názvu výrobků a představuje zkrácený výraz běžně užívaného slova „robot“. Jinými slovy žalovaný dovodil, že jde o označení se značně omezenou rozlišovací způsobilostí pro hračky - roboty. Následně provedl velmi podrobný rozbor slovních prvků „MAN“, „SAPIENS“, „ONE“ a „ACTOR“ a dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel bude všechna tato slova považovat za podobná. Existence podobnosti těchto doplňkových prvků však nebyla jako námitkový důvod vůbec uplatněna a neměla tak být předmětem řízení o námitkách. Navíc se jedná o důvod neexistující a spekulativní, neboť zde není dán žádný prostor k tomu, aby průměrný spotřebitel z fonetického, vizuálního či sémantického hlediska mohl objektivně dojít k závěru, že slovní prvky „MAN“, „SAPIENS“, „ONE“ a „ACTOR“ jsou shodné či podobné. Zmíněná vada řízení je v čistě návrhovém a koncentrovaném řízení zásadní a nezhojitelná, neboť pokud by žalovaný vycházel jen z důvodů v námitkách řádně uplatněných, musel by rozhodnout opačně a tyto zamítnout.

Dále žalobce v žalobě namítl neexistenci pravděpodobnosti záměny předmětných známek ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Jediným důvodem podání námitek totiž podle něho byla shodnost slovního prvku „ROBO“ u všech porovnávaných označeních, avšak sám namítající i žalovaný konstatují, že se jedná o zkrácený výraz běžně užívaného slova „robot“ převzatého do mnoha dalších jazyků. Přihlašovacím názvem „ROBOMAN“ se označuje elektronická hračka, kterou nakupuje od čínského výrobce, od něhož má rovněž souhlas k výhradní distribuci těchto výrobků a k výhradnímu užívání uvedeného označení na trhu v České republice a ve Slovenské republice. S elektronickými hračkami - roboty pak obchoduje i namítající. Je tedy nepochybné, že slovní prvek „ROBO“ postrádá sám o sobě ve vztahu k hračkám dostatečnou rozlišovací způsobilost a nemůže být důvodem tvrzené podobnosti a zaměnitelnosti porovnávaných označení. V této souvislosti odkázal žalobce na judikaturu prvorepublikového Nejvyššího správního soudu a Evropského soudního dvora. Navíc „ROBO“ je součástí 26 ochranných známek registrovaných v českém národním rejstříku, 25 ochranných známek registrovaných v rejstříku CTM a 14 mezinárodních ochranných známek, což je podle něho dalším důkazem, že tento slovní prvek sám o sobě nedisponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí.

S ohledem na tyto skutečnosti žalobce navrhl, aby Městský soud v Praze rozhodnutí předsedy žalovaného o rozkladu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze však rozsudkem ze dne 19. 11. 2009, č. j. 11 Ca 296/2007 - 53, žalobu proti rozhodnutí předsedy žalovaného o rozkladu zamítl.

V odůvodnění tohoto rozsudku se soud nejprve zabýval první žalobní námitkou, která má procesní povahu. Ve vztahu k ní uvedl, že z námitek proti zápisu zveřejněného označení „ROBOMAN“ do rejstříku ochranných známek ze dne 14. 3. 2006 nelze dovodit, že by zde byl kladen důraz pouze na užití spojení „ROBO“. Namítající totiž argumentoval tím, že ochranné známky s právem přednosti kromě shodného slovního základu „ROBO“ obsahují koncovky, které u spotřebitelské veřejnosti budou chápány jako známková řada a že přihlašovaná známka bude tvořit její součást. Navíc upozornil na existenci pravděpodobnosti záměny a v důsledku toho i na naplnění § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Dále požadavek, aby v námitkách byly uvedeny důvody jejich

uplatnění, nelze interpretovat tak, že správní orgán nemůže rozvinout důvody v námitkách uplatněné o další argumenty, jimiž hodlá podepřít přesvědčivost a správnost svého rozhodnutí. V opačném případě by totiž správní orgán mohl námitkám vyhovět jen tehdy, pokud by se zcela shodovaly s jeho přesvědčením, což je však v praxi nemožné. Takový postup by nejenže zcela odňal správnímu orgánu možnost ve věci fakticky rozhodovat a své rozhodnutí řádně odůvodnit, ale rovněž by mu bránil opatřit své rozhodnutí důvody, které by byly v maximální míře přesvědčivé. Správní orgán tedy nemůže být vázán obsahem námitek do té míry, že by nebyl oprávněn to, co je namítáno, opatřit vlastními argumenty, byť se z hlediska rozsahu musí pohybovat v rámci uplatněných námitkových důvodů. V dané věci tedy předseda žalovaného postupoval v mezích, které byly vytýčeny obsahem námitek, a to, že užil i výslovně neuvedené argumenty, pro něž byly námitky shledány pro třídu 28 důvodnými, nepředstavuje nepřípustné doplnění uplatněných námitkových důvodů, které by způsobilo nezákonnost žalobou napadeného rozhodnutí.

Dále Městský soud v Praze uvedl, že druhá žalobní námitka se týká samotného závěru o podobnosti, resp. nebezpečí záměny namítaných ochranných známek se známkou přihlašovanou. V této souvislosti zmínil rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 - 62, v němž se uvádí, „*že posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je věcí úvahy správního orgánu a soud proto není oprávněn nahrazovat jeho hodnocení důkazů vlastní úvahou a na místo jím zjištěného skutkového stavu postavit vlastní skutková zjištění. Své kognici musí k žalobní námitce podrobit hodnocení důkazů jen potud, zda bylo úplné a z hlediska aplikované právní normy též logické (§ 78 odst. 1 soudního řádu správního).*“ Dále Městský soud v Praze poukázal na svůj předchozí rozsudek ze dne 23. 2. 2006, č. j. 11 Ca 175/2005 - 58, ve kterém se uvádí, že „*rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele. Rozlišovací způsobilost [§ 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách],tj. schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje, se pohybuje od naprosté identity, shodnosti v některých prvcích, přes podobnost způsobující zaměnitelnost, až po naprostou odlišnost. Rozlišovací schopnost označení je proto nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek - vizuálního, fonetického, významového, porovnáním druhu zboží a služeb či srovnáním dominantních prvků známkového motivu. Právní úprava ponechává na zhodnocení Úřadu průmyslového vlastnictví, zda přihlašované označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost (distinktivitu). Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnávat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrnou smysl pro detail. 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.*“

Podle Městského soudu v Praze je třeba konstatovat, že koncepce této námitky vychází z předpokladu, že bude uznána důvodnou námitka předchozí. Žalobce vychází z toho, o čem se domnívá, že bylo pouze uvedeno v námitkách (myšleno zřejmě „v namátkovém řízení“ - pozn. NSS) a argumentuje tak, že tam namítané neobstojí. Klade důraz zejména na skutečnost, že výraz „ROBO“ je zkrácenou verzí obecného slova „robot“, který sám o sobě postrádá potřebnou rozlišovací způsobilost. V předchozím rozsudku téhož soudu ze dne 10. 8. 2007, č. j. 5 Ca 246/2005 - 66, se však uvádí, že „*v případě, kdy ochrannou známku tvoří běžné slovní spojení (či označení druhu), není vyloučena*

možnost získání rozlišovací způsobilosti takového označení ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám určitého subjektu (§ 32 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách); rozhodující je, zda v konkrétním případě bylo faktické získání rozlišovací způsobilosti určitého označení prokázáno či nikoliv." Naplnění důvodu, pro který nebylo možné přihlašovanou známku zapsat pro třídu 28, pak není možné spatřovat pouze a jen v užití shodného tvaru „ROBO". Přípustným totiž byl shledán postup, kdy správní orgán posoudil přihlašovanou známku a všechny namítané známky z hlediska obou jejích částí, tedy jak shodné části „ROBO", tak i jednotlivých užitých přípon. Přitom dovodil, že jak shodná první část, kterou si spotřebitel jako výraznou zapamatuje, tak i obsahová příbuznost části druhé, vedou k předpokladu zaměnitelnosti namítaných a přihlašovaného označení. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 - 123, totiž *„zaměnitelnost označení může být dovozována z podobnosti v dominantním prvku nebo naopak z toho, že označení dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost.*". V souzené věci byla podle Městského soudu v Praze podobnost dovozována jak z užití prvku „ROBO", tak i z užití přípon, u kterých bylo rovněž možné dovodit podstatnou významovou shodu. Jestliže žalobce svoji argumentaci založil na tom, že slovo „ROBO" nemá distinktivní charakter, je třeba konstatovat, že nebyla přihlášena ani namítána známka „ROBO", nýbrž známky, které toto označení sice obsahují, avšak kromě toho je v nich uvedena i další podstatná část, která jednak jejich zapsání umožnila a jednak měla vliv na úvahu o naplnění podmínek § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Vždy je totiž třeba posuzovat přihlašované a namítané ochranné známky v jejich celku, a nikoliv se pouze omezit na některý z užitých prvků.

S ohledem na tyto skutečnosti soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2009, č. j. 11 Ca 296/2007 - 53, podal žalobce (dále jen „stěžovatel") v zákonem stanovené lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), d) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.").

Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl, že soud jednotlivé žalobní námitky pominul nebo se jimi zabýval zcela nedostatečně nebo se v podstatné míře dopustil jejich výrazné dezinterpretace. Zároveň své rozhodnutí zcela nedostatečně odůvodnil, v důsledku čehož je napadený rozsudek nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů. Dále podle stěžovatele skutková podstata, ze které správní orgán vycházel, a jeho skutkové hodnocení nemají oporu ve spisech a jsou s nimi i v rozporu, přičemž pro tuto důvodně vytýkanou vadu měl soud rozhodnutí žalovaného zrušit. Konečně stěžovatel uvedl, že rozhodnutí soudu je nezákonné kvůli nesprávnému právnímu posouzení otázky zaměnitelnosti ochranných známek i kvůli procesnímu pochybení.

Podle první blíže specifikované námitky stěžovatele soud nikterak neposuzoval úplnost a logičnost úvahy rozhodnutí správního orgánu o zaměnitelnosti přihlašované ochranné známky s namítanými ochrannými známkami. Ohledně slovního prvku „ROBO" se totiž soud těmito aspekty zabýval pouze v jediném odstavci, v němž jen odkazuje na svůj závěr učiněný v jiné věci, podle něhož *„v případě, kdy ochrannou známku tvoří běžné slovní spojení, ... rozhodující je, zda v konkrétním případě bylo faktické získání rozlišovací způsobilosti prokázáno či nikoliv.*" Tento závěr však na danou věc vůbec nedopadá, neboť v ní ochranné známky netvoří pouze běžné slovní spojení nebo označení

druhu, nýbrž jsou tvořeny dalším distinktivním výrazem. Navíc namítající i správní orgán připustili, že slovní prvek „ROBO“ je zkráceným výrazem běžně užívaného slova „robot“. Slovní prvek „ROBO“ tedy sám o sobě postrádá ve vztahu k hračkám dostatečnou rozlišovací způsobilost a nemůže být důvodem tvrzené podobnosti a zaměnitelnosti porovnávaných označení. Proto je nutné považovat za zcela nelogický závěr rozhodnutí o rozkladu, podle něhož nelze vyloučit pravděpodobnost záměny srovnávaných označení z vizuálního hlediska, neboť průměrný spotřebitel bude vizuálně vnímat jako zásadní část „ROBO“ nebo „ROB“. Navíc tento závěr je v rozporu s tím, že žalovaný v nesčetných případech stejné známky, kdy první slovo je obecné a druhé distinktivní, již v minulosti mnohokrát zapsal. To se týká i slovního prvku „ROBO“, který je součástí 26 ochranných známek registrovaných v českém národním rejstříku, 25 CTM zápisů a 14 mezinárodních ochranných známek. Jako další příklady lze uvést ochranné známky složené na prvním místě z výrazů „CYBER“, „HOMO“ či „AUTO“. Je tedy zjevné, že obecný druhový výraz musí být z hlediska lexikálního vždy na prvním místě.

Dále stěžovatel namítl, že se soud vůbec nezabýval logičností a úplností úvah rozhodnutí o rozkladu z hlediska fonetického. V nich nejdříve správní orgán předpokládá omezenou znalost angličtiny a zároveň nejasně uvádí, že spotřebitel bude vnímat souvislost s tímto jazykem. Zcela absurdní je pak konstatování, že první část srovnávaných výrazů bude spotřebitel vyslovovat shodně, neboť tato úvaha nemá žádnou vypovídací hodnotu.

Podle další stížnostní námitky se soud nezabýval ani úplností a logičností úvah rozhodnutí o rozkladu ohledně části přihlašované ochranné známky „MAN“ ve srovnání s druhými částmi ochranných známek namítajícího. Soud se této problematice totiž věnuje jen v jednom odstavci, který neobsahuje relevantní skutečnosti. Mylně totiž konstatuje, že „*v pořadí druhá námitka se týká samotného závěru o podobnosti resp. nebezpečí záměny namítaných ochranných známek se známkou přihlašovanou.*“ Následně dodává, že „*koncepce této námitky vychází z předpokladu, že bude uznána námitka předchozí.*“ Tento závěr je však zcela mylný, neboť uvedená námitka nebyla v žádném případě podmiňována námitkou procesního charakteru. Žalobní námitka týkající se nesprávnosti závěru správního orgánu o shodnosti nebo podobnosti a nebezpečí záměny ochranných známek je námitkou samostatnou, nikoliv podmíněnou. Soud v souvislosti s předchozí výtkou podsouval žalobci, že se v otázce rozlišovací způsobilosti zaměřil pouze na část ochranné známky „ROBO“, a nikoliv také na ochrannou známku jako celek. Toto tvrzení soudu však vychází ze zásadního opomenutí žalobních námitek, neboť v nich bylo poukázáno i na nesprávnost závěru správního orgánu ohledně druhé části znění ochranných známek, tedy distinktivních prvků „MAN“, „SAPIENS“, „ONE“ a „ACTOR“. Dále se soud nezabýval ani chybným skutkovým závěrem obsaženým v rozhodnutí o rozkladu, podle něhož druhá část ochranných známek je ve všech případech tvořena výrazem pocházejícím z anglického jazyka, neboť výraz „SAPIENS“ pochází z latiny.

Stěžovatel také namítl nepřesvědčivost hodnocení výrazů „MAN“ a „SAPIENS“ jako fakticky shodných, které bylo učiněno v rozhodnutí o rozkladu. Běžný spotřebitel totiž sice může znát výraz „sapiens“ ze spojitosti „homo sapiens“, avšak ve škole je mu vždy vysvětlován význam tohoto slova, takže ví, co výraz „sapiens“ znamená. Navíc tato úvaha nemá jako celek logický základ. Srovnání výrazů „MAN“ a „ONE“ je taktéž zavádějící a dokonce chybné. Význam slova „one“ jako „osoba“ nebo „člověk“ je totiž pouze jeden z mnohých významů tohoto slova vedle významu „jeden“, „jedna“, „jedno“.

Navíc se nepoužívá nikdy samostatně, jako je tomu u slova „man“, ale ve složeninách nebo přinejmenším s ukazovacím zájmenem. Samostatně stojící výraz „one“ se tedy ve významu „osoba“ nebo „člověk“ nikdy nepoužívá a nelze ho tedy dávat na roveň s výrazem „man“. Navíc průměrný spotřebitel zná právě a pouze význam slova „one“ jako číslovku, nikoliv jeho další významy. Logičností a úplností těchto úvah správního orgánu se přitom soud taktéž nezabýval.

Stěžovatel podle další své námitky poukazoval v řízení na to, že namítané ochranné známky ve vztahu k napadenému označení disponují dřívější prioritou jen v řádu několika dnů, a proto nelze argumentovat ani získanou rozlišovací způsobilostí resp. vžitostí namítaných známek, jež průměrný spotřebitel v době podání přihlášky navíc vůbec neznal. Ani touto námitkou se však soud nezabýval.

Dále stěžovatel s odkazem na jím shora uvedené skutečnosti namítl, že soud i správní orgán nesprávně posoudily otázku shodnosti či podobnosti přihlašované ochranné známky „ROBOMAN“ se staršími ochrannými známkami a otázku pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, v důsledku čehož učinily chybný závěr o nesplnění zákonných kritérií pro její zápis do registru ochranných známek. Přihlašovaná ochranná známka podle stěžovatele není zaměnitelná s ochrannými známkami namítajícího ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Konečně stěžovatel namítl, že rozhodnutí o rozkladu bylo založeno na porušení zásady návrhovosti a koncentrace námitkového řízení. Při srovnání s autentickým zněním námitek je zřejmé, že se v nich namítající soustředil výhradně na prvek „ROBO“. Namítající totiž v námitkách neuvedl, že by přihlašovaná ochranná známka byla vnímána jako další známka jeho známkové řady. Tvrzení soudu o obsahu námitky namítajícího týkající se známkové řady je proto zcela v rozporu se skutečností. Jestliže tedy správní orgán založil svůj závěr na podobnosti porovnávaných označení i na velmi podrobném rozboru doplňkových slovních prvků „MAN“, „SAPIENS“, „ONE“ a „ACTOR“, došlo k porušení základních zásad námitkového řízení. Soud však učinil závěr, že tento důvod mohl být předmětem námitkového řízení, v důsledku čeho došlo z jeho strany k nesprávnému právnímu hodnocení.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2009, č. j. 11 Ca 296/2007 - 53, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že soud postupoval v souladu s platnými právním předpisy i konstantní judikaturou a podrobně se vypořádal s oběma uplatněnými žalobními námitkami. Stěžovatel přitom v kasační stížnosti nepřípustným způsobem rozšiřuje svoji argumentaci, kterou mohl uplatnit pouze v zákonné lhůtě pro podání žaloby. Proto žalovaný považuje kasační stížnost za nedůvodnou a navrhuje její zamítnutí.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., podle nichž byl vázán rozsahem a důvody, jež byly stěžovatelem v kasační stížnosti uplatněny. Přitom neshledal vady uvedené v § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Nejprve se Nejvyšší správní soud zabýval stížnostní námitkou o porušení zásad správního námitkového řízení. V námitkách proti zápisu zveřejněného označení „ROBOMAN“ do rejstříku ochranných známek ze dne 14. 3. 2006 namítající společnost EPEE CZ a.s. výslovně uvedla, že všechny její ochranné známky mají shodný slovní základ „ROBO“, a proto je bude průměrná spotřebitelská veřejnost vnímat jako známkovou řadu začínající speciální slabikou „ROBO“, k níž jsou připojovány další koncovky „NE“, „ONE“ a slovní části „SAPIENS“, „ACTOR“. Také přihlašovaná ochranná známka má stejný slovní základ „ROBO“, k němuž je připojen výraz „MAN“, a proto s největší pravděpodobností bude spotřebiteli vnímána jako další ochranná známka jeho známkové řady. Namítající dále v námitkách ze dne 14. 3. 2006 uvedl, že dvojslabičný výraz „ROBO“ je charakteristický pro všechny jeho ochranné známky a shodně stojí na jejich začátku, na který bývá kladen důraz. Uvedený výraz je tedy rozhodující k určení vlastníka všech složenin, a proto spotřebitelská veřejnost bude chápat namítaná i přihlašované označení jako pokračující část zavedené řady jednoho soutěžitele, eventuálně se bude domnívat, že se jedná o osoby, které navzájem nejsou v soutěžním postavení.

Z obsahu námitek proti zápisu zveřejněného označení je tedy naprosto zřejmé, že se v nich namítající soustředil nejenom na slovní prvek „ROBO“, nýbrž i na svou známkovou řadu, která tímto výrazem začíná a k níž by tak podle jeho názoru mohl průměrný spotřebitel přiřadit i ochrannou známku stěžovatele. S ohledem na namítajícím tvrzené vnímání přihlašovaného označení jako další známky jeho známkové řady tedy musel správní orgán rozebrat také doplňkové slovní prvky „MAN“, „SAPIENS“, „ONE“ a „ACTOR“, neboť bez toho by nemohl z hlediska všech aspektů provést posouzení podobnosti porovnávaných označení. Žalovaný tedy v tomto směru postupoval v intencích námitek proti zápisu přihlašovaného označení a neporušil tak zásady dispoziční a koncentrace správního námitkového řízení, které jsou zakotveny v § 25 a § 26 zákona o ochranných známkách. Uvedené kasační námitce tak nebylo možné přiznat důvodnost.

Naproti tomu však lze přisvědčit stížnostním námitkám, podle nichž se soud vůbec či v nedostatečné míře zabýval úplností a logičností jednotlivých úvah žalovaného o podobnosti a pravděpodobnosti záměny srovnávaných ochranných známek. Rovněž tak je nutné se ztotožnit s tvrzením stěžovatele, že v této souvislosti soud úplně či zčásti pominul příslušné žalobní body, případně je nesprávně interpretoval. Soud tedy v potřebném rozsahu, který vytyčila ustálená judikatura správních soudů, nepodrobil své kognici způsob posouzení podobnosti a zaměnitelnosti ochranných známek učiněný správním orgánem (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 – 62, a rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 147/99 - 35, oba dostupné na www.nssoud.cz).

Předseda žalovaného totiž v rozhodnutí o rozkladu uvedl, že slovní prvky tvořící srovnávaná označení obsahují shodnou první část „ROBO“, resp. „ROB“, jíž bude průměrný spotřebitel vnímat jako zásadní, neboť bude čtena na prvním místě a vyskytuje se na začátku označení, který je považován za přednostní. Dále tuto část si průměrný spotřebitel s ohledem na svou spíše omezenou znalost anglického jazyka ve vztahu k zbývajícím částem označení nejspíše povšimne a zapamatuje. Z těchto důvodů nelze vyloučit pravděpodobnost záměny srovnávaných označení z vizuálního hlediska. Ta je navíc podle předsedy žalovaného umocněna tím, že přihlašovaná i namítané ochranné

známky jsou jednoslovné, obsahují stejnou první část a jejich zbývající části jsou složeny se slov vyskytujících se v angličtině, v důsledku čehož se může průměrný spotřebitel mylně domnívat, že se jedná o pokračování známkové řady namítajícího. Rozhodnutí o rozkladu však shledalo nebezpečí záměny srovnávaných označení i z fonetického hlediska. Podle jeho závěrů totiž první část jednotlivých slovních prvků, která je z hlediska posuzování rozhodná, bude průměrný spotřebitel vyslovovat shodně a ohledně zbývajících částí srovnávaných slovních prvků bude po fonetické stránce vnímat určitou souvislost s anglickým jazykem.

Se závěrem správního orgánu o podobnosti a pravděpodobnosti záměny srovnávaných označení z vizuálního a fonetického hlediska však stěžovatel v žalobě polemizoval. V ní ve shodě s žalovaným i namítajícím poukázal na to, že slovní prvek „ROBO“ je zkráceným výrazem běžně užívaného slova „robot“. Dále uvedl, že přihlašovaným názvem „ROBOMAN“ se označuje elektronická hračka, kterou nakupuje od čínského výrobce, do něhož má také souhlas k výhradní distribuci těchto výrobků a k výhradnímu užívání uvedeného označení na českém a slovenském trhu. Navíc s elektronickými hračkami obchoduje také namítající. Z těchto důvodů stěžovatel usoudil, že slovní prvek „ROBO“ sám o sobě ve vztahu k hračkám postrádá dostatečnou rozlišovací způsobilost a nemůže být důvodem tvrzené zaměnitelnosti porovnávaných označení. Dalším důkazem toho, že uvedený slovní prvek má dostatečnou rozlišovací způsobilost, je podle stěžovatele existence řady národních, evropských a mezinárodních ochranných známek, v nichž se slovní prvek „ROBO“ taktéž vyskytuje.

Městský soud v Praze však ve vztahu k této žalobní námitce odkázal na pasáže svých předchozích rozsudků ze dne 23. 2. 2006, č. j. 11 Ca 175/2005 - 58, a ze dne 10. 8. 2007, č. j. 5 Ca 246/2005 - 66, které se zabývaly otázkou zaměnitelnosti ochranných známek a rozlišovací způsobilostí určitého označení pouze v obecné rovině. Dále napadený rozsudek bez bližšího posouzení zopakoval závěr žalovaného, že stejná první část „ROBO“, kterou si spotřebitel jako výraznou zapamatuje, jakož i obsahová příbuznost a významová shoda druhé části, vedou k předpokladu zaměnitelnosti srovnávaných označení. Následně již Městský soud v Praze pouze uvedl, že *„jestliže žalobce svoji argumentaci založil na tom, že slovo ROBO nemá distinktivní charakter, je třeba konstatovat, že nebyla ani přihlášena ani namítána známka ROBO, ale známky, které toto označení sice obsahují, avšak obsahují kromě něj i další podstatnou část, která jednak jejich zapsání umožnila a jednak je podstatnou při úvaze o naplnění podmínek ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Vždy je totiž třeba posuzovat přihlašované a namítané ochranné známky v jejich celku a nikoli se pouze omezit na některý z užitých prvků. Proto mohl žalovaný ve správních rozhodnutích uvést, že slovo ROBO je zkráceninou obecného slova robot a z nedistinktivnosti takového označení nedospět k závěru o překážce zápisné způsobilosti rovněž dříve namítaných ochranných známek, jak v žalobě též žalobce argumentuje.“* Tato část odůvodnění napadeného rozsudku, jež je na hranici srozumitelnosti, se míjí s podstatou žalobních námitek, neboť v nich nebyl výraz „ROBO“ pojímán jako samostatné označení, nýbrž jako shodný slovní prvek srovnávaných ochranných známek, které jsou tvořeny ještě dalším prvkem odlišného znění. Z těchto důvodů odůvodnění napadeného rozsudku ohledně podobnosti a pravděpodobnosti záměny srovnávaných označení z vizuálního a fonetického hlediska neobsahuje žádné vlastní posouzení úvah žalovaného a ani neuvádí, z jakých důvodů nelze přisvědčit uvedeným žalobním námitkám, které se závěry rozhodnutí o rozkladu polemizují.

Dále předseda žalovaného v rozhodnutí o rozkladu dospěl k závěru o podobnosti a pravděpodobnosti záměny přihlašovaného a namítaných označení také z hlediska sémantického. Učinil tak nejen na základě zjištění o shodném významu jejich prvního slovního prvku „ROBO“, resp. „ROB“, nýbrž především z významové souvislosti většiny jejich zbývajících prvků, neboť podle něho může průměrný spotřebitel vnímat výrazy „MAN“, „SAPIENS“, „ONE“ ve významu „člověk“. Tento závěr učiněný v rozhodnutí o rozkladu stěžovatel označil v žalobě za spekulativní, neboť podle něho zde není dán žádný prostor k tomu, aby průměrný spotřebitel mohl slovní prvky, které tvoří druhou část srovnávaných označení, vnímat jako podobné či zaměnitelné.

Ve vztahu k této žalobní námitce napadený rozsudek toliko uvedl, že ta byla podmíněna předchozí námitkou procesní povahy. Tento závěr je však nesprávný, neboť ačkoliv tvrzení o nemožnosti záměny druhých slovních prvků porovnávaných složenin bylo včleněno do žalobní námitky o porušení zásad správního námitkového řízení, tak se jednalo o samotný žalobní bod, k němuž muselo být rozhodnutí o rozkladu rovněž přezkoumáno. Takto však Městský soud v Praze nepostupoval, neboť bez jakéhokoliv bližšího posouzení pouze reprodukoval závěr žalovaného, že obsahová příbuznost a významová shoda druhé části porovnávaných označení vede k předpokladu jejich zaměnitelnosti, jak již bylo zmíněno.

Lze tedy shrnout, že napadený rozsudek Městského soudu v Praze postrádá rozhodné důvody, bez nich nelze dospět k v něm učiněnému závěru o podobnosti a nebezpečí záměny porovnávaných ochranných známek, a proto je nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů. V dané věci byl tedy naplněn důvod kasační stížnosti uvedený v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Za této situace se nelze zabývat stížnostními námitkami, v nichž bylo poukazováno na důvody, které mají podle stěžovatele nasvědčovat tomu, že jím přihlášená ochranná známka není zaměnitelná s ochrannými známkami namítajícího. Nejprve je totiž třeba, aby tuto otázku z hlediska všech aspektů uvedených v žalobě posoudil Městský soud v Praze a teprve závěry jím učiněné bude moci k případné další kasační stížnosti přezkoumat Nejvyšší správní soud. Stížnostní námitkou, podle níž namítané ochranné známky disponují dřívější prioritou jen v řádu několika dnů, se Nejvyšší správní soud nemohl zabývat, neboť ta nebyla uplatněna v žalobním řízení a tudíž k ní podle § 109 odst. 4 s. ř. s. nelze v řízení o kasační stížnosti přihlédnout.

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je důvodná. Proto podle § 110 odst. 1 věty první s. ř. s. napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V něm bude Městský soud v Praze podle § 110 odst. 3 s. ř. s. vázán výše vysloveným právním názorem. V novém rozhodnutí pak podle § 110 odst. 2 věty první s. ř. s. rozhodne i o náhradě nákladů řízení o této kasační stížnosti.

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

V Brně dne 18. února 2011

JUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senátu