



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobce: **K&Š MAXXUS REALITY, s.r.o.**, IČO 03666531
se sídlem Rozdělovská 2370/55, 169 00 Praha 6 - Břevnov

zastoupen Ing. Vilémem Daňkem, Ph.D., LL.M., patentovým
zástupcem
se sídlem Vinohradská 17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

proti

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

za účasti: **LEXXUS, a.s.**, IČO 26208024
se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupen Mgr. Janem Balarinem, advokátem
se sídlem Eliášova 922/21, 160 00 Praha 6

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 9. 2018
zn. sp. O-530138, č. j. O-530138/D18040345/2018/ÚPV,

takto:

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

Odůvodnění:

I. Stručné vymezení věci

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 14. 3. 2018, č. j. O-530138/D17098769/2017/ÚPV o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné



známky v provedení
prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

zn. sp. O-530138 (dále jen „přihláška“), a

2. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí vyplynulo, že prvostupňovým rozhodnutím Úřad vyhověl námitkám osoby zúčastněné na řízení (dále též jen „OZŘ“) podaným podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“) a zamítl přihlášku kombinovaného označení zn. sp. O-530138 (dále též „přihlašované označení“ či „přihlašovaná OZ“). Prvostupňové rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že přihláška nebyla podána v dobré víře. Úřad posoudil přihlašovanou OZ a namítaná označení, zejména slovní ochrannou známku „LEXXUS“ (č. 236735)

LEXXUS

a kombinovanou ochrannou známku (č. 238838) (dále společně jen „namítaná označení“ či „namítané OZ“), jako podobné. Jelikož bylo přihlašované označení mj. ve třídě 36 mezinárodního třídění výrobků a služeb přihlašováno pro některé shodné služby, pro které jsou zapsány namítané OZ, označil za pravděpodobné, že spotřebitelská veřejnost bude porovnávána označení v souvislosti s těmito službami vzájemně asociovat, případně mezi nimi vnímat souvislost. Vzhledem ke známosti a rozlišovací způsobilosti namítaného označení „LEXXUS“, jakož i k oblasti podnikání žalobce, měl za to, že se žalobce tímto na trhu zavedeným namítaným označením inspiroval a zvolil označení jemu podobné, resp. je připomínající, evokující. Zásah do práv OZŘ Úřad shledal v tom, že uvádění výrobků a služeb žalobce na trh by bylo zjednodušeno na úkor ekonomických investic OZŘ do propagace a jiných aktivit na trhu ve spojení s namítaným označením „LEXXUS“.

3. Proti prvostupňovému rozhodnutí uplatnil žalobce rozklad, v němž odmítl, že by se inspiroval zněním namítaných OZ s úmyslem využít jeho známosti ve svůj prospěch. Dále uvedl, že OZŘ neprokázala, jakým způsobem byla poškozena na svých právech, ač důkazní břemeno leželo na její straně. Poukázal také na skutečnost, že OZŘ nebyla úspěšná v paralelně probíhajícím řízení o uložení povinnosti žalobci změnit obchodní firmu. K tomu odkázal na rozsudek zdejšího soudu pod č. j. 3 Cm 6/2016-51 a následně i na rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 3 Cmo 157/2017-119.
4. Žalovaný v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí posouzení Úřadu přisvědčil a dospěl k závěru, že jednání žalobce při podání přihlášky ochranné známky nese známky zlé víry.

II. Obsah žaloby

5. V *prvním žalobním bodu* žalobce namítal, že žalovaný postupoval nesprávně, když zkoumal pouze námitky OZŘ podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, a jelikož jim vyhověl, námitky OZŘ podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) ZOZ nezkoumal pro nadbytečnost. Žalobce je přesvědčen, že žalovaný nemohl správně posoudit námitky dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, nehodnotil-li otázku zaměnitelnosti označení zejména dle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ, neboť

existence zaměnitelnosti označení je podmínkou možnosti poškození namítajícího z důvodu potenciálu absence dobré víry k datu podání přihlášky.

6. Ve *druhém žalobním bodu* odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008-195, jaké skutečnosti je třeba zkoumat při zjišťování nedostatku dobré víry v době podání přihlášky. Obecně zdůraznil, že samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou. Předpokladem naplnění skutkové podstaty § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ je mimo jiné otázka, zda přihlášením přihlašované OZ došlo k poškození OZŘ, se kterou se žalovaný dostatečně nevypořádal, neboť zjišťoval pouze otázku, zda žalobce věděl nebo měl vědět o existenci namítaných OZ. Jelikož je námitkové řízení řízením čistě návrhovým, bylo povinností OZŘ prokázat nedobrý úmysl žalobce a doložit, jak byla nebo by mohla být dotčena na svých právech. Součástí námitek OZŘ však nebyly žádné doklady prokazující jí vzniklou či hrozící újmu. Poukázal na rozsudek zdejšího soudu ze dne 15. 10. 2013, č. j. 8 A 84/2010-34, podle něhož je žalovaný při zkoumání námitek striktně vázán jejich zněním a důkazy k nim předloženými. V projednávaném případě tak šel žalovaný nad rámec předložených dokladů a argumentace OZŘ, když bez důkazů předložených OZŘ konstatoval zlou víru žalobce. OZŘ přitom v námitkách neuvedla, jak konkrétně by mohla být zápisem přihlašované OZ poškozena na svých právech. Doklady předložené OZŘ neprokazovaly dotčení práv, nastalou ani hrozící újmu, OZŘ neuvedla ani žádné skutečnosti, které by ji omezovaly vstupem přihlašované OZ na trh realit. Žalovaný nesprávně zhodnotil předložené doklady. Ty sloužily k prokázání dobrého jména namítaných OZ, nikoli nedostatku dobré víry žalobce při podání přihlášky, a neměly výpovědní hodnotu ani pro konstatování vědomosti žalobce o namítaných OZ, ani pro konstatování dotčení na právech OZŘ. Žalovaný tak nedobrou víru dovodil pouze z asociace přihlašované OZ s namítanými, staršími, OZ s dobrým jménem ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ, nikoli dle námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona.
7. *Třetím žalobním bodem* brojil proti nesprávnému právnímu posouzení spočívajícímu v nesprávné aplikaci a výkladu neurčitého právního pojmu dobré víry, resp. podání přihlášky ochranné známky nikoli v dobré víře, a v nesprávném posouzení dotčení práv OZŘ. Nesouhlasil se závěrem žalovaného, že porovnávaná označení „jsou si podobná do té míry, že vykazují společné zakončení slovních prvků „XXUS“ a tyto podobnosti jsou u kombinovaných označení dále doprovázeny obdobnými grafickými komponenty“. Uvedl, že není zřejmé, co je myšleno obdobnými grafickými komponenty, sám však žádné podobné grafické komponenty, s výjimkou toho, že porovnávaná označení obsahují nápisy provedené světlým tiskacím písmem na tmavém podkladě, neseznal. Za zcela v rozporu s hodnotící praxí žalovaného, EUIPO, SDEU a judikaturou Nejvyššího správního soudu (dále též „NSS“) shledal hodnocení žalovaného, že rozhodným prvkem v přihlašovaném označení je slovní prvek „MAXXUS“. K tomu s odkazem na rozsudek NSS ze dne 2. 9. 2015, č. j. 1 As 86/2015-29 upozornil, že v případě posouzení podobnosti je vždy bráno v potaz hledisko celkového dojmu. Jelikož mají porovnávaná označení odlišný počet slovních prvků, odlišnou celkovou kompozici i přítomnost výrazného grafického prvku, nemohou být shledána za podobná (a to ani v nízké míře) jen kvůli shodným částem „XXUS“, kterým nadto předchází části distinktivní. Celkově prvky „MAXXUS“ a „LEXXUS“ působí odlišně, nezaměnitelně a nepodobně. Poukázal také na rozsudek NSS ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009-152, z něhož dle něj vyplývá, že zlá víra je dána v případě identických či téměř identických označení. Žalovaný však zhodnotil pouze

vzájemnou podobnost porovnávaných označení tak, jak je citováno výše. Žalobce považoval za nepřipustné, aby na základě podobnosti v nedistinktivní části přihlašované OZ byla konstatována jeho nedobrá víra. Dále tvrdil, že nelze dospět k názoru, že pouhá shoda v části „XXUS“ by mohla mít za následek vyvolání podobnosti či asociace mezi jím a OZŘ.

8. Dále zdůraznil, že nikdy netvrdil, že si nebyl vědom existence OZŘ a jejích ochranných známek, samotná taková vědomost však nemůže svědčit o nedostatku dobré víry, což dle něj vyplývá i z judikatury NSS. Uvedl, že mu nemůže registrací přihlášené OZ vzniknout žádná výhoda, neboť je namítaným OZ nepodobná. Tvrzení OZŘ o dotčení na právech nemůže svědčit o tom, že nebyl v době podání přihlášky v dobré víře, neboť OZŘ jakožto jeho konkurent může tvrdit dotčení na právech jakýmkoli jeho jednáním a označením.
9. Ve čtvrtém žalobním bodu žalobce argumentoval závěry soudů v nekalosoutěžním řízení, které jsou dle něj relevantní i v projednávaném případě. Z rozsudku Vrchního soudu v Praze citoval mimo jiné pasáž uvádějící: *„Fantazijní prvek MAXXUS, jenž může navodit nejvýše dojem „maximální“ nabídky, není podle názoru odvolacího soudu tím, jenž by zakládal jakoukoli podobnost uvedeného označení (obchodní firmy) žalované s ochrannou známkou LEXXUS“* a dále *„I z hlediska asociace označení není dána pravděpodobnost záměny obou označení“*. Nesouhlasil, že základem nekalosoutěžního řízení byla zcela odlišná skutková zjištění. Připustil, že v něm soudy posuzovaly zaměnitelnost celého kmene jeho obchodní firmy K&Š MAXXUS REALITY, z jejich závěrů je však zřejmé přímé porovnání označení „MAXXUS“ a „LEXXUS“, jakož i to, že mezi nimi nebyla shledána podobnost. Proto je zřejmé, že OZŘ nemohla být přihláškou dotčena ve svých právech ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ. Již z toho důvodu nemělo být jejím námitkám vyhověno.
10. Vycházejí z výše uvedeného zdůraznil, že nejsou-li porovnávaná označení podobná, není možné, aby přihláška nebyla podána v dobré víře, neboť její podání není schopné způsobit jakoukoli újmu. Z toho, že porovnávaná označení nejsou zaměnitelně podobná a žalobce navíc začlenil do přihlášené OZ prvek „REALITY“ a výrazný grafický prvek v podobě několika staveb na kopci, je zřejmé dostatečné odlišení přihlašované OZ od namítaných OZ ze strany žalobce. Pouhá shodnost částí „XXUS“ v tiskacím písmu na tmavém podkladu k opačnému závěru nevede. K dotčení na právech OZŘ uvedl, že nemůže z rozlišovací způsobilosti namítaných OZ těžit, neboť není dána jejich podobnost s přihlašovanou OZ, protože se spotřebitelé nemohou domnívat, že výrobky a služby nabízené žalobcem pocházejí od OZŘ. Nepodobné označení nemůže OZŘ způsobit žádnou újmu, a to ani újmu potenciální.
11. V pátém žalobním bodu namítal, že existence dalších přihlášek jeho ochranných známek nesvědčí o nepodání přihlášky v dobré víře. Ač žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí poukázal na žalobcem přihlašovanou ochrannou známku sp. zn. O-525668 v provedení



vůči namítané OZ v provedení

a barevné ochranné



známce č. 255183 v provedení , žalobce byl přesvědčen, že rozdíl mezi zmíněnými označeními je zcela dostatečný a že u průměrného spotřebitele v oblasti realitních služeb není možno předpokládat ani asociaci mezi nimi. Uvedl též, že pro OZŘ je typické užití kombinace barev modré, bílé a červené, zatímco žalobce použil pro ochrannou známku sp. zn. O-525668 kombinaci jinou, a celková podoba a dojem jsou

odlišné. Pokud se týká dalších přihlášek ochranných známek, považoval za stěžejní, že označení „MAXXUS“ a „LEXXUS“ si nejsou podobná. K hledisku průměrného spotřebitele vyvodil, že míra pozornosti a informovanosti u služeb v oblasti realitního trhu bude u spotřebitelů velmi vysoká, neboť výběr poskytovatele služeb může zásadním způsobem ovlivnit jejich investice, a bude se tak jednat o velmi ojedinělou a pečlivě zvažovanou volbu využití služeb určitého subjektu. V oblasti těchto služeb jsou spotřebitelé proto také mnohem více pozorní a obezřetní.

12. Závěrem shrnul, že nedošlo ke kumulativnímu splnění všech faktorů, které jsou dle judikatury SDEU nutné, aby se jednalo o neexistenci dobré víry při přihlášení ochranné známky, tedy totožnost či matoucí podobnost označení, vědomost o užívání identického nebo matoucího označení způsobem podobným přihlášenému označení a nepoctivý záměr ze strany přihlašovatele. Dle žalobce nebyla v projednávaném případě naplněna ani jedna z těchto podmínek. OZŘ byla povinna nedostatek dobré víry prokázat, což neučinila, neboť za nedostatek dobré víry nelze pokládat snahu žalobce o ústupky OZŘ, např. ve formě změny obchodní firmy žalobce, snahu registrovat si více označení se shodnými a podobnými prvky nebo snahu o obranu ziskem podílu ve společnosti LEXUS spol. s r.o.
13. Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí i rozhodnutí Úřadu zrušil.

III. Vyjádření žalovaného

14. V písemném vyjádření k žalobě žalovaný argumentoval obdobně jako v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí.
15. Argument obsažený v *prvním žalobním bodu* považoval za bezpředmětný. Uvedl, že posoudil všechny podmínky vymezené § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, v souladu s judikaturou NSS posuzoval všechny relevantní okolnosti a dospěl k závěru, že byly naplněny všechny podmínky pro konstatování nedostatku dobré víry ve smyslu výše uvedeného ustanovení. Vzhledem k tomu se s ohledem na zásadu ekonomie řízení nebylo třeba zabývat dalšími námitkovými důvody.
16. Ke *druhému žalobnímu bodu* poznamenal, že není pravdou, že by při konstatování nedostatku dobré víry vycházel pouze z posouzení podmínky vědomosti žalobce o namítaných OZ, zabýval se i dalšími podmínkami, včetně újmy na právech OZŘ. Podrobně také rozebral posuzování újmy na právech OZŘ. Uvedl, že v případě, kdy ještě nedošlo k zápisu napadené OZ do rejstříku a kdy je proto třeba posoudit možné dopady zápisu ochranné známky podané v rozporu s dobrou vírou hypoteticky. K žalobní námitce, že nesprávně zhodnotil doklady předložené OZŘ k prokázání dobrého jména, podotkl, že z námitek OZŘ neplynulo, že by doklady ohledně užívání namítaných OZ a postavení OZŘ na trhu, byly určeny výlučně k prokázání důvodů dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ. Nesouhlasil ani s tvrzením, že by OZŘ neuvedla, jakým způsobem by mohla být v důsledku zápisu přihlašované OZ dotčena na právech. K tomu odkázal na stranu 7 námitek, na níž se OZŘ k této otázce vyjádřila.
17. Ke *třetímu žalobnímu bodu* konstatoval, že se již v žalobou napadeném rozhodnutí ztotožnil s názorem Úřadu, že dominantním prvkem přihlašovaného označení je prvek „MAXXUS“, a to z důvodu jeho umístění a nedistinktivní slovního prvku „REALITY“, který bude vnímán jako doplňující a popisný. K obrazovým prvkům uvedl, že i jejich funkce je doplňující, neboť nejsou s to dostatečně odlišit přihlašovanou OZ od namítaných OZ, když významově souvisí jak se slovním prvkem „REALITY“, tak s přihlašovanými službami. K námitce, že není zřejmé, co se v prvoinstančním rozhodnutí rozumí obdobnými grafickými komponenty, uvedl, že z jeho kontextu je zjevné, že jde o podobné

rysy grafického ztvárnění porovnávaných označení, tedy vyvedení slovních prvků v obdobném světlém písmu na tmavém podkladě obdobné barvy. Neztotožnil se s tvrzením žalobce, že by shodná koncová část dominantních prvků porovnávaných označení (spolu s obdobnými grafickými komponenty) nevedla k jejich podobnosti ani asociaci. Upozornil dále na shodnost služeb přihlašovaných žalobcem se službami zapsanými pro namítané OZ. K žalobcem uváděnému rozsudku NSS č. j. 5 As 17/2009-152 uvedl, že z něj neplyne obecný závěr, že by podmínka nedostatku dobré víry byla vázána pouze na shodná či téměř shodná označení, jak naznačoval žalobce. Zmínil důvodovou zprávu k ZOZ, podle níž se pro účely posouzení dobré víry vezme v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení nebo nemohla být logicky neznalá takového práva. Nemusí se přitom jednat ani o podobnost působící pravděpodobnost záměny, ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ, což opakovaně konstatoval NSS např. v rozsudku ze dne 11. 1. 2018, č. j. 1 As 25/2017-34 nebo ze dne 6. 11. 2014, č. j. 8 As 37/2011-161.

18. Dále uvedl, že v žalobě bylo zcela opomenuto, že dospěl k podobnosti, resp. asociaci porovnávaných označení, jež působí, že spotřebitelé by se mohli domnívat, že výrobky a služby nabízené žalobcem pocházejí od OZŘ či od osoby s ní propojené. Nesouhlasil ani s tvrzením, že k závěru o nedostatku dobré víry dospěl na základě pouhého tvrzení OZŘ. Z podkladů předložených OZŘ vyplynulo dlouhodobé a intenzivní používání namítaných OZ, svědčící o významném postavení OZŘ na trhu s nemovitostmi. Přihlásil-li si žalobce pro produkty ze stejné oblasti trhu označení podobné namítaným OZ, lze logicky dovodit, že hodlal využít úsilí OZŘ a těžit z její pověsti a postavení na trhu či z rozlišovací způsobilosti namítaných OZ.
19. Ke *čtvrtému žalobnímu bodu* zopakoval, že závěry rozsudků vydaných v nekalosoutěžním řízení nelze na projednávaný případ aplikovat, neboť se opírají o jiný skutkový základ. V nekalosoutěžním řízení byla porovnáována zaměnitelnost obchodní firmy žalobce ve znění K&Š MAXXUS REALITY s.r.o. s namítanými OZ, nikoli zaměnitelnost přihlašované OZ.
20. K *pátému žalobnímu bodu* uvedl, že v případě námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ nelze odhlédnout od ostatních přihlášek ochranných známek žalobce, neboť žalovaný je oprávněn zohlednit všechny relevantní skutečnosti, i ty, které mu byly známy z úřední činnosti. Poukaz žalobce na údajně odlišné barevné provedení porovnávaných označení shledal irrelevantním vzhledem k tomu, že jak žalobce, tak OZŘ mají zapsány/přihlášeny rovněž ochranné známky v černobílém provedení, které lze užít v libovolné barevné podobě.
21. Shrnl, že vzal v úvahu všechny relevantní okolnosti, řádně odůvodnil zjištěnou vědomost žalobce o namítaných OZ, zdůvodnil, na základě čeho dospěl k závěru o možném dotčení práv či újmě OZŘ, jakož i jak by v důsledku zápisu přihlašované OZ byl žalobce neoprávněně zvýhodněn. Posoudil i to, zda vyjádření žalobce neobsahující důvody ospravedlňující jeho jednání, přičemž takové důvody neshledal.
22. Žalovaný proto žádal, aby soud žalobu zamítl.

IV. Vyjádření OZŘ a replika žalobce

23. OZŘ v písemném vyjádření k žalobě odkázala na průběh správního řízení, v němž namítala, že přihláška nebyla podána v dobré víře, a to mimo jiné z toho důvodu, že přihlašované označení vzniklo tzv. blendingem (*pozn. soudu: tzn. vznikem nového slova z částí dvou nebo více jiných slov*) slov „MAXIMA REALITY“ a „LEXXUS“, tedy dvou

označení jedněch z největších realitních kanceláří na trhu. Uvedla, že v průběhu správního řízení předložila mnoho argumentů a důkazů k prokázání svých tvrzení a popsala a doložila dlouhodobou snahu žalobce využít známosti namítaných OZ. Dále upozornila, že žalobce měl dostatek prostoru k zamezení asociace přihlašované OZ s namítanými OZ, přesto to neučinil. Ztotožnila se se závěry žalovaného co do hodnocení podobnosti porovnávaných označení a setrvala na tom, že povolením přihlašované OZ by bylo zneužito pověsti a úsilí propagace jejích namítaných OZ. Konstatovala, že zlá víra žalobce je prokázána i tím, že se přes znalost poměrů na realitním trhu neustále snaží registrovat si ochranné známky, z nichž každá obsahuje prvek „XXUS“ a další znaky nápadně podobné namítaným OZ. K tomu připojila výčet zmiňovaných ochranných známek a uvedla, že nebyl-li žalobce v dobré víře při podání první z přihlášek těchto ochranných známek, nemůže být v dobré víře ani v projednávaném případě, kdy se nesnaží ochrannými známkami odlišit své podnikání od podnikání ostatních subjektů, ale naopak se jim přiblížit. Poukázala na to, že se s žalobcem od počátku snažila dohodnout, po dosažení dohody o omezení okruhu výrobků a služeb v souvislosti s původními přihláškami ochranných známek žalobce, podal tento přihlášky nové, v původním rozsahu. I to dle OZŘ vypovídá o jeho zlé víře, nikoli o údajné snaze o ústupky z jeho strany. Upozornila také na skutečnost, že se žalobce v době sepsu vyjádření OZŘ snažil o registraci ochranných známek obsahujících „MAXXUS“ prostřednictvím třetí osoby, a že je připravena bránit se i proti těmto přihláškám. Souhlasila s žalovaným, že závěry nekalosoutěžního řízení nelze na projednávaný případ použít. Pojem dobré víry, na kterém je postaveno žalobou napadené rozhodnutí, vnímala podstatně odlišně od konceptu zaměnitelnosti obchodní firmy posuzovaného v nekalosoutěžním řízení, v němž navíc byla posuzována zaměnitelnost celé obchodní firmy žalobce. Závěrem uvedla, že ze všech skutečností je zřejmá inspirace žalobce namítanými OZ a snaha využít jejich známosti a parazitovat na pověsti OZŘ.

24. Žalobce reagoval na vyjádření žalovaného replikou, v níž setrval na žalobních argumentech. Nad jejich rámec k podobnosti porovnávaných označení uvedl, že průměrný spotřebitel věnuje větší pozornost a význam počátečním částem slovních prvků než částem následujícím. K tomu upozornil na to, že žalovaný v minulosti neposoudil jako podobné např. ochranné známky „RADOVIR“ vs. „ZADOVIR“ či „ELTON“ vs. „HILTON“.
25. K replice žalobce se vyjádřila OZŘ. Uvedla, že žalobce zaměňuje koncept zaměnitelnosti podle § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ s absencí dobré víry podle § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona. Pokud by totiž byla předpokladem aplikace § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ zaměnitelnost ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ, nemělo by písm. k) ustanovení žádný smysl, bylo by jen podmnožinou písm. c) ustanovení. Přihláška nemohla být podána v dobré víře, když žalobce věděl, že jejím podáním se dotkne práv OZŘ. Dobrou víru je přitom třeba hodnotit v návaznosti na celkové skutečnosti, zde konkrétně na to, že žalobce měl v úmyslu připodobnit se k označení OZŘ tak, aby si spotřebitelé označení „LEXXUS“ třeba jen vybavili, což by možná nestačilo k naplnění skutkové podstaty dle § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ, ale ve spojení s dalšími doloženými okolnostmi postačí k naplnění skutkové podstaty dle písm. k) tohoto ustanovení. Dále upozornila na to, že se žalobce v nekalosoutěžním řízení „zachránil“ tím, že do své obchodní firmy přidal iniciály „K&Š“, což mělo význam pro objektivní hodnocení zaměnitelnosti obchodní firmy. To ale nemůže hrát roli v případě § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, v němž se jedná o subjektivní kategorii, kde hrají roli úmysly žalobce a kde posuzování probíhá komplexně ve vztahu

k celé známkové řadě. Závěrem poukázala na skutečnost, že žalobce iniciály „K&Š“ v komerční komunikaci v podstatě nepoužívá.

V. Posouzení věci Městským soudem

26. Soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání, a to v souladu s ustanovením § 51 s. ř. s., neboť účastníci řízení takový postup akceptovali. Soud neprovedl navržené důkazy, neboť ze spisového materiálu žalované při přezkumu zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí vychází, provedení důkazu by tak bylo nadbytečné.
27. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou uplatněných bodů, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
28. Podstatou sporu je posouzení, zda Úřad a žalovaný zamítly přihlašovanou OZ žalobce v souladu se zákonem, či nikoli.
29. Z obsahu správního spisu vyplývají tyto pro případ podstatné skutečnosti:
30. Žalobce přihlásil přihlašovanou OZ s právem přednosti ode dne 1. 4. 2016, zveřejněna dne



1. 6. 2016 v provedení  pro výrobky a služby ve třídách 16, 19, 36 a 37. OZŘ podala proti přihlášce námitky, které doplnila dokumenty osvědčujícími její dlouhodobou činnost na realitním trhu, výzvou zaslanou žalobci ke změně a dalšími dokumenty. V námitkách uplatnila důvody podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a k) ZOZ a argumentovala obdobně jako ve svém pozdějším vyjádření k žalobě.
31. OZŘ podala proti žalobci také žalobu o uložení povinnosti změnit obchodní firmu, na jejímž základě bylo zahájeno nekalosoutěžní řízení, v němž byla neúspěšná, a to jak před zdejším soudem, tak před Vrchním soudem v Praze, její dovolání k Nejvyššímu soudu bylo odmítnuto.
32. Při posouzení vyšel soud z následující právní úpravy:
33. Podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ v rozhodném znění *přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“) tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.*
34. Soud o žalobě uvážil takto:
35. Soud předně vycházejí z ustálené judikatury správních soudů a Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) obecně uvádí, že dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) není předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze z vnějších okolností. Pro účely posouzení podání přihlášky v dobré víře je třeba spolu s hodnocením totožnosti nebo podobnosti porovnávaných OZ vzít na zřetel následující aspekty:
 - i) zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítatele,
 - ii) zda by přihlášením ochranné známky přihlašovatelem mohl namítatel být dotčen na svých právech,
 - iii) zda neexistuje důvod, jenž by jednání přihlašovatele ospravedlnil.
 (srov. např. rozsudek SDEU ve věci C-529/07, Chocoladefabriken Lindts & Sprüngli, rozsudek NSS ze dne 11. 1. 2018, č. j. 1 As 25/2017-34). To ostatně vyplývá také

z důvodové zprávy k ZOZ, dle níž se zejména: „vezme v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení nebo nemohla být logicky neznalá takového práva v době podání přihlášky a zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněně poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem jiného práva.“ Úřad je povinen vždy také přihlídnout ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo potvrdit.

36. V projednávané věci byly správními orgány posouzeny všechny uvedené aspekty, přičemž soud závěrům těchto posouzení přisvědčil. Ve věci nebylo mezi stranami sporné, že přihlašovatel, tedy žalobce, věděl o existenci namítaných ochranných známek, proto se soud na tento aspekt dále nezaměřoval. Podle odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů žalobce v řízení nepředložil žádné důvody, jež by jeho jednání ospravedlnily, proto se soud nezabýval ani tímto aspektem. Tím spíše, že žalobce proti jeho posouzení v žalobě ničeho nenamítal. Podobnost porovnávaných označení a potenciální újmu na právech OZŘ soud vypořádal v rámci jednotlivých žalobních bodů.
37. Soud nevěšel na námitku *prvního žalobního bodu*. Námitkový důvod uvedený v § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ není závislý na naplnění podmínek písm. a) téhož ustanovení, tedy na existenci pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti. Jednotlivé námitkové důvody uvedené v § 7 odst. 1 ZOZ představují alternativy, při splnění byť jen jedné z nich nelze přihlašované označení do rejstříku ochranných známek zapsat (viz rozsudek NSS ze dne 6. 11. 2014, č. j. 8 As 37/2011-161). Jak dovodil NSS v rozsudku ze dne 11. 1. 2018, č. j. 1 As 25/2017-34: „mezi podobností dosahující intenzity pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ a nepodobností srovnávaných označení existuje celá škála variant závislých na konkrétních skutkových okolnostech.“ Nelze proto přisvědčit žalobci, že byl žalovaný povinen posuzovat také naplnění námitek vznesených OZŘ dle § 7 odst. 1 písm. a) a b) ZOZ. Takový postup by byl vzhledem k naplnění podmínek podle písm. k) tohoto ustanovení nadbytečný.
38. Soud nevěšel ani na námitky obsažené ve *druhém žalobním bodu*. Přisvědčil tvrzení žalobce, že samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou. Musí existovat určitá (hrozící) újma na straně namítatele a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená přihlášením ochranné známky. Typicky se jedná o těžení z pověsti namítatele (viz např. rozsudek NSS ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009-152). Stejně tak je skutečností, že v námitkovém řízení je důkazní břemeno k prokázání zlé víry přihlašovatele dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ na straně namítatele, tedy že v projednávané věci to byla OZŘ, která měla zlou víru žalobce v době podání přihlášky prokázat a žalovaný a Úřad byly vázány jejími námitkami a jí předloženými důkazy. OZŘ tak měla mimo jiné povinnost uvést a prokázat, jak by mohla být přihlášením přihlašované OZ dotčena na svých právech. Soud se však neztotožnil s názorem žalobce, že součástí námitek OZŘ nebyly žádné doklady prokazující vzniklou či hrozící újmu. K tomu soud uvádí, že žalobcem akcentovaný rozsudek NSS č. j. 1 As 3/2008-195, z něž vyplývá povinnost namítatele prokázat, jakým způsobem byl dotčen na svých právech, se týká řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky, tedy situace, kdy je sporná ochranná známka již zapsána a pravděpodobně proto i užívána. V projednávaném případě však jde o situaci, kdy přihlašovaná OZ pravděpodobně ještě užívána není, neboť dosud nebyla zaregistrována, a nepoživá tak právní ochrany. OZŘ proto byla povinna prokázat pouze potenciální dotčení na svých právech v souvislosti s přihlašovanou OZ, tedy potenciálně

hrozící újmu. Soud z obsahu spisového materiálu ověřil, že OZŘ v námitkách se k potenciální újmě a jejímu charakteru vyjádřila v námitkách, v nichž uvedla, že je na svých právech dotčena a že je z přihlašované OZ zřejmé, že se jedná o případ nekalosoutěžního nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. V dokumentech přiložených k námitkám OZŘ prokázala dlouhodobé užívání namítaných OZ. Stejně jako své stabilní postavení na trhu s realitami, tedy na shodném trhu, na nějž cílí žalobce. Žalovaný z těchto tvrzení a dokumentů vyšel (viz str. 14-16 jeho rozhodnutí), stejně jako ze zbylých okolností projednávané věci, o nichž bude pojednáno níže, a došel k závěru o potenciálně hrozící újmě OZŘ. Svůj závěr řádně odůvodnil (viz zejména str. 26 žalobou napadeného rozhodnutí). Žalovaný byl přitom při hodnocení důkazů předložených OZŘ oprávněn a povinen vzít v úvahu všechny tyto důkazy, a to bez ohledu na to, ke které z námitek uplatněných OZŘ (tzn., zda k námitce dle § 7 odst. 1 písm. a), b), nebo k)) se mohly vztahovat. Ostatně ani OZŘ důkazy nevázala pouze ke konkrétní námitce.

39. Také *třetí žalobní bod* není důvodný. Soud k tomu poukazuje na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí, z něhož vyplývá, že se žalovaný věnoval posouzení podobnosti přihlašované OZ a namítaných OZ velmi podrobně a své závěry řádně odůvodnil (viz zejména str. 20 až 24 žalobou napadeného rozhodnutí). Soud se se závěry žalovaného a Úřadu plně ztotožnil. Přihlašovaná OZ je černobílošedou kombinovanou ochrannou známkou, tvořenou slovními prvky „MAXXUS“ a „REALITY“, které jsou vypsány velkými písmeny do čtverce, pod vyobrazení několika budov a stromů, a to tak, že slovní prvek „MAXXUS“ je psán větším bílým písmem, písmena „XX“ jsou pak psána šedým písmem. Slovní prvek „REALITY“ je umístěn pod nápisem „MAXXUS“, je psán drobnějším šedým písmem. První namítaná OZ je ochrannou známkou slovní, tvořenou slovním prvkem „LEXXUS“, druhá namítaná OZ je pak ochrannou známkou kombinovanou, tvořenou slovním prvkem „LEXXUS“ vyvedeným velkými bílými písmeny v černém obdélníku, a podržený bílou vodorovnou přímkou. Průměrný spotřebitel nemá v paměti dokonalý obraz ochranných známek, uchovává zpravidla jen jejich dominantní prvky, proto je nutné posuzovat primárně podobnost dominantních prvků. Soud dospěl ve shodě s žalovaným a Úřadem k závěru, že dominantním prvkem přihlašované OZ, je slovní prvek přihlašované OZ, psaný největším písmem, tedy „MAXXUS“. Je tomu tak proto, že průměrný spotřebitel je spíše schopen odkázat na výrobek či službu uvedením názvu, nežli popisem obrazového prvku ochranné známky. Pokud je tedy ochranná známka složena ze slovních i obrazových prvků, měly by být prvky slovní považovány za více rozlišující (viz rozsudek SDEU ve věci T-312/03 Selenium-Ace). Ve světle této skutečnosti je pak nutné vnímat obrazové prvky přihlašované OZ v podobě vyobrazení několika budov a stromů na kopci, které pouze dokreslují dominantní prvky OZ. Dominantní prvky porovnávaných označení jsou si podobné použitým písmem, jeho velikostí a světlou barvou. Dále se shodují ve čtyřech z šesti písmen, jež je tvoří, a to včetně zdvojeného X a koncovky „US“. Nadto obrazové prvky, stejně jako méně výrazný slovní prvek „REALITY“, budou dle názoru soudu průměrným spotřebitelem vnímány jako odkaz na služby, které žalobce poskytuje, a které jsou totožné s výrobky a službami poskytovanými OZŘ pod namítanými OZ. Srovná-li tedy soud optikou průměrného spotřebitele porovnávaná označení, dojde nutně ke stejnému závěru, jako žalovaný a Úřad, že jsou si tyto podobné. Nic na tom nemění ani odlišná dvojice prvních písmen dominantních slovních prvků, ani doplňující vyobrazení domů a stromů na kopci v přihlašované OZ. Soud dále připomíná výše citovaný závěr NSS v rozsudku č. j. 1 As 25/2017-34, podle nějž ke splnění podmínek § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ

není třeba podobnosti porovnávaných označení dosahující intenzity pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Ani z žalobcem uváděného rozsudku NSS č. j. 5 As 17/2009-152 nevyplývá, že zlá víra může být dána pouze v případě identických či téměř identických označení, jak tvrdil žalobce. Soud tedy uzavírá, že podobnost porovnávaných označení je dána.

40. Také na námitky obsažené ve *čtvrtém žalobním bodu* soud nevešel. Je skutečností, že zdejší soud v rozsudku ze dne 6. 4. 2017, č. j. 3Cm 6/2016-51 ani Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 20. 6. 2018, č. j. 3Cmo 157/2019-119 neshledaly porušení práv OZŘ z obchodní firmy a namítaných OZ v souvislosti s obchodní firmou žalobce. Je však třeba zdůraznit, že v těchto řízeních byla civilními soudy posuzována právě podobnost *obchodní firmy* žalobce, ve znění „K&Š MAXXUS REALITY, s.r.o.“, s *namítanými OZ a obchodní firmou* OZŘ, nikoli pouze slovní prvky přihlašované OZ. Ani v žalobcem citovaném úryvku rozsudku se Vrchní soud v Praze nevyjadřoval k přihlašované OZ, ale k obchodní firmě žalobce (v plném znění jejího názvu), přičemž právě v žalobcem citovaném úryvku pojednával o slovním prvku „MAXXUS“ a zhodnotil, že tento nezakládá podobnost obchodní firmy žalobce s namítanými OZ. Je však třeba vzít v potaz, že v předcházejícím textu se Vrchní soud v Praze věnoval distinktivitě úvodní části obchodní firmy žalobce, tedy slovním prvkem „K&Š“. Zároveň nevycházel ze stejných okolností, když vůbec nezkoumal přihlašovanou OZ, natož její celkovou podobu v porovnání s namítanými OZ. V nekalosoutěžním řízení tak byly posuzovány jiné skutečnosti, než v projednávané věci. Jeho závěry proto nemohou být pro projednávanou věc relevantní.
41. Soud nepřisvědčil ani argumentaci obsažené v *pátém žalobním bodu*. Jak již bylo výše uvedeno, je třeba při posuzování otázky podání přihlášky ve zlé víře vzít v úvahu veškeré relevantní okolnosti. Je tak třeba zohlednit i skutečnost, že si žalobce dlouhodobě snaží registrovat ochranné známky obsahující slovní prvek MAXXUS, a to přesto, že i přihlášení minimálně některých z těchto dalších známek je problematické, jak je soudu známo z jeho činnosti, resp. z věcí sp. zn. 9 A 221/2018 a 9 A 222/2018. Pokud se však týká posouzení podobnosti žalobcem v *pátém žalobním bodě* zmiňované OZ v provedení



s namítanými OZ a dalšími ochrannými známkami OZŘ, soud uvádí, že mu v této projednávané věci nepřísluší jakkoli se touto otázkou zabývat, neboť tato OZ není předmětem žalobou napadeného řízení.

42. Soud závěrem shrnuje, že byly naplněny všechny aspekty nutné k prokázání neexistence dobré víry, tedy podobnost přihlašované OZ s namítanými OZ, vědomí žalobce o existenci namítaných OZ a potenciální hrozba dotčení práv OZŘ. Žalobce zároveň nedoložil žádné skutečnosti, jež by jeho postup ospravedlňovaly. Proto správní orgány postupovaly v souladu se zákonem, když dovodily existenci zlé víry v době podání přihlášky a přihlášku proto zamítly.
43. Výrok o nákladech řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce nebyl ve věci procesně úspěšný, žalovanému správnímu orgánu, který měl úspěch, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.
44. Výrok o nákladech osoby zúčastněné na řízení je odůvodněn v ustanovení § 60 odst. 5 s. ř. s., neboť soud ničeho osobě zúčastněné na řízení neuložil, proto jí náklady řízení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí 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.

Praha 20. srpna 2020

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu