

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: **TurboCar, s.r.o.,** se sídlem U Dálnice 620, Velká Bíteš, zast. Mgr. Liborem Valentou, advokátem se sídlem Křížová 96/18, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví,** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2012, č. j. O-476795/D65444/2011/ÚPV, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **SPECIAL TURBO a.s.,** se sídlem Kischova 1732/5, Praha 4, zast. JUDr. Vilémem Podešvou, LLM, advokátem se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2016, č. j. 8 A 171/2012 – 41,

takto:

I. Kasační stížnost **se zamítá.**

II. Žádný z účastníků **nemá právo** na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení **nemá právo** na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta její žaloba proti shora označenému rozhodnutí předsedy žalovaného.

[2] Tímto rozhodnutím byl zamítnut rozklad stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 10. 2011, sp. zn. O-47695, kterým byla na základě námitek společnosti SPECIAL TURBO a.s., (dále jen „osoba zúčastněná na řízení“), podaných dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších

předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění účinném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o ochranných známkách“), zamítnuta přihláška slovní ochranné známky stěžovatelky ve znění „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“ (dále jen „přihlašovaná známka“), pro výrobky a služby zařazené do třídy 7: stroje a obráběcí stroje; do třídy 12: motory pro pozemní vozidla, spojky a převodová zařízení pro pozemní vozidla a do třídy 37: služby opravářské podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, ze dne 15. 6. 1957 (dále jen „Niceská dohoda“).

[3] Osoba zúčastněná na řízení v řízení před správními orgány úspěšně namítala, že přihlašovaná známka je zaměnitelná s její starší již zapsanou ochrannou známkou č. 313106 ve znění „jsme srdcem Vašeho motoru“ (ode dne 14. 7. 2010 s právem přednosti ode dne 21. 12. 2009, dále také jen „namítaná známka“), a to pro služby zařazené do třídy 35: maloobchodní a velkoobchodní prodej a zprostředkovatelské služby v oblasti nákupu a prodeje výrobků silničních motorových vozidel, strojů, strojních zařízení, dopravních prostředků, turbodmychadel, klimatizací, propagační, reklamní a informační činnost všeho druhu, marketing, reklamní a propagační činnost, elektronický obchod a internetový obchod s výše uvedenými výrobky; do třídy 37: opravy a údržba silničních vozidel, strojů, zařízení, turbodmychadel a ostatních dopravních prostředků, údržbářské práce; do třídy 39: silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, přeprava zboží podle Niceské dohody.

I. Vymezení věci

[4] Předmětem sporu je otázka vzájemné zaměnitelnosti starší namítané ochranné známky osoby zúčastněné na řízení a přihlašované známky stěžovatelky.

[5] Městský soud úvodem konstatoval, že v předcházejícím řízení bylo oběma správními orgány rozhodováno podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a obsahem tohoto ustanovení byl současně vymezen i předmět známkoprávního řízení.

[6] Námitky stěžovatelky směřující do porušení § 4 písm. m), potažmo § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách (otázka dobré víry osoby zúčastěné na řízení při přihlašování namítané ochranné známky), včetně odkazu na související judikaturu Nejvyššího správního soudu, proto nejsou v projednávané věci relevantní. Otázka podmínek zápisu namítané ochranné známky do rejstříku ochranných známek nebyla a nemohla být předmětem žalobou napadeného správního řízení.

[7] Dále v této souvislosti uvedl, že je mu z jeho úřední činnosti známo, že stěžovatelka podala u Úřadu průmyslového vlastnictví návrh na prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou, a to právě s ohledem na nedostatek dobré víry ze strany osoby zúčastněné na řízení. Rozhodnutím ze dne 12. 7. 2012 byl tento návrh Úřadem průmyslového vlastnictví zamítnut. Posléze byl žalovaným pro opožděnost zamítnut i rozklad proti tomuto rozhodnutí. Stěžovatelka podala dne 4. 1. 2013 správní žalobu, která je u městského soudu vedena pod sp. zn. 8 A 6/2013.

[8] Podle ustálené judikatury v řízení o námitkách uplatněných proti zápisu přihlášené ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá, zda namítajícímu svědčí práva, která tvrdí a prokazuje, a zda zápisem přihlášeného označení může být do těchto práv

zasaženo. V řízení o námitkách nelze zkoumat, zda namítaná ochranná známka vznikla po právu. S ohledem na skutečnost, že žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno až dne 20. 11. 2012, tedy poté, co rozhodnutí o návrhu na prohlášení neplatnosti namítané ochranné známky č. 313106 nabylo právní moci, existoval k tomuto dni právní stav zapsané namítané ochranné známky, který nebyl vyvrácen.

[9] Namítaná ochranná známka ve znění „jsme srdcem Vašeho motoru“, je tedy ochrannou známkou platnou a důvodem proti zápisu přihlašovaného označení ve znění „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“.

[10] Městský soud v Praze se při vypořádání žalobních námitek řídil nálezem Ústavního soudu ze dne 12. února 2009, III. ÚS 989/08, podle něhož „*není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná*“ (bod 68).

[11] Žalovaný porovnávaná označení dostatečně popsal a správně stanovil kritéria pro hodnocení podobnosti slovních označení. Poté přistoupil k jejich porovnání z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, vycházel při tom z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“), zejména z jeho rozhodnutí ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer. Jeho závěr, že přihlašovaná ochranná známka je se starší namítanou ochrannou známkou zaměnitelná jako celek, je správný a řádně odůvodněný.

[12] Námitku, dle které slogany „jsme srdcem Vašeho motoru" a „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru" nemohou vést u veřejnosti k záměně, neboť namítaná ochranná známka expresivně - na rozdíl od označení přihlašovaného - neuvádí, co že je srdcem motoru, městský soud věcně projednal a zamítl. Stěžovatelka v této souvislosti namítala, že srdcem motoru je spíše válec, píst, kliková hřídel nebo hlava motoru.

[13] Soud přisvědčil žalovanému, že přihlášené výrobky a služby zatříděné ve třídách 7, 12 a 37 podle Niceské dohody jsou podobné či shodné se službami, pro něž je zapsána namítaná ochranná známka ve třídách 35 a 37 Niceské dohody. S ohledem na vysoký stupeň podobnosti zejména ze sémantického hlediska existuje na straně veřejnosti nebezpečí záměny, resp. asociace přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou. Přihlašovaná ochranná známka nevymezuje výrobky a služby přesně či určitě, ale naopak se týká velmi obecné kategorie výrobků a služeb.

[14] Základním a rozhodujícím kritériem pro posouzení zaměnitelnosti známek označujících shodné nebo podobné výrobky či služby je vždy hledisko běžného spotřebitele, tedy posouzení, zda známky jsou natolik odlišné (distinktivní), že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny a v tomto směru ho uvést v omyl. Zkoumání podobnosti nemůže být založeno pouze na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale musí se zakládat na porovnání známkových motivů střetnuvších se označení - tj. rozhodujících složek porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení.

[15] 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. Na podobnost známek tak lze usuzovat podle toho, co vytváří celkový dojem, tedy buď již z pouhé části obrazové, či slovní, nebo ze souhrnu obou.

[16] K závěru o zaměnitelnosti není třeba, aby tento dojem byl všeobecný; rozhodující je hledisko „běžného spotřebitele“, tedy toho, komu je značený výrobek (služba) určen. Za zaměnitelné lze považovat jen takové označení, které může vést při svém působení na trhu k omylu spotřebitele o shodě ochranné známy s jinou (shodně např. Boh. A 10.915/33-II.: „*Při posuzování podobnosti známek jest přihlížeti k možnosti omylu průměrného konsumenta - při obyčejné pozornosti - o původu zboží označeného ochrannými známkami vykazujícími určité charakteristické znaky*“, popř. Boh. A 12.403/36, vykládající podobnost známek ve vztahu k obyčejné pozornosti průměrného konsumenta a dovozující, že při této míře pozornosti utkví v paměti pouze všeobecné znaky známek, jejich celkový dojem, vytvářející tzv. pamětní obraz). Jak patrno, při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranný známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. Obdobně judikuje i Soudní dvůr: „*pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“ (viz citovaný rozsudek ve věci C-251/95 SABEL BV, 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). Z uvedených kritérií posuzování zaměnitelnosti podle názoru soudu vycházel i žalovaný.

II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření ke kasační stížnosti

[17] Proti rozsudku městského soudu brojí stěžovatelka kasační stížností, jejíž důvody podřazuje pod § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s.

[18] Po rekapitulaci dosavadního řízení stěžovatelka znovu opakuje, že namítaná ochranná známka byla podána ve zlé víře a v žádné fázi dosavadního řízení nebyly provedeny v této souvislosti jí navržené důkazy. Navrhovala vyhotovení znaleckého posudku, který by prokázal, ke kterému dni byla na webovou stránku „www.turbocar.cz“ umístěn slogan: „Naše TURBO je srdcem vašeho motoru“, a výslech tvůrce webových stránek.

[19] Námitkám osoby zúčastněné na řízení nemělo být vyhověno už jen z tohoto důvodu a soud se neměl omezit čistě na zkoumání způsobilosti zápisů přihlašované známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

[20] Je přesvědčena, že přihlašovaná známka není s namítanou ochrannou známkou zaměnitelná. Téměř nikomu, a to ani běžnému spotřebiteli, se ve slovním spojení „srdce vašeho motoru“ nevybaví turbo, přičemž za skutečné srdce motoru lze považovat válec, píst, hřídel, hlavu motoru atd. Nesouhlasí se závěrem, že by se pod pojmem „motor“ mohl komukoliv vybavit turbomotor.

[21] Přihlašovaná ochranná známka obsahuje dostatečně rozlišující prvek spočívající ve spojení slov „Naše Turbo“. Naopak namítaná známka spočívá ve zdůraznění pouhého „Jsme srdce“. Z hlediska fonetického má proto přihlašovaná známka dostatečnou rozlišovací způsobilost ve srovnání s namítanou známkou. Sám soud uvádí, že je nutné vzít v úvahu mimo jiné faktor, že průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím a při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam, nebo které se podobají slovům. V případě přihlašované známky lze jednoznačně dovodit, že zásadním rozlišovacím prvkem je oproti namítané ochranné známce právě slovo „Turbo“, resp. „Naše Turbo“. Právě toto slovní spojení je vodícím prvkem, který bude průměrným spotřebitelem vnímán a považován za určující. Koncové spojení obou ochranných známek naopak významné není.

[22] Z hlediska rozlišitelnosti ochranných známek pohledem běžného spotřebitele je rovněž nutné vnímat území, na kterém jsou ochranné známky spotřebitelům prezentovány a fakticky prodávány výrobky. Stěžovatelka působí na relevantním trhu zejména v rámci Jihomoravského kraje. Průměrný spotřebitel za ní proto nemůže dojíždět do Prahy, kde naopak působí osoba zúčastněná na řízení. Je tedy pravděpodobné, že se průměrný spotřebitel (relevantní veřejnost) o vzájemném konkurenčním postavení obou společností ani nedozví. Zákazník obou společností si totiž pravděpodobně bude s ohledem na povahu poskytovaných služeb hledat dané službě v rámci svého nejbližšího bydliště (sídla). Mezi oběma ochrannými známkami nedochází ke vzájemnému zásahu do distribučních kanálů. Rovněž služby a výrobky, resp. třídy, ve kterých jsou zapsány, jsou rozdílné a nedochází k jejich střetu ani v rámci zapisovaných třídit a tyto tak mohou do značné míry působit v rámci ochrany jednotlivých tříd samostatně.

[23] V souladu se soudem uváděnou judikaturou nebyly žalovaným ani soudem řádně zohledněny všechny podstatné faktory, které charakterizují vztah mezi oběma ochrannými známkami.

[24] Opakovaně je nutné zdůraznit, že soud rovněž chybně nepřihlédl k ostatním námitkám stěžovatelky, a to zejména k námitce chybějící dobré víry osoby zúčastněné na řízení při zápisu namítané známky.

[25] S ohledem na výše uvedené navrhuje, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[26] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvádí, že z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2007, sp. zn. 7 A 35/2002, vyplývá, že v řízení o návrhu na výmaz (neplatnost ochranné známky) nelze zkoumat splnění zápisné způsobilosti namítané ochranné známky. V žalobě namítaná nezákonnost zápisu starší ochranné známky nemůže být v řízení o námitkách proti zápisu mladší známky podle recentního práva zkoumána.

[27] Námitka, dle které porovnávaná označení nemohou vést u veřejnosti k záměně, neboť namítaná ochranná známka výslovně - na rozdíl od přihlašované známky - neuvádí, cože je srdcem motorů, je ryze účelová. Jak již bylo konstatováno v napadeném rozhodnutí přihlašované výrobky a služby zatříděné ve třídách 7, 12 a 37 jsou podobné či shodné

se službami, pro něž je zapsána namítaná ochranná známka ve třídách 30, 35, a 7 mezinárodního třídění výrobků a služeb dle Niceské dohody. S ohledem na vysoký stupeň zejména sémantické podobnosti porovnávaných označení existuje na straně veřejnosti nebezpečí záměny či asociace přihlašovaného označení s touto namítanou ochrannou známkou.

[28] Argumentace, dle které je z hlediska rozlišitelnosti nutno zkoumat území, na němž se známka užívá, je zcela nepodstatná. S ohledem na teritoriální působnost průmyslových práv, má ochranná známka, zapsaná v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví účinky na území celé České republiky.

[29] Pro úplnost stěžovatel zdůrazňuje, že nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky je jak veřejnoprávním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. e) zákona o ochranných známkách, tak důvodem soukromoprávním podle § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona. Rozdílnost skutkových podstat je třeba spatřovat v rozsahu práv či zájmů, které by byly nedobrou vírou dotčeny, čemuž odpovídá i okruh osob, jež mohou tyto důvody vznést.

[30] Veřejnoprávní hledisko je pojmem širším v tom smyslu, že chrání zájem široké veřejnosti a jí se také musí týkat. Proto jí úřad zkoumá z moci úřední nebo na základě podnětu třetích osob, kterými jsou připomínky nebo návrh podaný podle § 32 odst. 1 uvedeného zákona. Ty může podat kdokoliv.

[31] Soukromoprávní hledisko se dotýká konkrétní osoby, která je ve formě námitek nebo návrhu podaného podle § 32 odst. 3 uvedeného zákona může uplatnit proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek. Nástrojem při zjišťování zlé víry přihlašovatele je podle § 4 písm. m) uvedeného zákona její zjevnost. Ta musí být úřadu zřejmá již při provádění průzkumu přihlášky nebo z argumentů a důkazů podané připomínky, resp. podaného návrhu. Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách se může bránit pouze přímo dotčená osoba.

[32] Všechna tvrzení stěžovatele se týkají pouze soukromých práv navrhovatele. Nesouvisí s ochranou práv veřejnosti jako celku. V průběhu řízení o návrhu na neplatnost namítané známky bylo správním orgánem zjištěno, že není prokázáno, že by vlastník namítané ochranné známky v době podání přihlášky, to je dne 21. 12. 2009, věděl o skutečnost, že stěžovatelka užívá na své internetové adrese „www.turbocar.cz“ označení ve znění „Naše Turbo je srdcem našeho motoru“. Samotná existence tohoto označení na uvedené adrese, která navíc nebyla v projednávané věci stěžovatelkou žádným způsobem prokázaná, není dostačujícím podkladem pro tvrzení, že vlastník věděl o jeho užívání před datem podání přihlášky. Informace zveřejněny na internetu nemají charakter zápisu ve veřejných knihách.

[33] S ohledem na zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti namítané známky je starší ochranná známka platně zapsána v rejstříku ochranných známek.

[34] Navrhuje zamítnutí kasační stížnosti.

[35] Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření uvádí, že svoji obchodní známku zpravidla užívá ve spojení se svojí firmou, proto její veřejná prezentace využívá následujícího znění: **„SPECIAL TURBO... jsme srdcem Vašeho motoru“.** Je tedy zřejmé, že přihlašované označení, pokud by bylo prezentováno ať už jako **TurboCar ... Naše Turbo je srdcem Vašeho Motoru“** nebo pouze **„Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“,** je naprosto zaměnitelné už s ohledem na to, že obě společnosti podnikají ve stejném oboru, tj. prodej, servis a další služby spojené s turbodmychadly.

[36] Městský soud nedospěl k závěru, že v případě slovního označení průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím. Toto tvrzení stěžovatelka účelově vytrhuje z kontextu, v jakém byl městským soudem použit, tj. v rámci citace z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012 - 46. V tomto rozsudku soud uváděl obecné faktory relevantní pro posuzování podobnosti označení, avšak současně zdůraznil, že je nelze aplikovat mechanicky. Stěžovatelka opomněla odcitovat, že dalším obecným kritériem je, že průměrný spotřebitel obvykle rozloží označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam, nebo které se podobají slovům, jež zná.

[37] Z tohoto hlediska lze v projednávané věci považovat za takové prvky slova „srdce“ a „motor“. Podobnost obou označení plyne především z použití spojení „srdce motoru“, které je dominantním distinktivním prvkem ochranné známky.

[38] Obě společnosti nabízí své výrobky mj. prostřednictvím internetového obchodu, v rámci kterého jsou nabízena nejen turbodmychadla, ale i dílčí komponenty, jako například těsnění nebo ventily. Stěžovatelka provozuje svůj e-schop na adrese http://www.eturbo.cz/, osoba zúčastněná nařízení na adrese http://e – turbo.cz/www. Už jen z tohoto důvodu je mylný závěr, že se průměrný spotřebitel ani nedozví o vzájemném konkurenčním postavení obou společností. Při obchodování prostřednictvím internetového obchodu je oblast geografického umístění kamenných provozoven nepodstatná. Obě ochranné známky byly na víc přihlašované pro třídy číslo 37 Niceské dohody. V rámci této třídy tedy evidentně došlo ke střetu ochranných známek.

[39] I v případě, že by však společnosti neprovozovaly internetový prodej turbodmychadel, tvrzení stěžovatelky o působnosti výhradně v Jihomoravském kraji neobstojí. Sídlo a provozovna stěžovatelky se sice nachází v Jihomoravském kraji, nicméně autorizované zastoupení v České republice má stěžovatelka i v Praze 9 - Vysočanech. Naproti tomu osoba zúčastněná na řízení sídlí v Praze, ale servisní logistické centrum je umístěno v Prušánkách v Jihomoravském kraji. Dále je třeba doplnit, že podle § 2 zákona o ochranných známkách požívají zapsané známky ochrany na celém území České republiky, a to bez ohledu na oblast, v níž je ochranná známka převážně nebo výhradně používána.

[40] Závěrem svého vyjádření se osoba zúčastněná na řízení velmi obsáhle vyjadřuje k tvrzené absenci dobré víry při přihlašování namítané známky.

[41] Navrhuje kasační stížnost zamítnout.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[42] Nejvyšší správní soud posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost byla podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a stěžovatelka je řádně zastoupena (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Poté přezkoumal napadený rozsudek městského soudu v rozsahu kasační stížnosti a v rámci uplatněných důvodů, ověřil při tom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

[43] Nejprve se zabýval namítanou nepřezkoumatelností napadeného rozsudku. Vlastní přezkum rozhodnutí městského soudu je totiž možný pouze za předpokladu, že toto rozhodnutí splňuje kritéria přezkoumatelnosti. Tedy, že se jedná o rozhodnutí srozumitelné, které je opřeno o dostatek relevantních důvodů, z nichž je zřejmé, proč městský soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí je natolik závažnou vadou, že k ní soud přihlíží i bez námitky, z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.).

[44] Veškerá výše uvedená kritéria napadený rozsudek splňuje. Jedná se o srozumitelné rozhodnutí opřené o dostatek relevantních důvodů. Je z něj zřejmé, proč městský soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

[45] Stěžovatelka spatřuje nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku v tom, že se městský soud nezabýval namítaným nedostatkem dobré víry osoby zúčastněné na řízení při přihlášení namítané ochranné známky a v neprovedení jí navrhovaných důkazů.

[46] Nejvyšší správní soud ve shodě s městským soudem konstatuje, že stěžovatelka opakovaně pomíjí, že v projednávané věci žalovaný rozhodoval podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

[47] Zápisná způsobilost již zapsané ochranné známky může být předmětem samostatného řízení o výmazu, resp. prohlášení ochranné známky za neplatnou, v rámci kterého lze odstranit zápis učiněný v rozporu se zákonem. Ostatně takto také stěžovatelka postupovala, neboť dne 29. 10. 2010 podala dle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. m) uvedeného zákona návrh na prohlášení namítané ochranné známky z důvodu nedostatku dobré víry jejího přihlašovatele za neplatnou. V tomto řízení však neuspěla.

[48] Z uvedeného důvodu nebyl městský soud ani žalovaný povinen se v projednávané věci touto námitkou zabývat, natož v této souvislosti provádět navrhované důkazy. Žalovaný navíc stěžovatelce vysvětlil, že jí tvrzené umístění přihlašovaného označení na webových stránkách samo o sobě neprokazuje vědomost osoby zúčastněné na řízení o užívání sporného označení a nedostatek její dobré víry.

[49] Nejvyšší správní soud následně přistoupil k posouzení kasačních námitek směřujících do věcného posouzení sporu, tj. zápisné způsobilosti přihlašovaného označení.

[50] Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se *[p]řihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u*

Úřadu [průmyslového vlastnictví] *vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.*

[51] Z judikatury Nejvyššího správního soudu, Soudního dvora a Tribunálu vyplývají následující obecné principy.

[52] Existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být 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; rozsudek SDEU ze dne 22. 6. 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, bod 18; a nejnověji rozsudek SDEU ze dne 2. 9. 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM, C-254/09 P, bod 44).

[53] 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. Těmito podmínkami jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141; ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97).

[54] Soud rovněž převzal z judikatury Soudního dvora tzv. kompenzační zásadu [blíže viz rozsudek SDEU ze dne 29. 9. 1998, Canon, C 39/97, bod 17; a rozsudek Tribunálu ze dne 14. 12. 2006, Mast-Jägermeister v. OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO), T 81/03, T 82/03 a T 103/03, Sb. rozh. s. II 5409, bod 74] spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141; ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97). Kompenzační zásadu ovšem nelze aplikovat, když není shledána žádná podobnost mezi srovnávanými výrobky, přestože posuzovaná označení mohou být zcela totožná [blíže viz rozsudek SDEU ze dne 29. 9. 1998, Canon, C 39/97, bod 22].

[55] Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky je namístě zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost (v české odborné literatuře se objevuje i termín referenční veřejnost) a obvyklý původ zboží [blíže srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141; výše uvedený rozsudek Canon, bod 23; rozsudek Tribunálu ze dne 7. 9. 2006, Meric v. OHMI - Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, body 28-30; či rozsudek Tribunálu ze dne 27. 10. 2005, Editions Albert René v. OHMI - Orange (MOBILIX), T-336/03, body 59-71].

[56] Při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků tedy není samo o sobě rozhodující, zda jsou výrobky v rámci mezinárodního třídění výrobků a služeb vytvořeného pro administrativní účely zatřiďování výrobků a služeb řazeny do shodných či odlišných tříd. Podstatné je, zda lze z hlediska průměrného spotřebitele takové výrobky a služby zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006, č. j. 11 Ca 258/2005 - 71).

[57] V projednávané věci je nesporné, že srovnávaná slovní označení vykazují vysoký stupeň podobnosti. Namítaná ochranná známka „jsme srdcem vašeho motoru“ je fakticky obsažena v přihlašovaném označení „Naše Turbo je srdcem Vašeho motoru“, neboť obě označení obsahují zcela shodné koncové spojení uvozené jiným tvarem slovesa být. Počáteční slovní prvky „Naše Turbo“ nejsou způsobilé možnost záměny či asociace s namítanou ochrannou známkou vyloučit, neboť slovo „turbo“ je zcela běžně na straně veřejnosti spojováno s motory. Dominantním rozlišovacím prvkem je naopak slovní spojení „srdce motoru“. Ostatně tuto podobnost (slovy stěžovatelky „nápodobu motta“) připustila i stěžovatelka ve svém vyjádření k podaným námitkám ze dne 7. 10. 2010 (vyjádření je založeno na č. listu 7 správního spisu).

[58] Nicméně, aby došlo ke kumulativnímu splnění podmínek dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, musí být shledán alespoň nějaký stupeň podobnosti mezi porovnávanými výrobky a službami. Tak tomu v projednávané věci je.

[59] Přihlašované výrobky (zejména stroje a motory pro pozemní vozidla) a namítané služby zatříděné ve třídě 35 (zejména maloobchodní a velkoobchodní prodej a zprostředkovatelské služby v oblasti nákupu a prodeje výrobků silničních motorových vozidel, strojů, strojních zařízení, dopravních prostředků, turbodmychadel a internetový obchod s výše uvedenými výrobky) se týkají stejného segmentu trhu a vzájemně spolu souvisí. Obdobná podobnost je mezi přihlašovanými výrobky a namítanými službami zatříděným ve tř. 37 (opravy a údržba silničních vozidel, strojů, zařízení, turbodmychadel a ostatních dopravních prostředků, údržbářské práce). Tyto služby se obvykle poskytují právě pro přihlašované výrobky. Přihlašované opravářské služby (tř. 37) v sobě zahrnují i namítané služby v podobě oprav a údržby silničních vozidel, strojů a zařízení, turbodmychadel a ostatních dopravních prostředků, údržbářské práce (tř. 37). Nelze proto vyloučit, že by si spotřebitelé mohli pod přihlašovaným označením nesprávně vybavit služby osoby zúčastněné na řízení, se kterými navíc mohou spojovat i určitou kvalitu.

[60] Podobnost porovnávaných výrobků a služeb opět ve svém vyjádření ze dne 7. 10. 2010 připustila sama stěžovatelka, neboť výslovně uvedla, že je mezi ní a osobou zúčastněnou na řízení konkurenční boj. Toto její původní tvrzení koresponduje s obsahem vyjádření osoby zúčastněné na řízení v části týkající se provozování internetového obchodu, jakož i autorizovaného zastoupení stěžovatelky v Praze - Vysočanech a je podloženo informacemi z internetových stránek stěžovatelky, které ke svému vyjádření ke kasační stížnosti přiložila osoba zúčastněná na řízení. Argumentaci, dle které mezi oběma ochrannými známkami nedochází ke vzájemnému zásahu do distribučních kanálů, neboť stěžovatelka podniká v Jihomoravském kraji, zatímco osoba zúčastněná na řízení působí v Praze, lze proto považovat za zjevně nepravdivou a účelovou. Bez ohledu na výše uvedené je však (jak správně upozornili žalovaný i osoba zúčastněná na řízení) rozhodující,

že ochranné známky zapsané do rejstříku ochranných známek požívají dle § 2 zákona o ochranných známkách ochrany na celém území České republiky.

IV. Závěr

[61] Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. podanou kasační stížnost zamítl. O věci při tom rozhodl bez jednání postupem podle § 109 odst. 2 s. ř. s., dle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.

[62] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel, který neměl v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému žádné náklady nad rámec jeho úřední činnosti nevznikly. Z uvedených důvodů soud rozhodl, že žádnému z účastníků se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

[63] Výrok o náhradě nákladů řízení v případě osoby zúčastněné na řízení se opírá o § 60 odst. 5, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Protože soud v dané věci osobě zúčastněné na řízení žádné povinnosti neuložil, rozhodl tak, že nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku **nejsou** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. července 2016

JUDr. Barbara Pořízková
předsedkyně senátu