



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyně Mgr. Andrey Veselé a Mgr. Jany Jurečkové ve věci

žalobce

ROLLER GmbH & Co. KG, sp.zn. 1887
se sídlem Willy-Brandt-Alee 72, Gelsenkirchen, SRN,
zastoupen Mgr. Jiřinou Svojanovskou,
advokátkou se sídlem Brno, Šilingrovo nám. 257/3

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví,
se sídlem Antonína Čermáka 2a 160 68, Praha 6 – Bubeneč

za účasti

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
reg.č. CH-073.3.001.537-1
se sídlem 9 rue David-Moning, Bienne, Švýcarsko,
zastoupena Dr. Radanem Kubrem,
advokátem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1

o žalobě proti rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 10. 2016,
č.j.: O-234742/E269312/2016/ÚPV

takto:

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 10. 2016, č.j.: O-234742/E269312/2016/ÚPV a rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2016, č.j. O-234742/D059591/2012/ÚPV se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 11.228,- Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Základ sporu

1. Žalobce je vlastníkem mezinárodní ochranné známky, č. zápisu: 912764,



kdy mimo jiné nárokoval zápis této ochranné známky pro území ČR pro služby třídy 35 velkoobchodní a maloobchodní prodejní činnost ve vztahu k následujícím výrobkům: drahé kovy a jejich slitiny, rovněž výrobky z těchto kovů nebo výrobky těmito kovy potažené, zahrnuté ve třídě 14, šperky, osobní ozdoby, drahé kameny, hodinky, hodinky a chronometrické výrobky.

2. Žalovaný na základě námitek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) osoby zúčastněné na řízení rozhodnutím ze dne 09. 03. 2016, O-234742, č.j. O-234742/D059591/2012/ÚPV, částečně odmítl mezinárodní ochranné známce č. zápisu 912764, v České republice právní ochranu, a to ve vztahu ke shora uvedeným službám. Toto své rozhodnutí žalovaný odůvodnil tím, že mezinárodní ochranná známka je podobná namítaným slovním ochranným známkám ROLEX č. 2703510 a č. 781104, jakož i kombinované ochranné známce č. 318642,

ROLEX

kdy žalovaný shledal podobnost porovnávaných označení z vizuálního i fonetického hlediska s tím, že se neodliší ani po sémantické stránce. Rovněž pak žalovaný shledal podobnost s částí nárokováných služeb ve třídě 35 s výrobky třídy 14 zapsaných u namítaných ochranných známek, kdy má za to, že v obou případech se jedná o zaměření na hodinářské a klenotnické výrobky, jejichž povaha, použité materiály, účel a užití, jakož i distribuční kanály a odbytiště jsou shodné a koncoví spotřebitelé jsou totožní. Ve zbývajících částech byly námitky namítajícího zamítnuty.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

3. Žalobce podal do tohoto rozhodnutí rozklad, který byl předsedou žalovaného zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím.

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

4. První žalobní námitka směřuje proti závěru žalovaného o podobnosti známek. Žalobce je přesvědčen, že žalovaný, byť deklaroval, že provedl posouzení porovnávaných označení dle kritéria definovaného průměrného spotřebitele pro konkrétní případ a následně dospěl k závěru týkajícího se celkového vjemu porovnávaných označení, je z žalobou napadených rozhodnutí zřejmé, že tak evidentně nečinil. Pokud má žalovaný za to, že průměrný spotřebitel, k němuž je nutné činit závěry ve vztahu k podobnosti označení je nadprůměrně pozorný, pak je nutné závěry týkající se podobnosti označení i v kontextu tohoto kritéria vymezit, což však žalovaný ve svých rozhodnutích neučinil a de facto pouze „obecně“ porovnával mezinárodní ochrannou známku s namítanými ochrannými známkami, aniž by zohlednil, že se v dané věci nebude jednat o „typického“ průměrného spotřebitele konzumního každodenního zboží, ale spotřebitele luxusního zboží.
5. Z hlediska vizuálního žalovaný shledal podobnost porovnávaných označení s ohledem na podobnost slovních prvků porovnávaných označení, kdy slovním prvkům je v zásadě přiznávána větší rozlišovací způsobilost než prvkům obrazovým, jelikož průměrný spotřebitel snáze odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu než popisem obrazového prvku ochranné známky (viz. 17 žalobou napadeného rozhodnutí). Žalobce s tímto závěrem nesouhlasí, jelikož má za to, že celkový vizuální dojem není tvořen pouze slovním prvkem, který prioritně porovnává správní orgán, ale i přídatnými obrazovými prvky.
6. Z hlediska fonetického pak žalovaný dle názoru žalobce dospěl k nepřezkoumatelným závěrům, které nemají oporu v provedeném dokazování, jelikož aniž by vyšel z jakéhokoli podkladu, např. vyjádření Ústavu pro jazyk český, slovníků, výsledků na internetových vyhledávacích apod., dospěl k závěru, že slovo „ROLLER“ není součástí základní slovní zásoby českého spotřebitele v anglickém jazyce (viz. str. 18 žalobou napadeného rozhodnutí), a ani nijak nedefinuje, co za základní slovní zásobu spotřebitele v anglickém jazyce považuje. Obdobně pak žalovaný zcela nepřezkoumatelně činí závěry ve vztahu k fonetickému hledisku, kdy se ani nevypořádal s otázkou, zda průměrný spotřebitel, kterého definoval jako informovaného ve vyšším stupni znalosti a obezřetnosti, bude prioritně slovo „ROLLER“ vyslovovat foneticky česky či zda jej bude vyslovovat v anglické variantě, kterou z hlediska fonetického žalovaný ani nezohlednil.
7. Žalovaný pak svými rozhodnutími zcela popírá svoji rozhodovací praxi, pokud jde o kritéria podobnosti porovnávaných označení, kdy např. shledal nepodobnost označení APAVO a APLEAVO či Hyalosan/Hysan, která se liší rovněž pouze středovou částí označení (obdobně jako v projednávané věci), jak ostatně žalobce uvedl již v rámci rozkladových námitek.
8. Nad rámec výše uvedeného pak žalobce zdůrazňuje, že v známkoprávní literatuře se obecně uznává, že zvlášť vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti je nutno vyžadovat, pokud má být do rejstříku zapsáno zejména označení, které je určeno pro označování zboží denní potřeby (viz Roman Horáček a kolektiv. Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání, Praha 2008, 68 - 69 s.); v daném případě je však

nepochybné, že výrobky označované namítanými ochrannými známkami mohou být za výrobky denní spotřeby považovány pouze stěží, nadto definoval-li žalovaný pro potřeby řízení průměrného spotřebitele jako nadprůměrně obezřetného.

9. S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti má žalobce za to, že rozkladem napadené rozhodnutí je rozhodnutím nezákonným, kdy žalovaný při výkladu a aplikaci zákonného pojmu „pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti“ nereflektoval okruh průměrných spotřebitelů tak, jak je sám vymezil, resp. zcela opomněl toto hledisko následně zohlednit při výkladu jednotlivých aplikovaných kritérií (hledisko vizuální, fonetické a významové). Rovněž v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí odlišně vyložil otázku jednotlivých částí slovního prvku označení z hlediska vnímání spotřebitele v kontextu celkového vjemu porovnávaných označení na spotřebitele, čímž porušil zásadu předvídatelnosti rozhodnutí a zákazu diskriminace a libovůle správního orgánu. Žalovaný pak zcela opomněl, že mezinárodní ochranná známka je toliko grafickým zpracováním znění obchodní firmy žalobce a chrání nárokováné označení pouze a jen v předmětné barevné a grafické podobě, přičemž s ohledem na vymezený okruh spotřebitele a specifické výrobky třídy 14, pro které jsou zapsány namítané ochranné známky, lze mít v souladu s odbornou literaturou a rozhodovací praxí za to, že nelze požadovat vysokou odlišnost porovnávaných označení.
10. Další námitky se týkaly závěru žalovaného o podobnosti služeb. Žalobce v této souvislosti zdůrazňuje, že žalovaný při konstatování podobnosti výrobků ve třídě 14 se službami ve třídě 35, automaticky (aniž by však tento svůj závěr jakkoliv blíže odůvodnil) uvádí, že namítané ochranné známky mají vysokou rozlišovací způsobilost, z čehož pravděpodobně dovozuje vyšší míru podobnosti mezi výrobky třídy 14 namítaných ochranných známek, jejichž vlastníkem je výrobce (nikoliv prodejce), a nesouvisejícími službami třídy 35 mezinárodní ochranné známky žalobce, který označení užívá toliko v souvislosti s prodejem nejružnějších výrobků nikoliv samostatnými výrobky; měl-li tím žalovaný na mysli, že namítané ochranné známky požívají dobrého jména, pak je nutné zdůraznit, že námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), resp. e) zákona o ochranných známkách byly zamítnuty, nadto vysoká rozlišovací způsobilost označení a dobré jméno ochranné známky dle přesvědčení žalobce nelze pojmově ztotožňovat.
11. Žalovaný se ve svých rozhodnutích také zcela opomněl zabývat tou skutečností, že namítané ochranné známky jsou ryze „výrobními“ ochrannými známkami ve spojení se službami velkoobchodu a maloobchodu se neuplatňují, naopak mezinárodní ochranná známka je barevným grafickým provedením obchodní firmy žalobce, který užívá mezinárodní ochrannou známku k označení svých provozoven – řetězec prodejen žalobce, kde však průměrně či nadprůměrně obezřetní spotřebitelé výrobky namítajícího zcela jistě neočekávají, a to i s ohledem na barevné grafické provedení mezinárodní ochranné známky, která akcentuje pestrou barevnou kombinaci výrazně netypickou pro luxusní zboží třídy 14, pro které jsou registrovány namítané ochranné známky. Nadto je nutné uvést, že žalobce do dnešního dne nezaznamenal žádné kolize či zaměňování předmětných označení ze strany spotřebitelů.
12. Žalobce k otázce dobrého jména zejména namítal nesprávný postup v rámci přípustnosti důkazů, kdy správní orgán prvního stupně postupoval v rozporu s metodickými pokyny žalovaného unifikuujícími v souladu se zásadou předvídatelnosti správních rozhodnutí postup žalovaného, dle kterých ... *“důkazy musí svědčit o tom, že namítaná ochranná známka má dobré jméno již přede dnem podání přihlášky napadeného označení a v den podání přihlášky tento stav trval”*...; v tomto směru pak dle názoru žalobce nemohou obstát nedatované

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

důkazy, včetně webových stránek namítajícího a dokladů o existenci prodejen, datované doklady, které jsou z období po datu designace ČR mezinárodní ochrannou známkou a dále reklamy v časopisech, jejichž prodej nebyl na území ČR prokázán. I přes to, že žalovaný deklaroval, že s ohledem na nepřípustnost podání rozkladu pouze proti odůvodnění rozhodnutí přezkoumává ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu zákonnost rozhodnutí, je evidentní, že se v rámci žalobou napadeného rozhodnutí zabýval spíše správností napadeného rozhodnutí, což je však v rozporu s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu. Názor o dobrém jménu namítaných ochranných známek se evidentně prolíná do závěrů žalovaného k námitkovému důvodu dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách (např. str. 21 žalobou napadeného rozhodnutí), byť se jedná o samostatný námitkový důvod, přičemž námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), resp. e) zákona o ochranných známkách byly zamítnuty.

13. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout a to z důvodu, že v předmětné věci musel zohlednit skutečnost, že průměrným spotřebitelem bude jak spotřebitel s vyšším stupněm pozornosti, tak spotřebitel se stupněm pozornosti průměrným. Hlediskem průměrného spotřebitele se žalovaný podrobně zabýval v rozhodnutí prvního stupně řízení na str. 35, kde se v posledním odstavci uvádí, že v daném případě jde zčásti o běžnou veřejnost, zčásti o spotřebitele luxusního zboží a zčásti o spotřebitele specializované v oboru zpracování drahých kovů a hodinářské výroby, přičemž stupeň pozornosti bude průměrný či vyšší, s ohledem na to, že výrobky, o něž se ve třídě 14 jedná, mohou být jak běžnými produkty (např. hodinky a bižuterie běžné cenové relace), tak luxusními předměty různé cenové úrovně (u výrobků z drahých kovů a kamenů). Stejně tak je tomu u služeb prodeje výrobků třídy 14. Subjekty ostatních napadených služeb třídy 35 (reklamní, manažerské, administrativní a kancelářské služby) jsou spotřebitelé s průměrným stupněm pozornosti. Žalovaný upozorňuje, že tyto jeho závěry žalobce ve svém rozkladu nikterak nezpochybnil a odvolací orgán proto z tohoto vymezení vycházel i při rozhodování v odvolacím řízení, neboť jej považuje za správné (viz str. 16, odst. 2 Rozhodnutí o rozkladu).
14. Dále žalovaný konstatuje, že závěry ohledně vyšší rozlišovací způsobilosti slovních prvků vycházejí z evropské judikatury (viz rozsudky Tribunálu ze dne 23. října 2001, *Fifties*, T-104/01, bod 47, a ze dne 14. července 2005, *SELENIUM-ACE*, T-312/03, bod. 37). Rozlišovací způsobilost je však pouze jedním z faktorů, ke kterým žalovaný při hodnocení pravděpodobnosti záměny mezi označeními na straně veřejnosti přihlížel. K tomu samozřejmě přistupuje zkoumání podobnosti označení z vizuálního, fonetického a sémantického hlediska, zkoumání podobnosti předmětných výrobků a služeb, definice průměrného spotřebitele. Hodnocení existence pravděpodobnosti záměny je pak založeno na celkovém dojmu, který předmětná označení vyvolávají.
15. Žalovaný dále uvádí, že účelem ochranné známky není pouhé grafické zpracování loga firmy, ale způsobilost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby, tj. ochranná známka musí být vždy spjata s konkrétními výrobky či službami, nemůže existovat jen jako označení per se. K ochraně grafického ztvárnění loga ve smyslu autorského díla existují jiné právní prostředky. Registrace ochranné známky předpokládá její užívání s přihlášenými výrobky či službami. Žalovaný tímto nikterak nezpochybnuje právo žalobce na užívání své obchodní firmy v obchodním styku ve smyslu § 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

16. Při hodnocení pravděpodobnosti záměny střetnuvších se ochranných známek jsou předmětem zkoumání kromě vizuálního, fonetického a sémantického hlediska označení i jejich dominantní a distinktivní prvky, přičemž všechny faktory musí být hodnoceny ve vzájemné souvislosti a s ohledem na celkový dojem, který tato označení vyvolávají. K tomu dále samozřejmě přistupuje míra podobnosti předmětných výrobků a služeb. Obrazové prvky ochranné známky jsou součástí hodnocení vizuálního hlediska střetnuvších se označení. Jak odvolací orgán uvedl na str. 17 odst. 1 Rozhodnutí o rozkladu, namítané ochranné známky může osoba zúčastněná na řízení užívat v jakémkoli barevném provedení. Konkrétní barevné ztvárnění napadené ochranné známky však nemůže být samo o sobě důvodem pro konstatování nepodobnosti předmětných označení. Jak vyplývá z výše citované judikatury, slovním prvkům je v zásadě přiznávána větší rozlišovací způsobilost než prvkům obrazovým. U napadeného označení je pak dominantní slovní prvek „ROLLER“. K podrobnějšímu hodnocení vizuálního hlediska, potažmo ostatních faktorů hodnocení podobnosti střetnuvších se označení odkazuje žalovaný na str. 16 – 19 Rozhodnutí o rozkladu.
17. Žalovaný v rámci hodnocení sémantického hlediska označení dospěl k závěru, že průměrný český spotřebitel pravděpodobně neidentifikuje význam napadené ochranné známky jako váleček, a to s ohledem na to, že se jedná o termín, jenž vyžaduje pokročilejší slovní zásobu. K tomu žalovaný dodal, že i pokud by tomu tak bylo, ve vztahu k službám ve třídě 35 by se stejně jednalo o označení fantazijní, tudíž hledisko významové je pro posouzení celkového dojmu irelevantní (viz str. 18 odst. 2 Rozhodnutí o rozkladu).
18. V rámci hodnocení fonetického hlediska shledal žalovaný výslovnost „rolr“ pro průměrného českého spotřebitele jako nepravděpodobnou, neboť hlásky „l“ a „r“ po sobě jdoucí v jedné slabice se v češtině vzhledem k jejich obtížné výslovnosti vyskytují zřídka. Na základě výše uvedeného byla z fonetického hlediska napadená ochranná známka shledána podobnou (v nižším stupni) namítaným ochranným známkám.
19. K míře rozlišovací způsobilosti žalovaný uvádí, že dle zásad vytvořených praxí platí, že čím větší rozlišovací způsobilost má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny (viz judikatura SDEU C-251/95 *Sabel*, bod 24). Ochranným známkám s vyšší rozlišovací způsobilostí, jsou-li na trhu známější, je možno přiznat širší ochranu než ochranným známkám s nižším stupněm rozlišovací způsobilosti (viz. *Práva na označení a jejich vymáhání*, komentář, 3. vydání, Horáček/Biskupová/de Korver, C. H. BECK, 2015, str. 61). V rozhodnutí vydaném v prvním stupni řízení žalovaný vysokou rozlišovací způsobilost namítaných ochranných známek konstatoval, a to jak přirozenou, tak získanou v důsledku jejich užívání. Žalovaný upozorňuje, že tuto skutečnost žalobce v podaném rozkladu nikterak nenapadl.
20. Žalovaný dále odmítá, že by z jeho strany došlo k jakékoli libovůli a že žalobce byl postupem orgánu prvního stupně řízení dotčen na svých právech na předvídatelnost správního rozhodování. Žalovaný podotýká, že zásada legitimního očekávání se může vztahovat pouze na rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů. V řízení ve věci *APAVO/APLEAVO* se označení kromě počtu písmen lišila i v počtu slabik, přičemž středová část byla zřetelně odlišná i z vizuálního hlediska. V řízení ohledně označení *Hyalosan/Hysan* byl ve středové části taktéž odlišný počet slabik i počet písmen. V obou případech byla středová část srovnávaných označení vizuálně i foneticky výrazně odlišná a odkaz na ně je tak nepřipadný. Žalovaný dále odmítá, že by v řízení postupoval v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, žalobce ani neupřesnil, v čem takový postup shledává.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

21. Dále žalovaný uvádí, že při posuzování nebezpečí záměny ochranných známek je v souladu s judikaturou SDEU nutné zohledňovat rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a zejména její dobré jméno (viz rozsudek C-39/97 „Canon“, bod 24). U namítaných ochranných známek byla na základě předložených dokladů svědčících o dlouhodobé a kontinuální přítomnosti značky ROLEX na trhu konstatována vysoká rozlišovací způsobilost jak vnitřní, tak získaná a bylo shledáno jejich dobré jméno, které je taktéž faktorem zvyšujícím riziko záměny. Vzhledem ke skutečnosti, že napadená ochranná známka částečně nárokuje služby třídy 35, které mohou být považovány za podobné namítaným výrobkům třídy 14 mezinárodního třídění, hrozí reálné nebezpečí záměny předmětných označení či asociace mezi nimi.
22. Žalobcův argument ohledně rozdílu mezi ryze „výrobovými“ známkami osoby zúčastněné na řízení a ochrannou známkou žalobce, která má sloužit pouze k označení provozoven v souvislosti s prodejem výrobků, je pro posouzení podobnosti výrobků a služeb ze známkoprávního hlediska irelevantní. Předmětem nárokováných služeb, vymezených pouze jako velkoobchodní a maloobchodní prodejní činnost, jsou totiž bez dalšího určeny právě drahé kovy a kameny, šperky a hodinářské výrobky, které mohou mít různé podoby a cenové hladiny, včetně velmi drahého luxusního zboží (viz str. 21, odst. 1 Rozhodnutí o rozkladu).
23. Žalovaný nesouhlasí s tvrzením žalobce, že by rozhodnutí přezkoumal jen z hlediska jeho „správnosti“, ale postupoval zcela v souladu s ust. § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zabýval se samozřejmě i zákonností předmětného rozhodnutí. V rámci přezkumu zákonnosti ostatně došel žalovaný k závěru, že orgán prvního stupně řízení měl námitky posoudit taktéž podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, přičemž v tomto pochybení žalovaný neshledal vadu, která by mohla mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy.
24. Co se týká rozsahu přezkumu zákonnosti, v odborné literatuře se uvádí, že pozornost, kterou je odvolací orgán povinen nad rámec uplatněných odvolacích námitek věnovat základním zásadám správního řízení je limitována skutečnostmi, které jsou ze spisu zjevné (viz str. 760 Správní řád, komentář, Josef Vedral, II. vydání). V rozkladové námítce zmiňující metodické pokyny žalobce zpochybňuje, že bylo doloženo dobré jméno přede dnem podání přihlášky. Žalovaný se s touto námitkou patřičně vypořádal, přičemž podrobné odůvodnění svých závěrů ohledně dobrého jména namítaných ochranných známek podal na str. 23-24 Rozhodnutí o rozkladu a tímto na něj odkazuje.
25. Pokud žalobce žalovanému vytýká, že názor žalovaného o dobrém jménu namítaných ochranných známek se evidentně prolíná do závěrů žalovaného k námitkovému důvodu dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, žalovaný uvádí, že námitky dle ust. § 7 odst. 1 písm. b), resp. e) byly zamítnuty, neboť nebyly kumulativně splněny všechny podmínky, které zákon vyžaduje, tj. nebylo prokázáno, že užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných ochranných známek nebo jim bylo na újmu. Dobré jméno starších ochranných známek však na základě předložených dokladů prokázáno bylo a jako takové je v souladu s evropskou judikaturou faktorem zvyšujícím riziko záměny (viz výše rozsudek C-39/97 „Canon“, bod 24). Dle rozsudku Tribunálu T-287/06 je dobré jméno ochranné známky prvkem, který, aniž by jakkoliv sám o sobě vyvolával nebezpečí záměny, musí být zohledněn při posouzení, zda je podobnost mezi označeními nebo mezi výrobky a službami dostatečná na to, aby způsobila nebezpečí záměn.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

26. Hodnocení existence pravděpodobnosti záměny bylo založeno na celkovém dojmu, který srovnávaná označení vyvolávají, byla posouzena jak míra podobnosti samotných označení, tak míra podobnosti předmětných výrobků a služeb včetně dalších důležitých 7 faktorů, mezi které patří i dobré jméno či charakter relevantní veřejnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že byly kumulativně splněny podmínky ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., dospěl žalovaný k závěru o možném zásahu do práv vlastníka starších ochranných známek.
27. Osoba zúčastněná na řízení se plně ztotožnila s rozhodnutím a vyjádřením žalovaného. Osoba zúčastněná na řízení je přesvědčena, že žalovaný zohlednil kritérium průměrného spotřebitele zcela odpovídajícím způsobem a dovoluje si doplnit, že namítané ochranné známky jsou známé široké veřejnosti, a to bez ohledu na skutečnost, zda skuteční či potenciální kupci hodinek ROLEX budou omezeni na osoby z nejbohatších vrstev lidí. Relevantní veřejnost dále tvoří i běžná veřejnost, zčásti spotřebitelé zboží vysoké kvality a preciznosti a zčásti spotřebitelé specializovaní v oboru zpracování drahých kovů a hodinářské výroby.
28. Osoba zúčastněná na řízení souhlasí s tvrzením žalovaného, že podobnost záměny je založena na celkovém dojmu, který předmětná označení vyvolávají. Ostatně právě tuto skutečnost vyzdvihuje i žalobce když odkazuje na "ustálenou judikaturu" a uvádí, že "existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posuzována celkově, tj. musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu". Nadto je třeba připomenout, že namítané ochranné známky jsou chráněny jako černobíle, osoba zúčastněná na řízení je tedy může užívat v jakémkoliv barevném provedení. Konkrétní barevné ztvárnění Napadané ochranné známky nemůže být důvodem pro konstatování nepodobnosti předmětných označení a grafické znázornění napadené ochranné známky tak nelze přeceňovat. Osoba zúčastněná na řízení má současně za to, že z hlediska celkového vzhledu napadené ochranné známky jsou grafická úprava, stejně jako použité barvy, prvky méně výraznými, mají pro spotřebitele nižší důležitost a že se spotřebitel orientuje především podle slovních prvků. Grafika a barevnost je pak vnímána jako dekorativní prvek.
29. Osoba zúčastněná na řízení považuje argumentaci firmou žalobce v řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky dle § 7 odst. 1 písm. a) Zákona o ochranných známkách zcela bezpředmětnou a lichou.
30. Z hlediska fonetického žalobce tvrdí, že závěry žalovaného nemají oporu v provedeném dokazování, jelikož, aniž by vyšel z jakéhokoliv podkladu, dospěl žalovaný k závěru, že slovo "ROLLER" není součástí základní slovní zásoby průměrného spotřebitele v anglickém jazyce a nevypořádal se s otázkou, zda průměrný spotřebitel bude prioritně slovo "ROLLER" vyslovovat foneticky česky či zda jej bude vyslovovat v anglické variantě, kterou z hlediska fonetického žalovaný ani nezohlednil. Žalobce dále vytýká žalovanému to, že při posouzení výše uvedeného nevyšel z podkladů jako např. vyjádření Ústavu pro jazyk český, slovníků, výsledků na internetových vyhledávacích apod. Jestliže dle žalobce mají tyto zdroje relevanci, ptá se osoba zúčastněná na řízení, proč z těchto podkladů sám žalobce nevyšel a nepodložil jimi svá tvrzení. Žalobce dále nikterak neobjasňuje, co by mělo českého spotřebitele vést k tomu, aby slovu "ROLLER" přisoudil anglickou výslovnost. Navíc osoba zúčastněná na řízení opětovně odkazuje na rozhodnutí ve věci č.j. O-502443/D48665/2014/ÚPV, dle kterého bude z fonetického hlediska průměrný český spotřebitel označení vyslovovat stejným způsobem, jakým jsou psána.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

31. Pokud žalobce tvrdí, že žalovaný svými rozhodnutími zcela popírá svou rozhodovací praxi, pokud jde o kritéria podobnosti porovnávaných označení, kdy např. shledal nepodobnost označení APAVO a APLEAVO (č.j. O-502443/D48665/2014/ÚPV) či Hyalosán/Hysan (O- 504994/E248544/2015/ÚPV), osoba zúčastněná na řízení napadená ochranná známka se liší od Namítaných ochranných známek pouze jediným odlišným písmenem a počet slabik je totožný. Navíc se označení shora uvedená označení z vizuálního hlediska zřetelně odlišují ve středové části.
32. Osoba zúčastněná na řízení s tvrzeními žalobce, namítané ochranné známky jsou ryze "výrobovémi" ochrannými známkami, nesouhlasí a opětovně zdůrazňuje, že dané služby jsou přihlášeny právě pro výrobky, které se shodují s výrobky, pro které jsou namítané ochranné známky přihlášeny, a tím je založena podobnost ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona a ochranných známkách. Obava, že u průměrného spotřebitele může být vyvolána představa o tom, že pocházejí od téhož výrobce či poskytovatele, je tak zcela opodstatněná.
33. Krom výše uvedeného žalobce uvádí, že do dnešního dne nezaznamenal žádnou kolizi či zaměňování předmětných označení mezi spotřebiteli. Osoba zúčastněná na řízení připomíná, že z pohledu posouzení je relevantní pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Tento zcela nepodložený názor žalobce o tom, kolik zaznamenal záměn u spotřebitelů, postrádá jakékoliv relevance.
34. Nakonec žalobce shrnuje, že závěr žalovaného o vysoké rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek je nepřekoumatelný a opírá se o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 90/2006. Nejvyšší správní soud v tomto rozhodnutí mimo jiné odkazuje na tradiční přístup známkového práva k otázce zaměnitelnosti a konstatuje "jak je zřejmé i z judikatury bývalého Nejvyššího správního soudu (např. Boh. A 6439/27: *'Shoda nebo zaměnitelná podobnost kterékoliv součásti známek jest způsobila uvést konsumenta v omyl o původu zboží, jakmile součást – ať obrazová, ať slovní – jest toho způsobu, že může v mysli konsumenta vzbudit představu značky určitého závodu.'*"). Dle osoby zúčastněné na řízení naopak podporuje toto rozhodnutí tvrzení žalovaného.

III.

Posouzení žaloby

35. Městský soud v souladu s § 75 odst. 2 s. ř. s. přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobcem vymezených námitek, vycházel přitom v souladu s § 75 odst. 1 s. ř. s. ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného. V souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s., rozhodl městský soud bez nařízení jednání, neboť žalobce ani žalovaný na výzvu soudu podle § 51 s. ř. s. ve stanovené lhůtě nijak nereagovali, ani soud neneviduje jiné jejich prohlášení, má se tedy za to, že s takovým postupem souhlasili.
36. Soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.
37. Dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) ve znění do 31. 12. 2018, *se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou 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,*

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

38. Žalobní námitky směřující proti napadenému rozhodnutí lze v zásadě rekapitulovat tak, že žalobce nesouhlasí se závěrem, že by u průměrného spotřebitele mohlo dojít k záměně přihlašované a namítané známky a to hlavně s ohledem na to, že se jedná o spotřebitele luxusního zboží, což žalovaný nevzal při posuzování v potaz. Podle něj dále není u známek dána vizuální podobnost a to hlavně s ohledem na grafické odlišnosti obou známek. Zhodnocení fonetické stránky pak považuje za zmatečné.
39. U zkoumání podobnosti předmětných ochranných známek, soud vycházel z judikatury Nejvyššího správního soudu, dle kterého překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek je existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek, kterými jsou (1) shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a (2) shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141, a ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 – 97, č. 1064/2007 Sb. NSS).
40. Podle ustálené judikatury Soudního dvora musí být existence nebezpečí záměny u veřejnosti posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (viz zejména rozsudky Soudního dvora *SABEL*, bod 22, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 18, a rozsudek ze dne 2. 9. 2010, *Calvin Klein Trademark Trust*, C-254/09 P, bod 44). Celkové posouzení nebezpečí záměny pak předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje [srov. rozsudek Soudního dvora *Canon*, bod 17, a rozsudek Tribunálu ze dne 14. 12. 2006, *Mast-Jägermeister* („*VENADO*“), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, bod 74].
41. Tyto závěry však doplnil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006-123, publikovaného pod č. 1714/2008 Sb. NSS, ve své právní větě: „*zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách]*“.
42. O určité podobnosti přihlašované a namítané ochranné známky nemůže být podle názoru městského soudu pochyb. Žalovaný přesvědčivě rekapituluje, že u obou známek se jako dominantní jeví slovní prvky „ROL“ a koncová hláska „R“ je pak z vizuálního hlediska značně podobná písmenu „X“. Následně hodnotí fonetické hledisko, kdy dospívá k závěru, že s ohledem na to, že obě označení nenesou žádný významový obsah (český spotřebitel běžně nezná význam anglického výrazu „roller“), významové hledisko se při hodnocení podobnosti neuplatní. Žalobce naopak zdůrazňuje rozlišnosti s důrazem na koncové písmeno a barevné grafické provedení namítané ochranné známky oproti namítaným známkám.
43. Pro posouzení zaměnitelnosti (resp. nebezpečí záměny) dvou ochranných známek je potom důležité posouzení, jak je průměrný spotřebitel pozorný, když určitou službu (či výrobek) poptává (jsou mu nabízeny). Platí přitom, že ve vztahu k různým kategoriím výrobků a služeb bude úroveň pozornosti průměrného spotřebitele různá (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH* proti *Klijsen Handel BV*, ECLI:EU:C:1999:323). Průměrný spotřebitel tak, jak jej definoval Soudní dvůr ve svém rozhodnutí rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999, C-342/97,

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV, ECLI:EU:C:1999:323, v bodě 26 je spotřebitel přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný, má být vždy vymezen ve vztahu ke konkrétní kategorii výrobků či služeb; při posouzení je tedy třeba si odpovědět na otázku, komu je daná služba (či výrobek) určena (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2012, č. j. 5 As 37/2011-111).

44. Soud souhlasí se žalobcem, že výrobky a služby nabízené pod namítanými ochrannými známkami mohou být za výrobky denní spotřeby považovány pouze stěží a průměrným spotřebitelem tak je spotřebitel s vyšší pozorností. Soud vzal dále v potaz, že se u namítané ochranné známky jedná o celosvětově známou značku. Tyto závěry vyplývají i z podkladů doložených zúčastněnou osobou, ze kterých lze dovodit, že se skutečně jedná o značku, kterou „znají i lidé, kteří se hodinkami jinak vůbec nezabývají“ (viz překlad článku z časopisu „Ladies‘time prosinec/leden 2000“ nebo úryvek z knihy Michala Viewegha – i když je tu použit jiný tvar a chyba v psaní: „rollexky“). Jedná o „symbol vysoce kvalitních a luxusních (a tedy i drahých pozn. soudu) hodinek“, (jak se rovněž píše v tomto článku), které sama zúčastněná osoba považuje za obecně známý u spotřebitelské veřejnosti včetně veřejnosti české (viz strana 22 rozhodnutí prvního stupně). Soud tedy uzavírá, že pokud spotřebitel tuto značku zná, nemůže u něj dojít k omylu, setká-li se s ochrannou známkou žalobce. Pokud namítanou ochrannou známkou nezná, pravděpodobnost záměny je z logiky věci vyloučena.
45. Vzhledem k právě řečenému lze tedy rovněž předpokládat, že osoby nakupující výrobky prodávané pod namítaným označením budou pozornější při nákupu daných výrobků resp. výběru poskytovatele daných služeb – prodej těchto výrobků pod značkou ROLLER - a to i s ohledem na distribuční kanály značky ROLEX, které jsou diametrálně odlišné. Závěry žalovaného ohledně pravděpodobnosti záměny s ohledem na podobnost (hlavně vizuální) těchto označení resp. vzniku asociace se starší ochrannou známkou, by zcela jistě byly na místě, pokud by se jednalo o výrobky denní spotřeby. U celosvětově známého luxusního zboží jsou však tyto závěry liché, viz zejména rozsudek Soudního dvora C-251/95 ve věci SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, který uzavřel, že samotná asociace s určitou starší značkou, která u veřejnosti může vzniknout na základě jejich analogického sémantického obsahu, není sama o sobě dostačující k závěru o pravděpodobnosti záměny těchto dvou značek. Jinými slovy i zde musí být konstatována tzv. závažná asociace, která se v praxi projeví tak, že spotřebiteli se sice při setkání s určitou značkou vybaví značka jiná, přesto však ví, že tuto jinou značku nekupuje – k omylu ohledně původu výrobku tak nedochází. Toto rozhodnutí SD EU překonává závěry zúčastněnou osobou citovaného rozhodnutí bývalého Nejvyššího správního soudu Boh. A 6439/27.
46. Soud uzavírá, že k záměně ohledně původu těchto výrobků na straně takto definovaného průměrného spotřebitele dojít nemůže - díky rozlišnostem obou značek (koncová písmena, ať již jsou vyslovována jakkoliv, a barevné provedení - zúčastněná osoba netvrdí ani neprokazuje, že používá svou ochrannou známkou v barevném provedení ochranné známky žalobce) – a to právě s ohledem na známost namítané značky. Pokud by k tomu došlo, zcela jistě by se nejednalo o shora definovaného průměrného spotřebitele, ale o spotřebitele podprůměrně informovaného, podprůměrně všímavého a podprůměrně obezřetného. V tomto ohledu městský soud připomíná dlouhodobé stanovisko správních soudů, že právě hledisko průměrného spotřebitele je rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti dvou ochranných známek (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008-153). Proto je při posuzování otázky zaměnitelnosti vždy nutné zabývat se i

otázkou průměrného spotřebitele a to i v případě, kdy definice průměrného spotřebitele nebyla samostatně v rozkladu napadena, byl-li rozkladem napaden závěr o podobnosti ochranných známek.

47. Co se týče námitky směřující proti závěru o podobnosti výrobků a služeb, má soud za to, že pokud nebyla dána závadná podobnost těchto označení, podobnost nabízených služeb nestačí ke konstatování pravděpodobnosti záměny. Soud k tomu jen dodává, že jen těžko si lze představit situaci, že si spotřebitel koupí např. nějaký i když dražší výrobek (např. hodinky) v obchodě označeném ROLLER, v přesvědčení, že si koupil výrobek společnosti vyrábějící hodinky Rolex. Pokud by k tomu došlo, zcela jistě by se nejednalo o průměrného, ale podprůměrného spotřebitele, co se týče pozornosti a informovanosti, jak bylo uvedeno shora. Závěry žalovaného ohledně druhé podmínky tj. ohledně podobnosti služeb, by opět obstály pouze za předpokladu, že by se jednalo o výrobky denní spotřeby určené široké veřejnosti a jejich označení by bylo závadně podobné, což však není tento případ.
48. Co se týče námitky žalobce týkající se dobrého jména namítaných ochranných známek, soud má za to, že žalovaný se touto rozkladovou námitkou vyrovnal zcela správným a dostatečným způsobem (na straně 23 a 24 napadeného rozhodnutí žalovaného) a proto tuto žalobní námitku považuje za nedůvodnou. Soud dále uvádí, že skutečnost, že se u napadeného označení jedná o grafické zpracování znění obchodní firmy žalobce, nehraje při posuzování podobnosti ochranné známky se starší ochrannou známkou roli. Tu by snad mohlo sehrát pouze při posuzování otázky získání rozlišovací způsobilosti ve smyslu ust. § 5 zákona, o kterou však v tomto případě nejde. Soud rovněž souhlasí se žalovaným, že na věc nelze aplikovat rozhodnutí týkající se označení APAVO a APLEAVO či Hyalosan/Hysan, a to s ohledem na rozdíl v těchto označeních spočívající v počtu slabik.
49. Městský soud tedy shrnuje, že ve světle podkladů, které přezkoumal, nepovažuje přihlašovanou známku za zaměnitelnou s namítanou známkou a má proto za to, že zde nebyl dán důvod pro nezapsání této ochranné známky ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

50. Vzhledem k tomu, že městský soud shledal žalobní námitky částečně důvodnými, rozhodl žalobě vyhovět a napadené rozhodnutí v souladu s § 78 odst. 1 s. ř. s. zrušit. S ohledem na to, že se obdobným pochybením bylo zatíženo již prvostupňové rozhodnutí, přistoupil městský soud v souladu s § 78 odst. 3 s. ř. s. i k jeho zrušení.
51. Městský soud dále v souladu s § 78 odst. 4 s. ř. s. rozhodl vrátit věc žalovanému k dalšímu řízení. V dalším řízení bude žalovaný v souladu s § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán právním názorem vysloveným městským soudem ve zrušujícím rozsudku.
52. Výrok II. o nákladech řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s. ř. s. Jelikož měl žalobce ve věci plný úspěch, náleží mu náhrada nákladů řízení. Tyto náklady představují náklady na soudní poplatek ve výši 3 000 Kč, odměna a náhrada hotových výdajů advokáta. Podle § 35 odst. 2 s. ř. s. se pro určení výše odměny užije vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Odměna náleží celkem za dva úkony právní služby, a sice za převzetí a přípravu zastoupení a za podání žaloby (2 x 3 100 Kč dle § 7 advokátního tarifu). Náhrada hotových výdajů sestává z paušální částky 600 Kč (2 x 300 Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu). Protože je

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

zástupce žalobce plátcem DPH, zvyšuje se náhrada nákladů řízení o částku 1 428 Kč odpovídající DPH ve výši 21 % z částky 6 800 Kč. Celkem tedy činí náhrada nákladů řízení částku 8 228 Kč a dále 3 000 Kč jako úhrada za zaplacený soudní poplatek.

53. Výrok III. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 5 s. ř. s., podle kterého má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů řízení, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V tomto řízení však osobě zúčastněné na řízení žádné povinnosti uloženy nebyly, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že osoba zúčastněná na řízení, vyjma oznámení soudu, že chce v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, nebyla v řízení nijak aktivní, jí ani žádné náklady vzniknout nemohly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 20. května 2020

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.