



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Lachmanna a Mgr. Martina Kříže v právní věci

žalobce: **Deutsche Telekom AG**
sídlem Friedrich-Ebert-Allee 140, Bonn, Spolková republika Německo

zastoupeného JUDr. Andreou Považanovou, advokátkou,
sídlem Elišky Peškové 15/735, Praha 5

proti

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

za účasti: **Barrandov Televizní Studio a.s.**, IČO: 41693311
sídlem Kříženeckého náměstí 322, Praha 5

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 6. 2015, čj. O-482017/D48657/2012/ÚPV

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 6. 2015, čj. O-482017/D48657/2012/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 15 342 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce JUDr. Andrey Považanové, advokátky.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

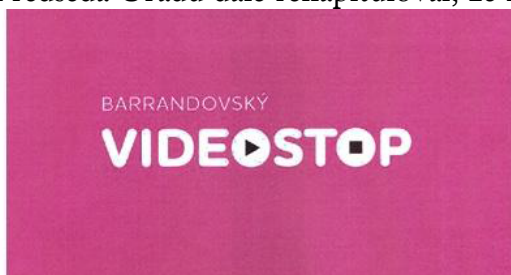
- I. **Předmět řízení a vymezení sporu**

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

1. Žalobce se podanou žalobou domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „předseda Úřadu“ či „žalovaný“) ze dne 5. 6. 2015, čj. O-482017/D48657/2012/ÚPV (dále též „Napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „správní orgán prvního stupně“ nebo „Úřad“) ze dne 13. 6. 2012, čj. O-482017/D039994/2011/ÚPV (dále též „Prvostupňové rozhodnutí“).
2. Prvostupňovým rozhodnutím správní orgán prvního stupně zamítl námitky žalobce podané podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“), proti zápisu barevného kombinovaného označení sp. zn. O-482017 ve znění „BARRANDOVSKÝ VIDEOSTOP“, jehož přihlašovatelem je osoba zúčastněná na řízení, do rejstříku ochranných známek.
3. Napadeným rozhodnutím, které bylo žalobci doručeno dne 9. 5. 2016, předseda Úřadu zamítl rozklad žalobce proti Prvostupňovému rozhodnutí a naposledy uvedené rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrdil.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

4. Předseda Úřadu v odůvodnění Napadeného rozhodnutí rekapituloval závěry vyslovené v Prvostupňovém rozhodnutí. Současně shrnul obsah podaného rozkladu a dalších procesních podání žalobce a osoby zúčastněné na řízení v rámci řízení o rozkladu. Předseda Úřadu dále rekapituloval, že kombinované označení sp. zn. O-482017 v provedení



bylo přihlášeno dne 27. 12. 2010 a zveřejněno dne 30. 3. 2011 pro služby zařazené ve třídách 35, 38 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Osoba zúčastněná na řízení podle předsedy Úřadu ve svém vyjádření k námitkám omezila přihlašovaný seznam služeb o všechny položky ve třídě 35 a některé položky ve třídách 38 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Po tomto omezení má seznam služeb následující znění:

(38) televizní vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů;

(41) nakladatelství, vydavatelství, tvorba a šíření audiovizuálních děl, publicistika, televizní zpravodajství, rozhlasové zpravodajství, obrazové zpravodajství, TV produkce, filmová produkce, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost.

5. Předseda Úřadu shrnul, že namítaná ochranná známka Společenství č. 212787 vyobrazená vzorkem barvy spolu s uvedením jejího odstínu Magenta RAL 4010 Telemagenta, s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla přihlášena dne 1. 4. 1996 a zapsána dne 3. 8. 2000 pro tyto služby zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(38) telecommunications, rental of telecommunication equipment (telekomunikace, pronájem telekomunikačního zařízení);

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

(42) designing installations and equipment for telecommunications (navrhování zařízení a vybavení pro telekomunikace).

6. Rovněž rekapituloval, že namítaná ochranná známka č. 316059 vyobrazená vzorkem barvy spolu s uvedením jejího odstínu Magenta RAL 4010 Telemagenta byla přihlášena dne 17. 8. 2009 a zapsána dne 5. 1. 2011 pro tyto služby zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(38) telekomunikace, pronájem telekomunikačního zařízení;

(42) navrhování zařízení a vybavení pro telekomunikace.

7. Namítané ochranné známky tak podle předsedy Úřadu představují vzhledem k napadené přihlášce ochranné známky prioritně starší ochranné známky ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 441/2003 Sb.
8. Předseda Úřadu dále shrnul stav řízení, která dle osoby zúčastněné na řízení probíhají u obou namítaných ochranných známek se závěrem, že řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky č. 316059 za neplatnou bylo pravomocně ukončeno rozhodnutím Úřadu ze dne 17. 2. 2015, jímž byl tento návrh zamítnut, a rovněž namítaná známka Společensví č. 212787 je v současné době platně zapsána a neprobíhá u ní žádné řízení.
9. K námitkám týkajícím se zápisu barev jako ochranných známek a následné šíře ochrany žalovaný s poukazem na závěry vyslovené Soudním dvorem Evropské unie (dále jen „SDEU“) v rozsudku ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-104/01, *Libertel*, souhlasil se závěrem žalobce, že podmínky pro to, aby označení tvořené výlučně barvou mohlo plnit funkci ochranné známky, byly v případě obou namítaných ochranných známek splněny, a sice pro služby ve třídách 38 a 42, vymezené jako „telekomunikace, pronájem telekomunikačního zařízení“ a „navrhování zařízení a vybavení pro telekomunikace“, a proto jsou pro tento seznam služeb namítané ochranné známky chráněny. Předseda Úřadu doplnil, že namítané ochranné známky jsou graficky znázornitelné, vzhledem k uvedení kódu dle barevného vzorníku i dostatečně určité, čímž jsou splněny dvě podmínky vytyčené citovaným rozsudkem SDEU. Pokud jde o třetí podmínku, tj. způsobilost označení odlišit výrobky a služby různých subjektů na trhu, namítaná ochranná známka Společensví byla do rejstříku OHIM zapsána před přístupem ČR do EU, a proto získání rozlišovací způsobilosti na území ČR nebylo podle předsedy Úřadu v žádném řízení zkoumáno. Zpochybnění a přezkum získání rozlišovací způsobilosti této ochranné známky pak podle předsedy Úřadu nemůže být předmětem stávajícího řízení o námitkách (resp. o rozkladu). U namítané ochranné známky č. 316059 je podle předsedy Úřadu situace jiná, neboť zde příslušné zápisné řízení, včetně posouzení distinkitivity, před Úřadem proběhlo, a sice s kladným výsledkem pro shora uvedený rozsah služeb. Návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou podaný osobou zúčastněnou na řízení byl přitom pravomocným rozhodnutím zamítnut.
10. K námitce nelogičnosti a rozporu závěru o podobnosti označení v nízkém stupni s konstatováním, dle něhož je možné, že část relevantní veřejnosti může posuzovaná označení zaměnit, předseda Úřadu uvedl, že spíše než nelogičnost spatřuje v uvedených závěrech jistou nesystematičnost a nepřesnost formulační, která může být poněkud matoucí. Nesystematičnost spočívá v začlenění tvrzení popisujícího v podstatě problematiku pravděpodobnosti záměny do části, v níž je posuzována podobnost z vizuálního hlediska. Formulační nepřesnost pak vykazuje dané vyjádření podle předsedy

Úřadu v tom smyslu, že dostatečně nezdůrazňuje svůj hypotetický charakter. Jelikož kolizní výrobky a služby byly shledány jako nepodobné, správní orgán prvního stupně řízení touto větou nevyločil podle předsedy Úřadu hypotetickou možnost záměny těchto označení, pokud by se vyskytla na produktech shodných či podobných. Předseda Úřadu zdůraznil, že pro konstatování případné pravděpodobnosti záměny by musely být pečlivě zváženy ostatní relevantní faktory, které by pouhý nižší stupeň vizuální podobnosti převážily.

11. Předseda Úřadu dále v této souvislosti zdůraznil, že závěr o podobnosti označení v nízkém stupni, zejména s ohledem na vizuální hledisko, konkrétně žalobcem zpochybněn či napaden nebyl, proto posouzení podobnosti porovnávaných označení jako takové nebylo nadále předmětem přezkumu v tomto řízení. V této věci předseda Úřadu odkázal na posouzení v rámci Prvostupňového rozhodnutí.
12. K námitce nesprávného posouzení shodnosti či podobnosti namítaných a napadených služeb předseda Úřadu shrnul závěry Prvostupňového rozhodnutí s tím, že porovnávané služby byly označeny jako odlišné co do povahy, obsahu a účelu, byť mezi nimi lze shledat jistou vazbu, přičemž k odlišnosti přispívá i vnímání průměrného spotřebitele. Předseda Úřadu žalobci přisvědčil, že v rámci posouzení podobnosti služeb je nutné vycházet ze znění zapsaných/přihlašovaných seznamů služeb, přičemž hledisko průměrného spotřebitele lze zdůraznit, avšak opět pouze ve vztahu ke službám, jak jsou v seznamech výrobků a služeb vymezeny. To, jak tyto spotřebitelé uvedené služby vnímají v kontextu reálného užívání porovnávaných označení konkrétními subjekty, je podle předsedy Úřadu faktor, který je třeba zohlednit – nikoli však u porovnání služeb z hlediska jejich podobnosti, ale při posuzování existence nebezpečí záměny. V tomto bodě tedy správní orgán prvního stupně nepostupoval podle předsedy Úřadu zcela v souladu s dosavadní rozhodovací praxí.
13. Z hlediska posouzení podobnosti služeb předseda Úřadu přisvědčil žalobci, že služby „televizní vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů“, pro které je přihlášeno ve třídě 38 napadené označení, jsou služby spadající pod obecný pojem „telekomunikace“, pro kteroužto službu jsou mj. v téže třídě zapsány obě namítané ochranné známky, a v tomto smyslu je třeba tyto služby považovat za shodné. Podle předsedy Úřadu je zřejmé, že napadené označení je přihlášeno pro konkrétní formu jednosměrné telekomunikace, která je navíc definována i zamýšleným zaměřením přenášených informací (typicky pořadů). Touto formou může probíhat rovněž služba „šíření audiovizuálních děl“, pro kterou je napadené označení přihlašováno ve třídě 41, a tuto službu je tak třeba považovat za podobnou službě, vymezené jako „telekomunikace“. Napadené služby „televizní vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů“ ve třídě 38 a „šíření audiovizuálních děl“ ve třídě 41 jsou tedy podle předsedy Úřadu služby shodné či podobné službě „telekomunikace“, pro niž jsou ve třídě 38 zapsány namítané ochranné známky.
14. Předseda Úřadu v tomto směru dále uvedl, že z pohledu relevantního spotřebitele sice skutečně nelze při porovnání výrobků a služeb oddělovat služby reálně poskytované žalobcem a osobou zúčastněnou na řízení, avšak je třeba přihlídnout k obecnému vnímání různých skupin přihlašovaných, resp. namítaných služeb tímto spotřebitelem. Zde je podle předsedy Úřadu zřejmé, že průměrný spotřebitel je zvyklý „oddělovat formu od obsahu“, tzn. rozlišovat subjekt, který zprostředkovává vysílání (telekomunikační službu) jako

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

takové od subjektu, který tvoří a produkuje vysílaný pořad. Je tedy pravda, že bez televizního vysílání by se spotřebitel s konkrétním pořadem nemohl seznámit, a v tomto smyslu je mezi zmíněnými službami souvislost, ale tato souvislost nevede podle předsedy Úřadu k tomu, že by uvedené služby považoval za podobné ve známkoprávním smyslu. Zatímco služby žalobce po technické stránce zajišťují směrem ke spotřebiteli přenos dat, jež jsou následně u spotřebitele pomocí k tomu určených technických zařízení rozklíčována do audiovizuální podoby, služby osoby zúčastněné na řízení tvoří hodnotový (tvůrčí) obsah těchto přenášených dat a jejich účelem a smyslem je poskytnout spotřebiteli zábavu a informace. Proto zde podle předsedy Úřadu nelze konstatovat shodu či podobnost uvedených služeb, přihlašovaných ve třídě 41 se službami, pro které jsou ve třídách 38 a 42 zapsány namítané ochranné známky; takový závěr by totiž byl podle jeho přesvědčení nedůvodným rozšířením vnímání podobnosti výrobků a služeb ze známkoprávního hlediska. Hledání podobnosti ze známkoprávního hlediska u těchto služeb je podle předsedy Úřadu umělé, neboť skutečnost, že dané služby mohou být zpřístupňovány veřejnosti prostřednictvím telekomunikačních kanálů a zařízení, v tomto případě relevantní spotřebitele nevede k závěrům o jejich podobnosti ve známkoprávním smyslu. U napadených služeb „nakladatelství, vydavatelství, tvorba audiovizuálních děl, publicistika, televizní zpravodajství, rozhlasové zpravodajství, obrazové zpravodajství, TV produkce, filmová produkce, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost“ ve třídě 41 pak potřebná podobnost s namítanými službami podle předsedy Úřadu shledána nebyla.

15. K námitkám, podle nichž měl správní orgán prvního stupně v souladu s rozsudkem Tribunálu ze dne 28. 10. 2010 ve věci T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika* při posuzování pravděpodobnosti záměny zohlednit dobré jméno a distinktivitu namítaných ochranných známek, předseda Úřadu uvedl, že zmíněný princip je samozřejmě jedním z faktorů, který je třeba při posuzování pravděpodobnosti záměny zohlednit, ale není faktorem jediným. Předseda Úřadu poukázal na judikatorně akcentovaný princip, dle něhož je nutno každý případ posuzovat individuálně, s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem, s tím, že je vždy třeba použití či naopak opominutí některých faktorů či aplikačních principů zdůvodnit. K námitce, podle níž při posouzení oprávněnosti zmíněných námitek měla být zohledněna vizuální podobnost, stejná skupina spotřebitelů, podobnost porovnávaných služeb, dobré jméno namítaných ochranných známek a kompenzační princip, předseda Úřadu uvedl, že z odůvodnění Prvostupňového rozhodnutí vyplývá, že za relevantní faktory byly vyhodnoceny zejména společnost namítajícího a povaha služeb, pro které bylo prokázáno získání dobrého jména namítaných ochranných známek, společnost přihlašovatele, spotřebitelský okruh, zvyklosti v dané oblasti, druh předmětných služeb, dále vysoce distinktivní a nosný slovní prvek napadeného označení, povaha namítaných ochranných známek, jakožto ochranných známek tvořených výlučně barvou.
16. Předseda Úřadu dále v odůvodnění Napadeného rozhodnutí přisvědčil žalobci, že okruh průměrné spotřebitelské veřejnosti při jejím definování je třeba vztáhnout ke službám tak, jak jsou uvedeny v příslušných seznamech služeb. Doplnil, že správní orgán prvního stupně na str. 15 Prvostupňového rozhodnutí sice v případě služeb poskytovaných pod napadeným označením a namítanými ochrannými známkami vymezil spotřebitelskou veřejnost shodně jako nejširší veřejnost, avšak následně vyzdvihl specifika reálně poskytovaných služeb žalobce, pro něž je on i jeho ochranné známky zejména znám. Podle

předsedy Úřadu jde v tomto směru spíše o nepříliš vhodné spojení vymezení průměrného spotřebitele napadených/namítaných služeb a zdůraznění zvyklostí a vnímání takového spotřebitele v kontextu reálného působení společností žalobce a osoby zúčastněné na řízení, a taktéž porovnávání označení v příslušné oblasti trhu. Ve stávajícím případě tedy podle předsedy Úřadu existuje v podstatě totožná skupina široké spotřebitelské veřejnosti, poptávající telekomunikační služby, resp. konkrétně sledující rozličné televizní či rozhlasové pořady. U některých služeb, jakými jsou nakladatelství, vydavatelství, případně částečně i výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost může jít o odlišný okruh spotřebitelů, který se ale bude s výše uvedenou skupinou do značné míry překrývat.

17. Takové konstatování je však podle předsedy Úřadu při posuzování pravděpodobnosti záměny pouze dílčí a nedostatečné. Je třeba zohlednit, že oblast telekomunikací je poměrně široce vymezená a sestává s několika hlavními, dosti specifickými oblastmi. Přestože se tyto oblasti mohou vzájemně překrývat, v očích spotřebitelů je přesto podle předsedy Úřadu zřetelně vnímána odlišná povaha oblastí mobilní telefonie, televizního a rozhlasového vysílání, případně přenosu počítačových dat. Toto odlišení vyplývá nejen ze specifik konkrétních služeb, ale též ze zvyklostí a pravidel v daných segmentech trhu, které předseda Úřadu v rozhodnutí dále specifikoval s tím, že z těchto důvodů jsou zvyklosti, chování a vnímání spotřebitelů v této oblasti trhu poněkud specifické, což je třeba při posuzování pravděpodobnosti záměny zohlednit.
18. Předseda Úřadu zdůraznil, že z hlediska podobnosti označení byla sice zjištěna podobnost v nízkém stupni, zejména se zohledněním vizuálního hlediska (jediného relevantního u namítaných ochranných známek), avšak při posuzování existence nebezpečí záměny nabývá podle předsedy Úřadu na významu přítomnost slovních prvků v napadeném označení. Tyto prvky přitom nejsou nikterak zanedbatelné a jsou primárním nositelem distinkitivity napadeného označení. Přítomnost slovních prvků s významnou inherentní rozlišovací způsobilostí podle předsedy Úřadu podstatně omezuje povahu barvy jako nositelky rozlišujících informací a zdůrazňuje především její estetickou funkci tak, jak je obvykle u kombinovaných ochranných známek vnímána. Slovní prvky „BARRANDOVSKÝ VIDEOSTOP“ jsou podle předsedy Úřadu provedeny v konkrétní grafické úpravě světlého písma, doplněné v rámci písmen „O“ tmavým trojúhelníčkem (na přehrávačích různého typu lze vnímat jako symbol pro přehrávání) a tmavým čtverečkem (lze vnímat jako symbol pro zastavení přehrávání na spotřební audiovizuální technice). Přestože slovo „BARRANDOVSKÝ“ není v rámci napadeného označení nikterak výrazné, prvek „VIDEOSTOP“ je vzhledem k svému umístění ve středu označení a též díky poměrně kontrastnímu barevnému provedení, podle předsedy Úřadu výrazný a nepřehlédnutelný. Oba slovní prvky pak mají konkrétní obsah – přídavné jméno „BARRANDOVSKÝ“ jasně odkazuje na společnost osoby zúčastněné na řízení jakožto jednoho z poskytovatelů celoplošného televizního vysílání. Prvek „VIDEOSTOP“ pak u části spotřebitelské veřejnosti podle předsedy Úřadu asociuje konkrétní televizní pořad, u části může být pojat víceméně fantazijně, jako složenina z výrazů „video“ (technologie pro zachycování, zaznamenávání, přehrávání, přenos a obnovu pohyblivých obrázků používající elektronické signály nebo digitální média) a „stop“ (zastavit). Tento prvek s konkrétním sémantickým významem tedy bude podle předsedy Úřadu stěžejní pro paměťovou stopu, která zůstane v mysli spotřebitele a skrz kterou se převážně orientuje na trhu. Konkrétní barevné pozadí spotřebitel rovněž jistě zaregistruje, vzhledem k charakteru slovního prvku jej však nebude brát podle předsedy Úřadu primárně jako nositele informací o původu poptávané služby, a nepřisoudí mu tedy dominantní a

rozlišující postavení v rámci označení. Spotřebitel si tedy podle předsedy Úřadu slovní prvky spojí ve své mysli s osobou zúčastněnou na řízení.

19. Naproti tomu namítané ochranné známky získaly podle předsedy Úřadu druhotnou rozlišovací způsobilost a dobré jméno především v souvislosti se službami mobilního operátora T-Mobile. Očekával-li by proto průměrný spotřebitel v souvislosti s těmito službami nějaký slovní prvek, bude to podle předsedy Úřadu spíše název společnosti žalobce, a nikoli název pořadu osoby zúčastněné na řízení. V reálných situacích totiž podle něho nelze opomenout potřebu průměrného spotřebitele příležitostně se k namítaným ochranným známkám vztáhnout verbálně, což však u ochranné známky tvořené barvou může představovat problém. Podle předsedy Úřadu je tak pravděpodobné, že namísto popisu barvy, který může být zatížen značnou dávkou subjektivity, bude častěji použito právě názvu dceřiné společnosti žalobce. S názvem „T-Mobile“ je totiž český spotřebitel zvyklý spojovat služby žalobce (zejména v oblasti mobilní telefonie), poskytované pod namítanými ochrannými známkami. Ačkoli v rozhodnutí o zamítnutí návrhu na prohlášení ochranné známky č. 316059 za neplatnou byla potvrzena získaná rozlišovací způsobilost této namítané ochranné známky pro všechny zapsané služby (telekomunikace, pronájem telekomunikačního zařízení, navrhování zařízení a vybavení pro telekomunikace), je podle předsedy Úřadu třeba při posuzování pravděpodobnosti záměny zohlednit okruh služeb, s nimiž je typicky činnost namítajícího (a potažmo i namítané ochranné známky) spojována. Těmito službami jsou podle předsedy Úřadu především služby mobilního operátora, v souvislosti s nimiž bylo přiznáno namítaným ochranným známkám dobré jméno. V tomto smyslu předseda Úřadu poukázal na odůvodnění rozhodnutí ve věci návrhu na prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou s tím, že rozlišovací způsobilost namítané ochranné známky je v očích spotřebitelské veřejnosti spojena primárně právě se službami typicky poskytovanými mobilními operátory. Pro ostatní služby sice byla rozlišovací způsobilost předloženými doklady též doložena, avšak její míra není nikterak vysoká, byť stačí k udržení zápisu namítané ochranné známky pro celou oblast „telekomunikací“. Předseda Úřadu v tomto směru doplnil, že při posuzování otázky pravděpodobnosti záměny nelze opominout zvyklosti v daném segmentu trhu, které spočívají v barevném odlišení mobilních operátorů na českém trhu.
20. Na základě všech shora uvedených okolností předseda Úřadu dospěl ke shodnému závěru jako správní orgán prvního stupně, že mezi napadeným označením a namítanými ochrannými známkami neexistuje pravděpodobnost záměny, zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek by nedošlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv žalobce a námitky podané dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) je třeba posoudit jako nedůvodné.
21. Doplnil, že k tvrzení žalobce, že při posuzování pravděpodobnosti záměny měl být zohledněn kompenzační princip, se nemohl vyjádřit, neboť žalobce neuvedl konkrétní důvody pro jeho použití, případně jeho důsledky pro závěry takového posouzení.
22. K námitkám podaným podle § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb. předseda Úřadu zdůraznil, že žalobce nezpochybnil závěry správního orgánu prvního stupně, že dobré jméno bylo prokázáno pro oblast telekomunikací, která souvisí se službami mobilního operátora, a to pro území České republiky, která je od roku 2004 členským státem EU, a tudíž (mj. vzhledem k dataci dokladů a podpůrně též vzhledem k dokladům, týkajícím se dalších členských států EU) se prokázání dobrého jména vztahuje i na celé území EU. Tyto závěry proto předseda Úřadu nepodrobil přezkumu v řízení o rozkladu.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

23. K námitce žalobce, že „*dobré jméno se neomezuje pouze na služby, ale jde o obecnou vlastnost ochranné známky charakterizovanou skutečností, že veřejnost vnímá ochranné známky jako označení zboží a služeb vysoké kvality bez ohledu na druh zboží a služeb*“, resp. k související námitce pochybení Úřadu, který shledal dobré jméno ve vztahu ke službám mobilní telefonie a souvisejícím službám, předseda Úřadu zdůraznil, že dle ustálené judikatury dobré jméno ochranné známky vyjadřuje především skutečnost, že podstatná část relevantní veřejnosti ochrannou známku v důsledku jejího užívání zná. Hodnocení kvalitativní stránky dané ochranné známky, tj. zda si ji spotřebitelé spojují s dobrými vlastnostmi výrobků a služeb, je pak podle předsedy Úřadu namístě až při zkoumání, zda by užívání přihlašovaného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Ochranná známka s dobrým jménem tedy musí podle předsedy Úřadu získat známost mezi spotřebiteli výrobků a služeb, jichž se týká. Ačkoli dobré jméno je určitou vlastností ochranné známky, není to podle předsedy Úřadu vlastnost daná jednou pro vždy, a je ji třeba vždy znovu prokazovat, a to v souvislosti s užíváním konkrétních výrobků a služeb.
24. K námitce žalobce, že při posuzování námitek podaných dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb. stačí zjištění nižšího stupně podobnosti (stačí pouhé „vybavení si“ starší ochranné známky při kontaktu s napadeným označením), než při posuzování podobnosti označení dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona, podpořené poukazem na rozsudky Tribunálu, předseda Úřadu odmítl, že by správní orgán prvního stupně pochybil, když v otázce posouzení podobnosti označení jako takové odkázal na pasáž, týkající se námitek podaných dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Posouzení podobnosti označení totiž podle jeho přesvědčení podléhá stejným požadavkům u zmíněného ustanovení, jako u ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) téhož zákona. To, zda vyhodnocený stupeň podobnosti je dostatečný pro „vytvoření pojítka“, resp. pro závěr o existenci nebezpečí záměny, je pak již podle předsedy Úřadu otázka jiná. Tento koncept byl podle předsedy Úřadu potvrzen např. rozsudkem Tribunálu ze dne 27. 9. 2011 ve věci T-207/09, *Mustapha El Jirari Bouzekri/OHIM - Nike International Ltd.* Pokud je tedy v tomto případě posuzováno naplnění pojmu „vytvoření pojítka“, je podle předsedy Úřadu třeba vzít v potaz zejména stupeň podobnosti mezi porovnávanými označeními (zde byla konstatována nízká podobnost, založená především na vizuálním hledisku), povahu napadených a namítaných výrobků a služeb (sice závěr o shodnosti či podobnosti, avšak specifická oblast trhu, specifické zvyklosti a vnímání spotřebitelů, dobré jméno prokázáno pouze pro jednu oblast telekomunikací), sílu dobrého jména namítaných ochranných známek (vysoký stupeň, avšak pro konkrétní, specifický okruh služeb), stupeň distinktivy namítaných ochranných známek, ať již vnitřní či získané (zde – při zdůraznění charakteru jakožto ochranné známky tvořené výlučně barvou – téměř nulová vnitřní, vyšší stupeň získané rozlišovací způsobilosti pro služby související s oblastí mobilní telefonie) a konečně existenci nebezpečí záměny (pravděpodobnost záměny nebyla shledána). Předseda Úřadu v tomto směru uzavřel, že po zohlednění všech relevantních faktorů nelze považovat za pravděpodobné, že by si spotřebitel při setkání s napadeným označením vytvořil pojítka s namítanými ochrannými známkami. O možnosti vzniku takového pojítka, čili „vybavení si“, by bylo možno uvažovat v případě „poskytování satelitního televizního vysílání“, avšak ani v tomto případě by nebyla podle předsedy Úřadu naplněna poslední, stěžejní podmínka ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb., a sice těžení z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek.

25. K naposledy uvedené otázce přitom předseda Úřadu v odůvodnění Napadeného rozhodnutí uvedl, že namítané ochranné známky jsou tvořeny výlučně barvou, přičemž judikatura inklinuje k pojetí užšího vymezení ochrany poskytované těmito ochrannými známkami a v jednotlivých případech zohledňuje jejich zvláštní charakter při posuzování různých známkoprávních otázek. Podle předsedy Úřadu přitom bylo prokázáno, že tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost i dobré jméno především ve spojení s částí telekomunikačních služeb. Při získávání zmíněných kvalit byla tato ochranná známka podle předsedy Úřadu užívána většinou ve spojitosti s názvem dceřiné společnosti žalobce (T-Mobile). Ve vnímání spotřebitele tak bylo utvořeno poměrně pevné spojení mezi barvou, která tvoří namítané ochranné známky, a službami mobilního operátora. Předseda Úřadu nicméně odmítl závěr žalobce, který z uvedených skutečností vyvozoval nutnou existenci asociace se společností žalobce i v případě napadeného označení. Doplnil, že napadené označení sice obsahuje velmi podobný barevný odstín, který by bez dalšího, sám o sobě, při použití v souvislosti s příslušnými službami tuto asociaci vyvolat mohl, avšak obsahuje rovněž dva slovní prvky. Pokud by průměrný spotřebitel pro spojitost s namítanými ochrannými známkami a společností žalobce nějaký slovní prvek očekával, byl by to podle předsedy Úřadu spíše prvek „T-Mobile“, rozhodně však ne prvek „BARRANDOVSKÝ VIDEOSTOP“, který má jasný sémantický obsah, odkazující na společnost osoby zúčastněné nařízení, případně na konkrétní pořad jí produkováný a vysílaný. V této souvislosti pak nelze podle předsedy Úřadu přehlédnout, že vzhledem ke specifikům dané oblasti trhu má i společnost osoby zúčastněné na řízení v očích spotřebitele poměrně jasné postavení jakožto jeden ze subjektů nabízejících celoplošné digitální televizní vysílání.
26. Předseda Úřadu dále uvedl, že při posuzování otázky těžení z dobrého jména je třeba jako relevantní faktor zohlednit očekávání průměrných spotřebitelů. Aby napadené označení mohlo v očích spotřebitele těžit z dobrého jména či distinkivity namítaných ochranných známek, případně jim být na újmu, musí zde podle něho existovat předpoklad, že v souvislosti s danými službami bude tento spotřebitel věnovat pozornost jejich srovnatelným vlastnostem a charakteristikám. Pokud v rámci své orientace na trhu spotřebitel posuzuje a všímá si určitých parametrů služeb označených namítanými ochrannými známkami, pak je podle předsedy Úřadu třeba posoudit, jsou-li tyto parametry v centru jeho pozornosti i u služeb označených napadeným označením. Pokud tomu tak není, zmenšuje to pravděpodobnost těžení z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky nebo jeho újmy. Bylo tedy podle předsedy Úřadu třeba zohlednit, že u služeb poskytovaných žalobcem spotřebitel očekává a hodnotí převážně jiné spektrum parametrů těchto služeb, než je tomu u služeb poskytovaných přihlašovatelem. K námitkám poukazujícím na rozsudek Tribunálu ze dne 28. 10. 2010 ve věci T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika*, předseda Úřadu uvedl, že neshledal existenci nebezpečí, že image ochranné známky s dobrým jménem nebo charakteristické rysy, které jsou s ní spojeny, budou přeneseny na služby označené napadeným označením s tím důsledkem, že by bylo zvýšeno vyhledávání těchto služeb asociací se staršími ochrannými známkami s dobrými jmény. Doplnil, že nepovažuje v rámci napadeného označení za dominantní prvek barvu magenta, když při posuzování otázek nebezpečí záměny, vytvoření si pojitka a potažmo i těžení z dobrého jména považuje za významnější rozdíly mezi porovnávanými označeními, plynoucí ze slovního prvku „BARRANDOVSKÝ VIDEOSTOP“. Všechny zmiňované okolnosti tak podle předsedy Úřadu svědčí pro závěr, že v předmětném případě nehrozí nebezpečí žádného ze způsobů, jímž by mohlo napadené

označení těžit z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek, nebo jim být na újmu. Závěry vyslovené v žalobcem označených rozsudcích SDEU a Tribunálu podle předsedy Úřadu vesměs obsahují obecné zásady pro posuzování konkrétních známkoprávních otázek, zejména otázek „vzniku pojítka“ těžení z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti. Předseda Úřadu zdůraznil, že posouzení předmětných otázek je vždy výsledkem zohlednění různých relevantních faktorů, v tomto případě zahrnujících mj. i povahu namítaných ochranných známek (tvořených výlučně barvou), které mohou mít v individuálních kauzách odlišnou váhu.

III. Žaloba

27. Žalobce v podané žalobě uplatnil celkem 10 žalobních bodů.
28. Žalobce v rámci **prvního žalobního bodu** uvedl, že závěry Úřadu v Prvostupňovém rozhodnutí jsou nelogické, neboť Úřad v rozhodnutí na jedné straně uvádí, že je možné, že část relevantní veřejnosti může posuzovaná označení zaměnit, když podotýká, že *„nelze zcela vyloučit, že část spotřebitelské veřejnosti se může domnívat, pokud by se s uvedenými označeními setkala na shodných či podobných produktech, že jde o variantu téhož označení téhož subjektu“*, a na druhé straně uvádí, že posuzovaná označení jsou podobná jen „v nízkém stupni“. Žalobce zdůraznil, že v rozkladu proti Prvostupňovému rozhodnutí poukazoval na to, že takovýto závěr je zjevně nelogický, neboť není možné, aby byla posuzovaná označení zároveň relevantní veřejností zaměnitelná, tj. aby mezi nimi existovalo nebezpečí záměny, a na druhé straně, aby tato označení podobná pouze v nízkém stupni. Žalobce namítl, že závěry uvedené na str. 12 v prvním odstavci Napadeného rozhodnutí uvedenou rozporuplnost a nelogičnost Prvostupňového rozhodnutí nijak nevysvětlují a pouze tyto závěry bez logického vysvětlení potvrzuje. Podle názoru žalobce však není možné, aby Úřad na jedné straně shledal, byť jen hypoteticky, možnost pravděpodobnosti záměny a na druhé straně shledal podobnost označení „v nízkém stupni“, neboť samotný závěr o možné pravděpodobnosti záměny v sobě nutně implikuje vyšší stupeň podobnosti posuzovaných označení, neboť podobnost označení z hlediska vizuálního, fonetického a významového je jedním ze základních faktorů, jehož posouzení je nutné k učinění závěru o pravděpodobnosti záměru. V tomto směru žalobce odkázal na doktrinální závěry. Pokud tak Úřad shledal známky jako podobné v nízkém stupni, není podle žalobce zřejmé, jak dospěl k závěru o možné pravděpodobnosti záměny. Napadené rozhodnutí žalovaného je tak podle žalobce zmatečné.
29. Žalobce dále pod **druhým žalobním bodem** odmítl tvrzení žalovaného o tom, že *„závěr o podobnosti označení v nízkém stupni nebyl namítajícím zpochybněn či napaden, proto posouzení podobnosti porovnávaných označení nebylo předmětem přezkumu“*. Uvedený závěr žalovaného není podle žalobce pravdivý, neboť námitka žalobce o vadnosti závěru žalovaného ohledně podobnosti posuzovaných označení vyplývá implicitně z námítky žalobce uvedené v rozkladu, rekapitulované výše v rámci žalobního bodu. Z této námítky podle žalobce vyplývalo, že žalobce shledal rozpor a nelogičnost v závěrech žalovaného, že předmětná označení jsou podobná pouze v nízkém stupni. Pokud žalobce namítal nelogičnost a zmatečnost uvedeného závěru, je podle jeho přesvědčení zřejmé, že s tímto závěrem nesouhlasil. Pokud tak žalovaný v Napadeném rozhodnutí pouze odkázal na posouzení podobnosti porovnávaných označení v Prvostupňovém rozhodnutí, aniž by se vypořádal s výše uvedenou námitkou žalobce, zásadně podle žalobce pochybil.

30. V rámci **třetího žalobního bodu** žalobce namítal vady závěrů předsedy Úřadu o nepodobnosti služeb z důvodu jejich odlišné povahy, obsahu a účelu. Uvedl, že mu předseda Úřadu přisvědčil, že služby přihlašované pro napadené označení ve třídě 38 „*televizní vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusní a informačních pořadů*“, jsou služby spadající pod obecný pojem „*telekomunikace*“, pro kteroužto službu jsou mj. v téže třídě zapsány obě namítané ochranné známky, a v tomto smyslu je třeba tyto služby považovat za shodné. Shodný závěr pak předseda Úřadu podle žalobce učinil ohledně služeb „šíření audiovizuálních děl“ přihlašovaných ve třídě 41. Předseda Úřadu však dále zcela v rozporu se zákonem posuzoval specifika různých telekomunikačních oblastí, zejména rozdílnou povahu oblasti mobilní telefonie a televizního a rozhlasového vysílání a přenosu počítačových dat, přičemž shledané rozdíly zohlednil při posouzení pravděpodobnosti záměny, respektive na základě existence těchto rozdílů dospěl k závěrům o neexistenci pravděpodobnosti záměny.
31. Žalobce zdůraznil, že posouzení specifik oblasti mobilní telefonie a srovnání této oblasti se specifiky televizního a rozhlasového vysílání provedl předseda Úřadu v rozporu s platným právem na základě své libovůle, neboť žádná z namítaných ochranných známek není chráněna pro služby mobilního operátora, ale pro telekomunikace jako takové. Žalobci tak nebylo zřejmé, proč předseda Úřadu posuzuje specifika služeb mobilního operátora a služeb televizního a rozhlasového vysílání. Pokud tak předseda Úřadu provedl výše uvedené srovnání a ke shledaným rozdílům přihlížel při posouzení pravděpodobnosti záměny, je podle žalobce Napadené rozhodnutí zcela zjevně v rozporu s právem a poškozuje práva žalobce k jeho namítaným ochranným známkám.
32. Žalobce namítl, že namítané ochranné známky jsou chráněny mj. výslovně pro „telekomunikace“, které jsou, jak předseda Úřadu sám uvedl na str. 13 Napadeného rozhodnutí, shodné se službami „*televizní vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusní a informačních pořadů*“ a „šíření audiovizuálních děl“ přihlašovanými pro napadené označení ve třídách 38 a 41. Předseda Úřadu tak podle žalobce sice na jedné straně shledal totožnost předmětných služeb, nicméně následně zcela svévolně bez jakéhokoli zákonného oprávnění omezil práva žalobce z namítaných ochranných známek pouze na služby z oblasti mobilní telefonie, což je nepřípustné, neboť takovéto omezení nevyplývá ani ze zákona, ani z vymezení služeb uvedených v rejstříku.
33. Pokud předseda Úřadu dále na str. 19 v druhém odstavci Napadeného rozhodnutí při posouzení pravděpodobnosti záměny přihlížel ke zvyklostem na trhu mobilních operátorů, jedná se podle žalobce o zásadní pochybení, neboť práva žalobce k ochranné známce jsou omezena seznamem chráněných služeb, nikoli jeho podnikatelskou činností. Podnikatelské aktivity žalobce by mohly být podle jeho přesvědčení relevantní např. v řízení o prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou, nikoli však v námitkovém řízení. Žalobce doplnil, že přihlášku ochranné známky může podat každý pro jakékoli výrobky či služby, přičemž ochrana přiznané známky nezávisí na činnosti přihlašovatele, ale pouze na vymezení služeb v rejstříku. Pokud tak předseda Úřadu za jedno z rozhodujících hledisek pro svůj závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny považoval faktickou činnost žalobce jako mobilního operátora, jedná se o závěr, který je v rozporu s právem. Žalobce doplnil, že nemůže být perzekuován za to, že působí mj. v oblasti mobilní telefonie. Zdůraznil, že kromě mobilní telefonie působí i v řadě dalších oblastí, což je však pro námitkové řízení irelevantní, a proto to nebylo ani předmětem dokazování.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

34. Pod **čtvrtým žalobním bodem** pak žalobce poukazoval na to, že pokud předseda Úřadu shledal totožnost výše uvedených služeb, měl k této skutečnosti přihlédnout při posouzení pravděpodobnosti záměny. Jestliže žalovaný potvrdil výše uvedený hypotetický záměr Prvostupňového rozhodnutí o tom, „že je možné, že část relevantní veřejnosti může posuzovaná označení zaměnit, když uvádí, že „nelze zcela vyloučit, že část spotřebitelské veřejnosti se může domnívat“ pokud by se s uvedenými označeními setkala na shodných či podobných produktech, že jde o variantu téhož označení téhož subjektu“, měl podle žalobce přihlédnout k totožnosti služeb, kterou sám potvrdil a dojít k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny. Pokud předseda Úřadu dospěl k závěru o neexistenci pravděpodobnosti záměny, tento závěr podle žalobce odporuje dílčím závěrům uvedeným v Napadeném rozhodnutí o tom, že výše uvedené přihlašované služby ve třídách 38 a 41 jsou identické se službami „telekomunikace“ chráněnými pro namítané ochranné známky a se závěrem o hypotetické pravděpodobnosti záměny v případě užití posuzovaných označení na totožných produktech.
35. V rámci **pátého žalobního bodu** žalobce namítl, že předseda Úřadu zcela svévolně a bezdůvodně zahrnul do posouzení pravděpodobnosti záměny označení „T-Mobile“, ačkoli toto označení není součástí ani jedné z posuzovaných známek. Žalobce připustil, že toto označení je někdy používáno spolu s namítanými ochrannými známkami, nicméně z této skutečnosti nelze podle jeho přesvědčení dovozovat, že spotřebitel bude spojovat užití barvy magenta, tj. namítaných ochranných známek, výlučně s označením „T-Mobile“. Namítané ochranné známky mají podle žalobce vlastní rozlišovací způsobilost, což vyplývá jak z jejich zápisu, tak mj. i ze zamítnutí návrhu na prohlášení namítané ochranné známky č. 316059 za neplatnou. Namítané ochranné známky jsou tak podle žalobce samy o sobě schopné identifikovat původ označovaných služeb, přičemž skutečnost, že jsou tyto známky užívány žalobcem spolu s dalšími označeními a ochrannými známkami na této skutečnosti nic nemění.
36. I pokud by byl pravdivý závěr, že by spotřebitelé očekávali spojení barvy magenta spíše s označením „T-Mobile“, než s označením „BARRANDOVSKÝ VIDEOSTOP“, nemohla by tato skutečnost vést podle žalobce k závěru o neexistenci pravděpodobnosti záměny, neboť skutečnost, zda je namítaná ochranná známka užívána v některých případech s označením „T-Mobile“, nemá k možnosti vzniku pravděpodobnosti záměny s napadeným označením žádný relevantní vztah. To, že je nějaká známka užívána s nějakým označením, nemůže podle žalobce vyloučit skutečnost, že je podobná označení jinému. Pokud tak předseda Úřadu na výše uvedeném „argumentu“ založil svůj závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny, jedná se podle žalobce o závěr, který je chybný, neboť použitý „argument“ není platným logickým argumentem, ze kterého by takové závěry vyplývaly. Skutečnost, zda jsou namítané ochranné známky užívány rovněž s označením „T-Mobile“, je tak podle žalobce pro předmětné řízení irelevantní. Předseda Úřadu nadto své tvrzení nepodpořil důkazy, na kterých své závěry založil.
37. Žalobce doplnil, že pokud by předseda Úřadu podrobně prozkoumal předkládané důkazy, musel by dojít k závěru, že namítané ochranné známky jsou kromě označení „T-Mobile“ používány mj. i samostatně, jakož i ve spojení s dalšími prvky. Zdůraznil, že s ohledem na skutečnost, že spojení označení „T-Mobile“ a namítaných známek bylo pro námitkové řízení irelevantní, žalobce v řízení spojení namítaných ochranných známek s označením „T-Mobile“ či s jinými označeními neprokazoval. Pokud tak předseda Úřadu vzal v řízení za zásadní skutečnost, která je pro řízení ve skutečnosti irelevantní, založil své závěry na

důkazech, které byly předkládány k prokázání zcela jiné skutečnosti (dobrého jména namítaných známek). Žalobce podotknul, že pokud by byl mohl předpokládat, že pro předsedu Úřadu bude rozhodující spojení označení „T-Mobile“ a barvy magenta, předložil by další důkazy prokazující užívání barvy magenta bez tohoto označení.

38. Pod **šestým žalobním bodem** žalobce namítl, že důvody pro použití kompenzačního principu vyplývaly z argumentů žalobce uvedených jak v námitkách, tak v rozkladu. Požadavek na aplikovatelnost tohoto principu podle žalobce vyplývá z totožnosti služeb, která byla předsedou Úřadu v Napadeném rozhodnutí potvrzena, a z podobnosti posuzovaných označení. Protože kompenzační princip obecně umožňuje vyvážit nižší podobnost výrobků a služeb vyšší podobností označení a naopak, je podle žalobce zřejmé, že žalobce měl svým požadavkem na aplikaci kompenzačního principu na daný případ na mysli právě kompenzaci shledané nižší podobnosti označení vyšší podobností (totožností) chráněných služeb. Pokud se tak předseda Úřadu k požadavku žalobce aplikaci kompenzačního principu nevyjádřil a tuto otázku zcela ignoroval, jedná se ze strany předsedy Úřadu o svévolné jednání vedoucí k vadnosti Napadeného rozhodnutí.
39. V rámci **sedmého žalobního bodu** žalobce namítal, že předseda Úřadu pochybil při posouzení dobrého jména namítaných ochranných známek. Závěry uvedené na str. 20 odst. 3, resp. na str. 21 odst. 1 Napadeného rozhodnutí jsou podle žalobce chybné a odporují doktrinálním závěrům, dle nichž je spojení známky s kvalitou výrobků základním kritériem pro to, aby známka získala dobré jméno, přičemž dobré jméno ochranné známky nutně přesahuje rozsah chráněných výrobků a služeb. To je dle žalobce možno dovodit i z toho, že na základě dobrého jména starší známky je možné podat námitky i proti označení, které je přihlašováno pro jiné výrobky či služby. Pokud by se dobré jméno starší známky omezovalo pouze na chráněné výrobky, případně pouze na některé z chráněných výrobků, nebylo by ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb. aplikovatelné, neboť by namítající musel vždy prokázat dobré jméno pro výrobky a služby přihlašované pro napadené označení. Předseda Úřadu tak musí podle žalobce v námitkovém řízení posuzovat sílu dobrého jména s ohledem vnímání dobrých vlastností ochranné známky veřejností bez ohledu na chráněné výrobky a služby. Pokud tak předseda Úřadu shledal dobré jméno namítaných ochranných známek, měl k němu přihlížet bez ohledu na přihlašované služby. V této souvislosti žalobce zdůraznil, že předseda Úřadu potvrdil, že služby přihlašované ve třídě 38 a některé služby přihlašované ve třídě 41 jsou totožné se službami chráněnými pro namítanou ochrannou známku, přičemž potvrdil, že namítané ochranné známky mají silné dobré jméno.
40. Pod **osmým žalobním bodem** žalobce namítl, že předseda Úřadu zásadně pochybil i v případě posouzení vzniku spojení mezi namítanými známkami, neboť svůj závěr o neexistenci spojení založil na skutečnosti, že posuzované služby jsou sice stejné, ale existuje zde specifická oblast trhu, specifické zvyklosti a vnímání spotřebitelů, přičemž dobré jméno je prokázáno pouze pro jednu oblast telekomunikací (str. 22 odst. 1 Napadeného rozhodnutí). Žalobce s odkazem na dříve uvedené zdůraznil, že v situaci, kdy má ochranná známka silné dobré jméno, což bylo v daném případě podle žalobce potvrzeno, postačuje, aby si veřejnost vytvořila mezi označeními spojení. Žalobce v tomto směru odkázal na závěry vyslovené v rozhodnutích Tribunálu, z nichž podle žalobce vyplývá, že za rozhodující faktor je považována povaha a podobnost zapsaných výrobků a služeb, tj. nikoli povaha a podobnost služeb poskytovaných. Pokud tak žalovaný sice shledal totožnost zapsaných služeb, ale k této skutečnosti nepřihlédl s ohledem na povahu služeb,

kteřé jsou žalobcem poskytovány, je Napadené rozhodnutí ve zřejmém rozporu s žalobcem označenými rozhodnutími.

41. Žalobce doplnil, že výše citované rozhodnutí SDEU považuje za další rozhodující faktor „stupeň dobré pověsti starší známky“ bez o hledu na to, zda je dobré jméno prokázáno pouze ve vztahu k některým výrobkům či službám. Podle citovaného rozsudku je tak rozhodující „stupeň“ dobrého jména, nikoli výrobky a služby, pro které bylo dobré jméno získáno. Pokud tak předseda Úřadu shledal „vysoký stupeň dobrého jména“ namítaných známek (což podle žalobce učinil na str. 22 odst. 1 Napadeného rozhodnutí), ale k tomuto dobrému jménu nepřihlédl s ohledem na údajný „konkrétní, specifický okruh služeb“, je výše uvedený postup ve zjevném rozporu s citovaným rozhodnutím SDEU. Předseda Úřadu měl v daném případě rovněž podle žalobce přihlédnout k pravděpodobnosti záměny, která měla být s ohledem na prokázané skutečnosti shledána.
42. V rámci **devátého okruhu žalobních bodů** žalobce odmítl argumentaci předsedy Úřadu o tom, že existenci spojení mezi posuzovanými označeními vylučuje použití slovního prvku „BARRANDOVSKÝ VIDEOSTOP“ v napadeném označení. Sám předseda Úřadu v Napadeném rozhodnutí podle žalobce potvrdil, že slovní prvek „BARRANDOVSKÝ“ není v napadeném označení příliš význačný. Slovní prvek „VIDEOSTOP“ je pak spotřebiteli chápán jako druhové označení televizní soutěže. Sémantický obsah tohoto slovního prvku tak podle žalobce nijak nevylučuje možnost vytvoření spojení či pravděpodobnosti záměny. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, jakož i s přihlédnutím k tomu, že barva magenta tvoří většinu plochy přihlašované ochranné známky, je podle žalobce nutno shledat, že tato barva je dominantním prvkem přihlašovaného označení, přičemž použité slovní prvky tento grafický prvek pouze doplňují.
43. Konečně pod **desátým žalobním bodem** žalobce namítl, že předseda Úřadu pochybil při posouzení těžení z dobrého jména či distinkitivity namítaných ochranných známek, když shledal, že v daném případě nebezpečí, že by přihlašované označení těžilo z dobrého jména namítaných ochranných známek, nehrozí. Předseda Úřadu své závěry podle žalobce nedostatečně odůvodnil, neboť za odůvodnění nelze považovat závěr, že odvolací orgán existencí tohoto nebezpečí neshledal. Žalobce doplnil, že v námitkovém řízení předložil velké množství důkazů prokazujících masivní užívání a dobré jméno namítaných ochranných známek, ze kterého vyplývá možnost, že se přihlašované označení „sveze“ na dobrém jméně namítaných ochranných známek, neboť namítané ochranné známky používají stejný dominantní prvek jako přihlašované označení, tj. barvu magenta, a přihlašované označení požaduje ochranu pro totožné a podobné služby a je zaměřeno na stejnou skupinu spotřebitelů. Podle názoru žalobce jsou tak v daném případě naplněny všechny předpoklady k tomu, aby byly namítané ochranné známky přihlašovaným označením zneužity ve smyslu rozhodnutí Tribunálu ze dne 28. 10. 2010 ve věci T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika*, neboť v daném případě existuje snaha osoby zúčastněné na řízení „vézt se na známosti namítaných ochranných známek a na jejich dobrém jméně“.

IV. Vyjádření žalovaného

44. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 15. 10. 2015 k žalobním námitkám vzneseným v rámci **prvního žalobního bodu** uvedl, že žalobce napadá údajný rozpor v závěrech Prvostupňového rozhodnutí, které je však založeno na jiném odůvodnění než Napadené rozhodnutí. Pokud jde o první podmínku pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., byl shledán nižší stupeň vizuální podobnosti

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

porovnávaných označení; současně bylo shledáno, že se v daném případě nejedná o služby podobné. Závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti byl v odůvodnění Prvostupňového rozhodnutí vyjádřen podle žalovaného zcela jasně a přesně. Na tom nemůže nic změnit ani žalobcem označený hypotetický závěr uvedený správním orgánem prvního stupně. Žalovaný se ohradil proti tvrzení, že v Napadeném rozhodnutí údajnou rozporuplnost a nelogičnost těchto závěrů nijak nevysvětlil, a pouze tyto závěry bez logického vysvětlení potvrdil. Žalovaný zdůraznil, že na straně 11 a 12 Napadeného rozhodnutí tuto námitku podrobně vypořádal. Žalovaný rekapituloval důvody, pro které použití dané formulace označil v Napadeném rozhodnutí za nesystematické, nepřesné a *de facto* matoucí. Ve shodě s obsahem Napadeného rozhodnutí přitom zdůraznil, že pro konstatování případné pravděpodobnosti záměny by musely být pečlivě zváženy ostatní relevantní faktory, které by pouhý nižší stupeň vizuální podobnosti převážily. Opětovně akcentoval, že žalobcem označené formulace o hypotetické možnosti záměny posuzovaných označení v případě podobných a shodných produktů byla předmětem odůvodnění Prvostupňového rozhodnutí, přičemž žalovaný v Napadeném rozhodnutí tuto argumentaci nepřevzal, pouze se k ní vyjádřil v rámci přezkoumání závěrů Prvostupňového rozhodnutí a konstatoval z důvodů výše uvedených její jistou nesystematičnost a formulační nepřesnost.

45. K námitkám uplatněným pod **druhým žalobním bodem** žalovaný zdůraznil, že se s argumentací žalobce vypořádal velmi pečlivě, jak vyplývá z Napadeného rozhodnutí a potažmo z odůvodnění předchozí žalobní námitky. Pokud žalobce ohledně podobnosti označení v rozkladu pouze obecně konstatoval, že nesouhlasí s posouzením podobnosti označení a následně navázal jedinou konkrétní námitkou spočívající v údajné nelogičnosti a rozporuplnosti dvou závěrů, tj. závěru o hypotetické možnosti záměny označení (založeném na jediné větě) se závěrem o podobnosti označení v nízkém stupni, jen stěží mohl žalovaný z uvedené argumentace dovodit jiné námitky žalobce, než kterými se v Napadeném rozhodnutí zabýval. V této souvislosti žalovaný s odkazem na § 89 odst. 2 správního řádu uvedl, že z předmětné rozkladové námitky přitom nijak nevyplývalo, v čem a z jakých důvodů konkrétně vlastní posouzení podobnosti porovnávaných označení žalobce údajně napadl. Konkrétní námitky proti posouzení podobnosti označení pak žalovaný neshledal ani v dalších částech rozkladu a konečně nejsou podle jeho přesvědčení zřejmé ani ze samotné žaloby.
46. Ke **třetímu žalobnímu bodu** žalovaný uvedl, že v Napadeném rozhodnutí byla shledána shoda či podobnost služeb části napadených služeb (ve třídě 38 a částečně třídě 41) s namítanými; u části napadených služeb ve třídě 41 shoda ani podobnost shledána nebyla a žalobce vůči těmto závěrům žádné námitky podle žalovaného nevznsl.
47. K otázce vlastního posouzení pravděpodobnosti záměny žalovaný odkázal na odůvodnění uvedené na straně 15 a 19 Napadeného rozhodnutí. Žalovaný konstatoval, že přisvědčil žalobci, že spotřebitelskou veřejnost je třeba vymezit s ohledem na služby tak, jak jsou zapsány v seznamech napadeného označení a namítaných ochranných známek. To následně též učinil, když zásadní část spotřebitelské veřejnosti ztotožnil s veřejností poptávající telekomunikační služby. V rámci posouzení otázky pravděpodobnost záměny pak žalovaný dále poukázal na specifika příslušného segmentu trhu s tím, že tento faktor je zohledňován standardně, což potvrzuje nejen rozhodovací praxe Úřadu, ale i judikatura českých soudů. Žalovaný v tomto směru poukázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, čj. 6 As 32/2013 - 46, kde se soud zabýval účelem, užitím a

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

konkurenčním a komplementárním charakterem v rámci široké kategorie léčivých výrobků, nebo rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2015, čj. 8 A 45/2012 - 69, kdy byl Úřad zavázán zohlednit zvyklost užívání označení v malých rozměrech v oblasti oděvního průmyslu. Pokud se tedy žalovaný na str. 16 a 17 Napadeného rozhodnutí věnoval specifikům rozsáhlé oblasti telekomunikací, nejedná se podle jeho přesvědčení o svévolné omezování práv žalobce, ale o zohledňování optiky průměrného spotřebitele, proti jehož vymezení žalobce nic nenamítal, a který byl definován s ohledem na znění seznamů služeb. Žalovaný přitom zohlednil zvyklosti v celé oblasti telekomunikací. Podle žalovaného nelze odhlédnout od faktu, že ačkoli namítané ochranné známky jsou zapsány obecně pro služby „telekomunikace“, dobré jméno bylo shledáno v souvislosti se službami mobilního operátora, s čímž souvisí i vnímání žalobce a jeho ochranných známek primárně v těchto intencích. Se službami mobilního operátora, resp. s oblastí mobilní telefonie je přitom primárně spojena i rozlišovací způsobilost namítané ochranné známky sp. zn. O-470186 (č. zápisu 316059), jak podle žalovaného vyplývá z odůvodnění rozhodnutí ve věci prohlášení této ochranné známky za neplatnou.

48. Žalovaný doplnil, že s ohledem na komplexní posouzení pravděpodobnosti záměny zohlednil i další faktory, které v žalobě zmíněny nejsou. Jedná se především o faktory související se specifickou povahou namítaných ochranných známek jakožto ochranných známek tvořených pouhou barvou. Tato povaha totiž podle žalovaného umožňuje např. posouzení podobnosti pouze z vizuálního hlediska a všechny ostatní faktory, včetně možného významu slovních prvků, odsouvá až do oblasti posuzování pravděpodobnosti záměny. Při posuzování existence nebezpečí záměny tak podle žalovaného nabývá na významu přítomnost slovních prvků napadeného označení, které v rámci posouzení podobnosti byly vzhledem k problematičnosti uchopení označení tvořeného barvou z hlediska fonetického a sémantického upozaděny. V daném případě mají slovní prvky podle žalovaného výraznou inherentní rozlišovací způsobilost, díky níž si je spotřebitel snáze než v případě barevného pozadí zapamatuje, odkáže jimi na dotčenou službu a bude se podle nich orientovat na trhu.
49. K námitkám vzneseným v rámci **čtvrtého žalobního bodu** žalovaný uvedl, že tvrzení žalobce, pokud jde o údajné potvrzení zmíněného hypotetického závěru v Napadeném rozhodnutí, je s odkazem na výše uvedené závěry účelové a nesprávné. Odůvodnění závěrů Napadeného rozhodnutí, jakkoli dospělo ke shodnému závěru o neexistenci pravděpodobnosti záměny posuzovaných označení, je podle žalovaného v souladu s principem dvojinstančnosti správního řízení vystavěno v této části na jiných argumentech.
50. K **pátému žalobnímu bodu** žalovaný poznamenal, že svůj závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny nezaložil na jediném argumentu, ale na pečlivém posouzení vícero zásadních okolností, které jsou do značné míry ovlivněny již samotnou povahou namítaných ochranných známek, tvořených pouhou barvou. Napadené rozhodnutí se označením „T-Mobile“ zabývá v kontextu vypořádání se se slovními prvky napadeného označení. Je v ní podle žalovaného reflektována zcela praktická potřeba průměrného spotřebitele vztahovat se k označením i verbálně a pravděpodobné užití názvu dceřiné společnosti žalobce je odvozeno opět od zásadních specifik označení tvořených barvou. Žalovaný odkázal na str. 17 a 18 Napadeného rozhodnutí s tím, že podrobně odůvodnil, proč se spotřebitel bude v případě napadeného označení na trhu orientovat převážně podle slovních prvků, které si spojí ve své mysli s osobou zúčastněnou na řízení jakožto provozovatelem televize či producentem pořadu. I namítané ochranné známky tvořené

pouhou barvou spotřebitel podle žalovaného potřebuje nějakým způsobem verbálně identifikovat. Žalovaný doplnil, že podle rozhodnutí ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-104/01, *Libertel*, musí ochranná známka rozlišit dotčené výrobky a služby jako pocházející od určitého původu. V této souvislosti musí být zohledněno jak běžné používání ochranných známek jako označení původu v dotčeném sektoru, tak vnímavost příslušné veřejnosti. Vnímání příslušné veřejnosti pak není podle žalovaného nutně stejné v případě, kdy je známka tvořena barvou samou o sobě, a kdy je tvořena slovy či obrázky. Žalovaný zdůraznil, že spotřebitelé si nejsou schopni domyslet původ výrobků pouze na základě jejich barvy, pokud chybí grafický či slovní prvek, jelikož barva sama není v obchodní praxi běžně používána ve smyslu identifikace. Podle žalovaného je tedy možno předpokládat, že spotřebitel spíše než popisem barvy verbálně odkáže na takto označené služby pomocí názvu společnosti namítajícího, resp. v českém prostředí společnosti T-Mobile, s níž je zvyklý služby namítajícího, poskytované pod namítanými ochrannými známkami, typicky spojovat. Dle žalovaného jde v tomto smyslu o zohlednění skutečností zásadních pro optiku spotřebitele, přičemž žalovaný vycházel ze skutečností a tvrzení obsažených ve spise a předkládaných ve velké míře samotným žalobcem.

51. K **šestému žalobnímu bodu** pak žalovaný odmítl, že by otázku kompenzačního principu v Napadeném rozhodnutí zcela ignoroval, když na straně 19 Napadeného rozhodnutí konstatoval, že se k otázce vyjádřit nemohl, neboť namítající neuvedl konkrétní důvody pro jeho použití, případně jeho důsledky pro závěr takového posouzení. Dle žalovaného je toto vyjádření sice stručné, ale jistě je nelze označit za ignorování dané otázky. Doplnil, že užití kompenzačního principu nemůže být automatickým mechanismem použitelným při konstatování vyšší podobnosti označení či výrobků/služeb. Jeho užití je vždy třeba pečlivě vážit a odůvodnit. V posuzovaném případě přitom byla dle žalovaného zjištěna pouze nízká vizuální podobnost označení, v části posuzovaných služeb podobnost či shodnost shledána nebyla. Nadto žalovaný poukázal na problematičnost výkladu a užití tohoto principu v případech, kdy by vyšší mírou podobnosti/shodností výrobků či služeb měla být kompenzována nižší míra podobnosti označení. K tomu odkázal např. na rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci O-346155 ze dne 14. 1. 2014 (*AB LOCK*), nebo na rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2013, čj. 8 A 39/2010 - 31, z nichž podle žalovaného vyplývá, že kompenzační zásadu, tedy konstatování vzájemné závislosti mezi stupněm podobnosti označení a stupněm podobnosti výrobků či služeb nelze vykládat v tom smyslu, že shodnost či vysoká podobnost výrobků vykompenzuje jakékoli rozdíly mezi označeními. Opačný výklad by vedl podle žalovaného k absurdnímu závěru, kdy by bylo nutno považovat za zaměnitelná i taková označení, jejichž podobnost je minimální, pokud by byly přihlášeny/zapsány pro shodné výrobky či služby. Žalovaný zdůraznil, že v daném případě vzal v úvahu shodnost a podobnost části služeb, nicméně po zvážení všech dalších faktorů, zejména rozdílů mezi posuzovanými označeními a faktorů souvisejících se zvláštní povahou namítaných ochranných známek tvořených barvou, dospěl k závěru, že mezi porovnávanými označeními neexistuje pravděpodobnost záměny.
52. K námitkám vzneseným pod **sedmým žalobním bodem** žalovaný uvedl, že trvá na vysvětlení pojmu dobrého jména, jak jej uvedl v Napadeném rozhodnutí, včetně zdůraznění toho, že hodnocení kvalitativní stránky je zásadní až při zkoumání otázky těžení/újmy na dobrém jméně. K žalobcem citovaným doktrinálním závěrům zdůraznil, že došlo k mírnému posunu rozhodovací praxe a sblížení s praxí a judikaturou evropskou, která kvalitu výrobků nepovažuje za základní kritérium pro přiznání dobrého jména. Žalobcův výklad posuzování dobrého jména s ohledem na „dobré vlastnosti“ ostatně podle

žalovaného naráží například u označení tabákových výrobků, kdy „dobré vlastnosti“ výrobků takto označených jsou přinejmenším problematické.

53. Žalovaný doplnil, že dobré jméno představuje objektivní vědomí o ochranné známce, je vyjádřením známosti ochranné známky u podstatné části veřejnosti. Dostatečný stupeň známosti (kvantitativní hledisko) je tedy podle žalovaného základní podmínkou pro učinění závěru o tom, zda ochranná známka má dobré jméno. Žalovaný v tomto ohledu odkázal na rozhodnutí SDEU ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-375/97, *General Motors Corporation proti Yplon SA*. Kvalitativní aspekt tak podle žalovaného hraje zásadní roli až při posouzení, zda pozdější označení může těžit či být na újmu dobrému jménu ochranné známky. Z rozhodnutí Tribunálu ze dne 25. 5. 2005 ve věci T-67/04, *SPA-FINDERS*, bodu 34, či z rozhodnutí SDEU ze dne 6. 10. 2009 ve věci C-301/07, *PAGO International*, bodů 21 a 24 pak podle žalovaného vyplývá vázanost dobrého jména ochranné známky na známost této ochranné známky u podstatné části veřejnosti, která je dotčena výrobky a službami, na které se tato ochranná známka vztahuje. Žalovaný doplnil, že na str. 21 Napadeného rozhodnutí v souladu s těmito závěry uvedl, že ochranná známka s dobrým jménem musí získat známost mezi spotřebiteli výrobků a služeb, jichž se týká. Dobré jméno je proto podle žalovaného třeba vždy prokazovat v souvislosti s užíváním konkrétních výrobků a služeb.
54. Žalobce podle žalovaného ve své argumentaci poněkud směšuje skutečnost, že dobré jméno je vždy přiznáno v souvislosti s určitými výrobky či službami, se skutečností, že námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb. je možno uplatnit bez ohledu na nepodobnost napadených a namítaných výrobků a služeb. Ani silné dobré jméno namítané ochranné známky, zde získané v souvislosti se službami mobilního operátora, stejně jako získaná rozlišovací způsobilost, nemusí podle žalovaného automaticky znamenat úspěšnost těchto námitek, pokud tomu nenasvědčuje kombinace všech relevantních faktorů a nejsou kumulativně splněny všechny tři podmínky vymezené v námitkovém důvodu podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), resp. e) zákona č. 441/2003 Sb. Ze skutečnosti, že na základě dobrého jména starší ochranné známky je možné podat námitky i proti označení, které je přihlašováno pro jiné výrobky či služby (nepodobné s namítanými), podle žalovaného automaticky nevyplývá závěr, že by dobré jméno vždy nutně přesahovalo rozsah chráněných (zapsaných) výrobků a služeb. Správný výklad je podle žalovaného takový, že rozsah ochrany ochranné známky s dobrým jménem za splnění dalších podmínek umožňuje zabránit zápisu označení přihlašovaného i pro výrobky a služby, které nejsou zapsaným podobné.
55. V reakci na námitky uvedené pod **osmým žalobním bodem** žalovaný s odkazem na dříve uvedené konstatoval, že nelze souhlasit s tvrzením žalobce, že „dobré jméno se neomezuje pouze na určité výrobky a služby“. Naopak, dobré jméno se podle žalovaného vztahuje na ty výrobky a služby, v souvislosti s nimiž bylo prokázáno, tedy v souvislosti, s nimiž podstatná část relevantní veřejnosti ochrannou známku zná. Rozsah ochrany ochranné známky s dobrým jménem ve vztahu k napadenému označení a napadeným výrobkům a službám pak podle žalovaného závisí na splnění dalších podmínek, kterými je existence spojení (asociace) s tímto označením a těžení nebo újma (resp. jejich hrozba) z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména ochranné známky s dobrým jménem.
56. Argumentace žalobce, kterou dovozuje z označené judikatury, je podle žalovaného účelová a jednotlivé části vytrhává z kontextu použité judikatury. V samotném rozhodnutí SDEU ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07, *Intel Corporation*, se podle žalovaného v bodech 64 a

80 uvádí, že ani skutečnost, že starší ochranná známka získala dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží a služeb, neznamená nutně existenci spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami. Podobné závěry podle žalovaného plynou z rozhodnutí Tribunálu ze dne 28. 10. 2010 ve věci T-131/09, *BOTUMAX*, bodu 82. V daném případě žalovaný na základě předložených důkazů shledal, že dobré jméno namítaných ochranných známek bylo prokázáno sice ve vysokém stupni, avšak pouze v souvislosti se specifickou kategorií telekomunikačních služeb (související se službami mobilního operátora), a z toho důvodu tuto okolnost zohlednil v rámci posouzení existence spojení mezi kolizními označeními. Žalovaný doplnil, že se na str. 22 Napadeného rozhodnutí dostatečně vypořádal s relevantními faktory v dané věci a zdůvodnil, proč ve svém výsledku kombinace všech faktorů nevedla k závěru o pravděpodobnosti vytvoření si spojení. Postup žalovaného proto nebyl podle jeho přesvědčení v rozporu s příslušnou judikaturou. Žalovaný zopakoval, jaké faktory byly vzaty v posuzované věci v úvahu, a opětovně poukázal na potřebu interpretace principů této judikatury ve světle specifík ochranných známek tvořených barvou.

57. K devátému žalobnímu bodu pak žalovaný uvedl, že existence spojení mezi porovnávanými označeními nebyla vyloučena pouze na základě slovního prvku „BARRANDOVSKÝ VIDEOSTOP“, byť jeho přítomnost v napadeném označení tomu podle žalovaného napomáhá. Jak vyplývá ze str. 22 a násl. Napadeného rozhodnutí, žalovaný v souladu s rozhodnutím ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07, *Intel Corporation*, zohlednil v rámci posouzení existence spojení všechny relevantní faktory a individuální okolnosti případu. Doplnil, že v Napadeném rozhodnutí přihlédl k tomu, že tento prvek má jasný sémantický obsah, odkazující na společnost přihlašovatele, resp. na pořad jím produkováný či vysílaný. Tvzení, že sám žalovaný nepovažuje prvek „BARRANDOVSKÝ“ v napadeném označení za příliš význačný, je pak vytržen z kontextu, žalovaný jej v souvislosti s posouzením otázky spojení mezi napadeným označením a namítanými ochrannými známkami vůbec nepoužil. Podle žalovaného se týkal vizuálního hlediska, ne však fonetického a sémantického (kde významně přispívá k identifikaci poskytovatele daných služeb), které jsou podle žalovaného pro celkový dojem napadeného označení (na rozdíl od namítaných ochranných známek) rovněž relevantní. Pokud jde o prvek „VIDEOSTOP“, nejedná se dle žalovaného o označení druhové, jak tvrdí žalobce. Naopak, skutečnost, že u části spotřebitelské veřejnosti bude tento prvek asociovat název oblíbené televizní soutěže vysílané od poloviny osmdesátých let, tedy nikoliv nedisťinktivní druh pořadu, ale disťinktivní konkrétní název pořadu, z něj podle žalovaného činí prvek s vysokou rozlišující způsobilostí.
58. Žalovaný nesouhlasil s tím, že barva je dominantním prvkem napadeného označení. V daném případě představují podle žalovaného významnější známkový motiv slovní prvky napadeného označení. Oba slovní prvky mají podle žalovaného vysokou vnitřní rozlišovací způsobilost a zřejmý sémantický obsah, vedoucí k tomu, že, více než barevné pozadí, ulpí v paměti spotřebitele, který se podle nich bude převážně orientovat na trhu a ve své mysli si je spojí s osobou zúčastněnou na řízení. Takový závěr odpovídá podle žalovaného i obecně zastávané praxi, podle níž slovní prvky jsou u kombinované ochranné známky v zásadě považovány za více rozlišující než prvky obrazové, protože průměrný spotřebitel jimi snadněji odkáže na dotčený produkt uvedením názvu než popisem obrazového prvku. V tomto směru žalovaný odkázal na rozhodnutí Tribunálu ze dne 14. 7. 2005 ve věci T-312/03, *SELENIUM-ACE*, bod 37. Ačkoli barva tvořící podklad napadeného označení je výrazná, plní podle žalovaného převážně funkci estetickou, neboť

její funkce nositelky rozlišujících informací je v důsledku přítomnosti uvedených slovních prvků podstatně omezena. Nelze proto podle žalovaného tvrdit, že by slovní prvky v daném případě barevné pozadí pouze doplňovaly. Barevný podklad napadeného označení nemůže potlačit distinktivní slovní prvky napadeného označení, a barva tak nemůže být považována za dominantní prvek tohoto označení. Žalovaný uzavřel, že z výše uvedených důvodů při posuzování nebezpečí záměny, vytvoření spojení mezi namítanými ochrannými známkami, jakož i těžení z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti považoval za významnější rozdíly mezi porovnávanými označeními, plynoucí z přítomnosti slovních prvků. Tvrzení žalobce, že by použití barvy v napadeném označení mohlo vyvolat u spotřebitele dojem, že předmětný televizní pořad je sponzorován žalobcem, považoval žalovaný za nepodloženou spekulaci.

59. K poslednímu **desátému žalobnímu bodu** žalovaný s odkazem na rozhodnutí SDEU ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07, *Intel Corporation*, a rozhodnutí SDEU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07, *L'Oréal*, uvedl, že čím bezprostředněji a silněji označení evokuje ochrannou známku s dobrým jménem, tím větší je nebezpečí, že bude označení protiprávně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim způsobí újmu. Existence asociace (spojení) v mysli spotřebitelské veřejnosti tak podle žalovaného představuje nezbytnou podmínku k učinění závěru o existenci jednoho ze zásahů, proti nimž zákon č. 441/2003 Sb. zajišťuje ochranným známkám s dobrým jménem ochranu. Zásahy, které jsou uvedeny v ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), resp. e) zákona č. 441/2003 Sb., včetně nepoctivého těžení z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti ochranné známky s dobrým jménem, jsou totiž podle žalovaného následkem určitého stupně podobnosti mezi přihlašovaným označením a známkou s dobrým jménem, na základě kterého si dotčená veřejnost vytvoří mezi těmito ochrannými známkami spojení. Jak podle žalovaného vyplývá z uvedené judikatury, ani existence takového spojení přitom sama o sobě k učinění závěru o existenci jednoho ze zásahů nestačí. Žalovaný doplnil, že v posuzovaném případě bylo shledáno dobré jméno namítaných ochranných známek, prokázané v souvislosti s částí telekomunikačních služeb. Na základě zhodnocení relevantních faktorů a okolností daného případu uvedených na straně 22 a 23 Napadeného rozhodnutí však žalovaný nedospěl k závěru o pravděpodobnosti vytvoření spojení mezi napadeným označením a namítanými ochrannými známkami. Již z tohoto důvodu nemohl žalovaný podle svého přesvědčení závěr o protiprávním těžení napadeného označení s namítanými ochrannými známkami učinit.
60. Žalovaný odmítl, že je Napadené rozhodnutí nedostatečně odůvodněné. Takové tvrzení podle žalovaného zcela opomíjí argumentaci a odůvodnění na straně 24 a 25 Napadeného rozhodnutí. Z rozsudku Tribunálu ze dne 28. 10. 2010 ve věci T-131/09, *BOTUMAX*, bodu 91, podle žalovaného vyplývá, že vlastník dřívější ochranné známky nemusí prokazovat skutečnou a existující škodu své známce, ale musí předložit důkazy o *prima facie* budoucím nebezpečí, které není hypotetické, o nepoctivém těžení nebo újmě. K takovému zjištění lze podle žalovaného dojít zejména na základě logické dedukce vycházející z analýzy pravděpodobnosti a s přihlédnutím k obvyklé praxi v relevantním obchodním sektoru, jakož i k dalším okolnostem případu. Žalovaný přitom v Napadeném rozhodnutí neshledal existenci nebezpečí, že image ochranné známky s dobrým jménem nebo charakteristické rysy, které jsou s ní spojeny, budou přeneseny na služby označené napadeným označením s tím důsledkem, že by bylo zvýšeno vyhledávání těchto služeb asociací se staršími ochrannými známkami s dobrým jménem.

61. Žalovaný doplnil, že pojem nepoctivého, resp. protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména ochranné známky, označovaný též výrazy „parazitování“ a „free riding“, zahrnuje zejména případy, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky či jejích vlastností na výrobky označené podobným či shodným označením jedná o jasné vykořisťování jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem, jak plyne např. z rozhodnutí SDEU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07, *L'Oreal*, bodu 41. Vlastník namítané ochranné známky musí podle žalovaného předložit skutečnosti umožňující dospět k jednoznačnému závěru o nikoli hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného těžení či újmy. V daném případě žalobce podle žalovaného důkazní břemeno neunesl. Žalovaný doplnil, že na str. 24 Napadeného rozhodnutí vysvětlil, proč předložené doklady prokazující masivní užívání a dobré jméno namítaných ochranných známek neimplikují možnost, že se napadené označení „sveze“ na dobrém jméně namítaných ochranných známek.
62. Žalovaný uzavřel, že s ohledem na to, že i posouzení otázky těžení z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek je výsledkem zohlednění relevantních faktorů a individuálních okolností daného případu, bylo třeba i v případě této otázky zohlednit povahu namítaných ochranných známek tvořených výlučně barvou. Judikatura podle žalovaného inklinuje k pojetí užšího vymezení ochrany poskytované těmito ochrannými známkami, neboť množství použitelných barev u ochranných známek je omezené, a existuje tedy veřejný zájem na tom, aby rozsah ochrany samotné barvy bez konkrétního tvarového vymezení pro velký počet výrobků a služeb nepřiměřeně neomezoval přístup k barvám pro jiné subjekty a nevytvářel tak neopodstatněnou výhodu pro jednoho podnikatele.

V. Replika žalobce

63. Žalobce v replice setrval na žalobní argumentaci.
64. V reakci na obsah vyjádření žalovaného žalobce doplnil, že žalovaný k otázce vizuální podobnosti označení odkázal na posouzení uvedené v Prvostupňovém rozhodnutí s tím, že toto posouzení nebylo žalobcem výslovně napadeno. Žalobce však posouzení vizuální podobnosti napadl jako nesprávné, když na str. 3 rozkladu uvedl, že „*namítající dále nesouhlasí se závěry Úřadu týkajícími se podobnosti předmětných ochranných známek*“. Žalobce navíc vysvětlil, proč jsou závěry žalovaného rozporné, neboť závěr o pravděpodobnosti záměny většinou předpokládá vyšší než nízký stupeň podobnosti označení z vizuálního hlediska. Žalobce tak podle svého přesvědčení vznesl jednoznačnou námitku proti posouzení podobnosti obsaženému v Prvostupňovém rozhodnutí a žalovaný měl v Napadeném rozhodnutí přezkoumat toto rozhodnutí v celém rozsahu ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu.
65. Žalobce dále zdůraznil, že žalovaný měl shledat posuzovaná označení jako podobná ve vysokém stupni, neboť barva magenta je dominantním prvkem napadeného označení i namítaných ochranných známek. Z tohoto důvodu užití dodatečného, ale pouze popisného prvku slovního prvku napadeného označení nemůže podle žalobce vyloučit vysoký stupeň podobnosti. Žalobce doplnil, že původní televizní pořad „VIDEOSTOP“ byl vysílán na veřejnoprávní televizi a vysílání tohoto pořadu bylo ukončeno již před řadou let. Z tohoto důvodu není označení „VIDEOSTOP“ již spojováno s žádným existujícím televizním pořadem a jakékoli současné užití tohoto slovního prvku v názvu televizního pořadu je proto nutně chápáno jako generický název pro televizní pořad

založený na stejných pravidlech, jako pořad, který byl kdysi vysílán na veřejnoprávní televizi. Z výše uvedeného důvodu tak podle žalobce spotřebitelé nemohou v současnosti spojit pořad „VIDEOSTOP“ s žádnou konkrétní společností. Žalobce doplnil, že pokud spotřebitel uvidí pořad s názvem „VIDEOSTOP“ spolu s ochrannou známkou magenta žalobce, může se domnívat, že žalobce je partnerem či sponzorem tohoto pořadu nebo že se na tomto pořadu podílí jiným způsobem, což není pravda.

66. Žalobce dále s odkazem na závěry vyslovené v rozhodnutí SDEU ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-104/01, *Libertel*, zdůraznil, že závěr žalovaného o potřebě spotřebitelů odkazovat na ochranné známky tvořené barvou nevyplývá z judikatury a je zcela svévolný. K tomu, aby byla barva zapsána, jako ochranná známka, není podle žalobce nutné, aby spotřebitelé na takovou známku odkazovali ústně, a pokud tak činí, není rozhodující jak. Podmínkou pro zápis barvy jako ochranné známky je, že „známka je schopná identifikovat výrobek nebo službu“. Pokud žalovaný zapsal namítanou ochrannou známku č. 316059, musel podle žalobce shledat, že barva magenta, která tuto ochrannou známku tvoří, má sama o sobě rozlišovací způsobilost bez nutnosti použití doplňujících slovních prvků. Pokud by spotřebitelé potřebovali k identifikaci výrobků a služeb chráněných pro tuto ochrannou známku další prvky, tato známka by nemohla být podle žalobce do rejstříku ochranných známek zapsána. Obdobný požadavek nebyl žalovaným podle žalobce vysloven v jeho rozhodovací praxi týkající se ochranných známek tvořených výhradně barvou. V tomto směru žalobce poukázal na rozhodnutí žalovaného týkající se ochranné známky č. 0-360082 ze dne 10. 11. 2008 společnosti Vodafone Czech Republic a. s. a rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 3. 2013 týkající se barevné ochranné známky č. 0-472128 společnosti O2 Holdings Limite s tím, že v obou případech žalovaný shledal, že ochranné známky tvořené barvou mají rozlišovací způsobilost bez nutnosti přítomnosti slovního prvku a bez nutnosti na tyto známky pomocí slovního prvku odkazovat. Žalovaný tedy podle žalobce považoval barvu jako takovou za dostatečně distinktivní k tomu, aby mohla identifikovat zdroj poskytovaných služeb. Pokud se žalovaný snaží aplikovat na předmětný případ jiná kritéria, je podle žalobce zřejmé, že takovýto přístup odporuje jak rozhodovací praxi žalovaného, tak principu předvídatelnosti správního řízení a rovnosti účastníků ve správním řízení, které jsou v souladu s ustanovením § 2 a 7 správního řádu základními principy správního řízení.
67. Žalovaný podle žalobce pochybil, když bez jakéhokoli právního základu vzal za jeden z rozhodujících faktorů pro posouzení pravděpodobnosti záměny obchodní firmu dceřiné společnosti namítajícího „T-Mobile“ přesto, že toto označení není součástí žádné z namítaných ochranných známek. I pokud je označení „T-Mobile“ v některých případech používáno spolu s barvou magenta, tj. s namítanou ochrannou známkou, neznamená to, že spotřebitelé tento slovní prvek potřebují k tomu, aby identifikovali služby označené namítanými ochrannými známkami magenta. Naopak, barva magenta je použita jako jednotící prvek pro všechny dceřiné společnosti žalobce nabízející různé telekomunikační služby. Žalobce tak užívá barvu magenta např. pro služby nabízené v ČR pod značkou „T-Systems“ zahrnující informační a komunikační technologie (ICT) pro firemní zákazníky. Namítané ochranné známky jsou tudíž podle žalobce používány nejen ve spojení s označením „T-Mobile“, ale barva magenta je používána rovněž samostatně nebo ve spojení s jinými slovními nebo grafickými prvky, ale je to vždy barva magenta, která umožňuje spotřebitelům identifikovat původ služeb. Skutečnost, že spotřebitelé mohou v některých případech identifikovat služby žalobce rovněž na základě dalších označení, je podle žalobce pro daný případ irelevantní.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

68. Žalobce dále poznamenal, že žalovaný učinil shora popsany závěr bez jakýchkoli důkazů, když jej založil na dokladech předložených žalobcem k prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek pro služby žalobce. Žalobce zdůraznil, že tyto důkazy nebyly předkládány k prokázání užití namítaných ochranných známek spolu s jinými označeními nebo ochrannými známkami, ale účelem předložených důkazů bylo dokázat dobré jméno ochranných známek magenta. Pokud žalovaný použil předložené důkazy na podporu svých argumentů týkajících se zcela jiné otázky, jednal podle žalobce *ultra vires*, neboť zbavil žalobce možnosti předložit důkazy prokazující užívání namítaných ochranných známek samostatně nebo s jinými slovními či grafickými prvky než s prvkem „T-Mobile“. Žalovaný tak měl podle žalobce pouze porovnat namítanou ochrannou známku - bez ohledu na slovní prvek „T-Mobile“ - s napadeným označením.
69. K otázce žalovaným shledanému specifickému charakteru služeb žalobce zdůraznil, že vnímání relevantních spotřebitelů musí být posuzováno v souladu se službami přihlašovanými pro napadené označení a službami chráněnými pro namítané ochranné známky. Žalobce připustil, že žalovaný může brát v potaz specifický charakter zapsaných výrobků a služeb, nicméně musí jít podle žalobce o specifický charakter výrobků a služeb vyplývající ze zapsaných (či přihlašovaných) v rejstříku, nikoli o specifický charakter výrobků a služeb z údajných obchodních aktivit stran.
70. Žalobce připomněl, že žalovaný shledal, že služby přihlašované ve třídě 38 jsou totožné se službami „telekomunikace“ chráněné pro namítané ochranné známky v téže třídě, přičemž zároveň potvrdil, že „šíření audiovizuálních děl“ přihlašované ve třídě 41 je telekomunikačním službám podobné. Žalobce byl přesvědčen, že zbývající napadené služby ve třídě 41 „nakladatelství, vydavatelství, tvorba a šíření audiovizuálních děl, publicistika, televizní zpravodajství, rozhlasové zpravodajství, obrazové zpravodajství, TV produkce, filmová produkce, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost“ jsou „telekomunikačním“ chráněným pro namítané ochranné známky dostatečně podobné. Výkladová poznámka Niceské dohody ke třídě 38 podle žalobce výslovně uvádí, že telekomunikační služby zahrnují služby, které „*spojují osobu orální nebo vizuální komunikací s jinou osobou (rádio a televize)*“. Z popisu služeb pak podle žalobce vyplývá, že služby chráněné pro namítané ochranné známky nejsou omezeny pouze na služby týkající se přenosu dat, jak shledal žalovaný, ale namítané ochranné známky chrání veškeré druhy audio-vizuální komunikace, včetně zábavné televizní produkce a publicistiky, které jsou přihlašovány pro napadené označení ve třídě 41. Výše uvedený přístup žalovaného nemůže být podle žalobce zdůvodněn žalovaným odkazovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 6 As 32/2013. Žalovaný navíc při posouzení podobnosti zapsaných výrobků a služeb podle žalobce nedostatečně zdůraznil, že rovněž napadené označení je chráněno pouze pro výrobky a služby, pro které bylo zapsáno.
71. Žalovaný tak podle žalobce nebyl na jednu stranu oprávněn „doplnit“ informace o službách chráněných namítanými ochrannými známkami vlastním šetřením. Na druhé straně žalovaný nebyl oprávněn vybírat specifické služby chráněné napadeným označením a – při ignorování spojení s dalšími službami, pro které bylo napadené označení rovněž přihlášeno – založit své posouzení podobnosti zapsaných výrobků a služeb pouze na těchto vybraných službách. Pokud tak žalovaný jednal a shledal neexistenci pravděpodobnosti záměny, jednal podle žalobce *ultra vires*.

72. Přístup, při kterém žalovaný „dovodil“ informace o telekomunikačních službách chráněných namítanými ochrannými známkami z údajných obchodních aktivit žalobce, je podle žalobce nepřijatelný, neboť tento přístup by vedl k nerovnosti vlastníků ochranných známek, když by neznámí vlastníci ochranných známek bez zavedené obchodní činnosti požívali neomezenou ochranu pro telekomunikační služby, zatímco ostatní, jako například žalobce, by byly „trestány“ za to, že již poskytují určitý druh služeb. V této souvislosti žalobce zdůraznil, že kromě služeb mobilní telefonie poskytuje rovněž služby vysílání televizních kanálů prostřednictvím IPTV a v současné době nabízí svým zákazníkům 140 televizních kanálů, přičemž tato služba je široce propagována. Pokud tedy žalovaný omezil služby žalobce pouze na služby mobilní telefonie a související služby, je tento závěr podle žalobce chybný, neboť pravdivě neodráží obchodní aktivity žalobce a poškozuje ho, neboť fakticky omezuje rozsah služeb chráněných namítanými ochrannými známkami.
73. Žalobce zdůraznil, že žalovaný byl povinen aplikovat kompenzační princip *ex-officio* na základě judikatury SDEU. a nemohl bránit aplikaci tohoto principu s tím, že žalobce v tomto směru neuvedl konkrétní důvody. Žalobce nadto opakovaně v řízení argumentoval podobností posuzovaných označení a podobností/totožností chráněných výrobků a služeb. Pokud žalovaný shledal mezi posuzovanými označeními rozdíly, měl aplikovat kompenzační princip, aby zjistil, zda aplikace tohoto principu v daném případě postačuje k tomu, aby dospěl závěru o existenci pravděpodobnosti záměny.
74. Žalovaný byl dále podle žalobce povinen zohlednit posoudit otázku vysokého stupně dobrého jména ve svém posouzení pravděpodobnosti záměny dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 41/2003 Sb., neboť vysoká míra dobrého jména namítaných ochranných známek, která byla žalovaným shledána (podle žalobce nesprávně pouze) pro služby mobilního operátora, zvyšuje jejich rozlišovací způsobilost pro celou oblast telekomunikací. Žalovaný však podle žalobce zcela ignoroval skutečnost, že v současné době není na poli poskytovatelů telekomunikačních služeb striktně odlišováno mezi specifickými druhy komunikačních služeb, neboť poskytovatelé služeb nabízejí svým zákazníkům pod jednou značkou a z jednoho zdroje integrovaná řešení, která zahrnují telefonní služby, internet, jakož i služby televizního vysílání, jak od roku 2002 postupuje i žalobce. Žalobce zdůraznil, že o této skutečnosti informoval žalovaného již v průběhu námitkového řízení, nicméně žalovaný tuto skutečnost zcela ignoroval.
75. Rovněž závěr o specifickém chování, zvycích a vnímání zákazníků na daném segmentu trhu je podle žalobce vadný, neboť se týká nesprávného segmentu trhu, resp. pouze části služeb žalobce, přičemž pomíjí, že žalobce poskytuje například služby televizního vysílání. Mobilní telefonie a další telekomunikační služby, jako jsou televizní služby, se podle žalobce ve skutečnosti prolínají, neboť jsou určeny stejným zákazníkům. Překrývání telekomunikačních služeb je pak podle žalobce patrné v situaci, kdy jsou televizní programy vysílány prostřednictvím bezdrátové sítě a sledovány zákazníci na mobilních zařízeních. To je např. možné i u pořadu „Videostop“ přihlašovatele, který může být sledován prostřednictvím řešení pro mobilní televizní vysílání poskytovaného dceřinou společností žalobce. Žalobce byl proto přesvědčen, že díky sblížení všech aspektů telekomunikací dobré jméno namítaných ochranných známek získané v segmentu mobilní telefonie přesahuje i do ostatních aspektů telekomunikací. Silné dobré jméno namítaných ochranných známek se tak vztahuje na všechny přesahující služby, zejména na televizní vysílání a zábavní služby. Žalovaný proto měl jako jedno ze základních kritérií pro posouzení existence pravděpodobnosti záměny posoudit sílu dobrého jména namítaných

ochranných známek a jeho přesah na ostatní aspekty telekomunikací. Jelikož se žalovaný omezil silné dobré jméno pouze na oblast mobilní telefonie, posoudil podle žalobce otázku rozsahu silného dobrého jména nesprávně a učinil nesprávný závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny v daném případě.

76. Žalobce konečně nesouhlasil ani se závěry stran neoprávněného těžení z dobrého jména namítaných ochranných známek. Žalovaný podle žalobce posoudil chybně otázku existence spojení mezi namítanými ochrannými známkami a napadeným označením, neboť nezohlednil výjimečně silné dobré jméno namítaných ochranných známek jako jeden z rozhodujících faktorů. Žalobce v tomto směru poukázal na závěry vyslovené v rozhodnutích Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a SDEU a uzavřel, že jelikož namítané ochranné známky získaly díky svému vysokému dobrému jménu rovněž výjimečně vysokou rozlišovací způsobilost, požívají vyšší stupeň ochrany. Přesah výrobků a služeb chráněných pro posuzovaná označení vytvoří podle žalobce v očích veřejnosti takový stupeň asociace mezi předmětnými známkami, že to bude dostatečné k vytvoření spojení, které je nutné k závěru o tom, že přihlašované označení neoprávněně těží z dobrého jména namítaných ochranných známek.
77. Na uvedeném závěru podle žalobce ničeho nezmění doplňující slovní prvky napadeného označení, resp. slovní prvky, se kterými jsou namítané ochranné známky někdy užívány. Pokud by žalovaný posoudil otázku dobrého jména namítaných ochranných známek řádně a přihlédl by ke skutečnému rozsahu obchodních aktivit žalobce, musel by podle něj dojít k závěru, že spotřebitelé očekávají, že veškeré služby z oblasti telekomunikací označené barvou magenta jako dominantním prvkem, jsou spojeny s žalobcem.
78. Odmítl-li žalovaný přihlídnout ke kvalitě výrobků jako k jednomu z hlavních kritérií posouzení dobrého jména, učinil tak podle žalobce v rozporu s judikaturou SDEU (rozhodnutí ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-375/97, *General Motors Corporation proti Yplon SA*), tak s judikaturou Nejvyššího soudu (sp. zn. 23 Cdo 2662/2012). Žalovaný byl podle žalobce povinen vzít v úvahu dobré jméno namítané ochranné známky pro segment telekomunikačních služeb s vysokou kvalitou, nicméně tak neučinil.
79. K závěru, že žalobce nepředložil žádný důkaz, ze kterého by vyplývalo, že přihlašovatel se užívání napadeného označení snaží parazitovat na dobrém jméně a rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek s cílem vytvořit a pozdvihnout vlastní image, žalobce poukázal na to, že podle ustálené judikatury SDEU k neoprávněnému těžení z dobrého jména ochranné známky dochází v případech, kdy se třetí osoba pokouší užitím označení podobného ochranné známce s dobrým jménem kráčet ve stopách této ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, jejího dobrého jména a její prestiže, jakož i využívat – bez jakékoli finanční kompenzace a aniž by musela vyvíjet v tomto ohledu vlastní úsilí – obchodního úsilí vyvinutého majitelem ochranné známky k vytvoření a pěstování image této ochranné známky. Zdůraznil, že v námitkovém řízení předložil důkazy prokazující vynaložení prostředků na propagaci svých telekomunikačních služeb v ČR a SR. Přihlašovatel tak získává podle žalobce profit z marketingových aktivit žalobce, aniž by musel vyvinout vlastní marketingové snahy pro své služby spojené s televizním vysíláním, které by byly alespoň přibližně srovnatelné s náklady žalobce.

VI. Posouzení věci Městským soudem v Praze

80. Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), přitom

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí. O podané žalobě soud rozhodl bez nařízení jednání, když byly pro takový postup dány předpoklady stanovené v § 76 odst. 1 s. ř. s. Účastníci řízení ostatně s rozhodnutím ve věci bez jednání rovněž souhlasili (souhlas žalovaného byl s ohledem na § 51 odst. 1 větu druhou s. ř. s. presumován). Soud nepřistoupil k provedení žalobcem v replice označených důkazů, neboť by jejich provedení na závěrech soudu nemohlo v posuzované věci ničeho změnit.

K relativní zápisné nezpůsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb.

81. Městský soud v Praze úvodem připomíná, že podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. platí, že *„přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítka") 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“*.
82. Uvedené ustanovení představuje transpozici úpravy obsažené v právu Evropské unie (původně směrnice č. 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, posléze směrnice č. 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, resp. aktuálně účinná směrnice č. 2015/2436/EU, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách). Současně nelze přehlédnout, že ochrana národních ochranných známek v členských státech Evropské unie existuje souběžně s ochranou známek EU na úrovni Evropské unie, jež je aktuálně upravena nařízením č. 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie.
83. Správní soudy přitom ve své rozhodovací praxi přísně vycházejí z eurokonformního výkladu relevantních hmotněprávních pojmů známkového práva a reflektují účel vymezený v harmonizačních směrnících, přičemž v nich stanovená pravidla vykládají v souladu s rozhodovací praxí SDEU. Výklad vnitrostátního známkového práva tak ovlivňují judikatorní závěry SDEU interpretující obsahově podobné či shodné instituty upravené v právních předpisech známkového práva EU. Nejinak je tomu i v otázce neurčitých právních pojmů, s nimiž pracuje § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. (podobnost označení, podobnost zboží/služeb, pravděpodobnost záměny, pravděpodobnost asociace).
84. Ze shora citovaného ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. plyne, že vlastník starší ochranné známky může zabránit zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek, pokud (i.) starší ochranná známka je shodná anebo podobná s přihlašovanou ochrannou známkou; (ii.) starší ochranná známka je zapsána pro shodné nebo podobné výrobky s přihlašovanou ochrannou známkou; (iii.) existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.
85. Uvedené podmínky jsou stanoveny kumulativně a musí být proto splněny současně (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141, a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97). V opačném případě nemůže být vlastníku starší ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení ochrana přiznána.
86. Zákon č. 441/2003 Sb. ani relevantní normy práva EU přitom pravděpodobnost záměny jako takovou nedefinují, nestanoví, jaký stupeň podobnosti mezi dřívější ochrannou

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

známkou a přihlašovanou ochrannou známkou vyvolává nebezpečí záměny, nestanoví míru podobnosti, ani neuvádí výčet konkrétních kritérií, podle kterých je třeba při posuzování a hodnocení pravděpodobnosti záměny postupovat. Z ustálené rozhodovací praxe SDEU naopak plyne, že posouzení pravděpodobnosti záměny závisí na mnoha faktorech, přičemž rozhodnutí musí přísně respektovat individuální specifika konkrétního případu.

87. Posuzování otázky pravděpodobnosti záměny je podle ustálené rozhodovací praxe SDEU a správních soudů otázkou právní, nikoli skutkovou. Výklad pojmů podobnost, shodnost či zaměnitelnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je podle konstantní judikatury věcí výkladu neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení (k tomu srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011 - 154, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2014, čj. 2 As 102/2014 - 22). Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v této souvislosti v minulosti jednoznačně uzavřel, že při posuzování podobnosti (zaměnitelnosti) přihlašovanych označení jde o výklad neurčitěho právního pojmu a jeho aplikaci na konkrétní skutkový stav, který soud plně přezkoumává v souladu s § 75 s. ř. s. (srov. usnesení ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011 - 154).
88. Pokud jde o **hledisko shodnosti či podobnosti označení**, platí, že nezbytnou podmínkou ke zjištění pravděpodobnosti záměny je existence alespoň určitého stupně podobnosti mezi přihlašovanou a zapsanou známkou. Ochranné známky přitom musí být podle ustálené rozhodovací praxe srovnávány v podobě, v jaké jsou přihlášeny a v jaké požívají ochranu. To znamená, že registrované ochranné známky jsou srovnávány v podobě, jak byly zaregistrovány, přičemž je irelevantní podoba skutečného či možného užití chráněného označení (srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 4. 2010 ve věci T-488/07, *Cabel Hall Citrus v. OHIM*).
89. Dvě označení jsou podobná, když jsou z pohledu relevantní veřejnosti alespoň částečně shodná v jednom nebo více relevantních aspektech (srov. rozhodnutí Tribunálu ze dne 27. 11. 2007 ve věci T-434/05, *Gateway/OHIM-Fujitsu, Siemens Computers*). Pro posouzení stupně podobnosti mezi předmětnými označeními je nezbytné určit stupeň vizuální, fonetické nebo významové podobnosti mezi nimi a, je-li to vhodné, určit důležitost, která má být těmto různým prvkům přisouzena, při zohlednění kategorie relevantních výrobků a okolností, za nichž jsou uváděny na trh (rozhodnutí SDEU ze dne 27. 4. 2006 ve věci C-235/05, *L'Oréal*).
90. Dle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno z globálního pohledu. Tedy vzhledová, sluchová nebo pojmová podobnost kolidujících označení musí být založena na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Průměrný spotřebitel přitom obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (v tomto smyslu srov. rozhodnutí SDEU ze dne 11. 11. 1999 ve věci C-251/95, *SABEL*, ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, či ze dne 28. 4. 2004 ve věci C-3/03, *Matratzen Concord v. OHIM*, a rozsudek Tribunálu ze dne 30. 6. 2004 ve věci T-186/02, *DIESELIT*).
91. Za účelem posouzení stupně podobnosti existujícího mezi dotýčnými ochrannými známkami je zejména namístě určit jejich stupeň vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti, s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za

kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (viz rozsudek SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27).

92. V rámci celkového porovnání však nesmí být opomenuty žádné prvky označení jen proto, že jsou menší velikosti než ostatní, anebo proto, že nemají distinktivitu; výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze zanedbatelné prvky [srov. rozsudek SDEU ze dne 12. 7. 2007 ve věci C-334/05, *OHIM v Shaker (Limoncello)*].
93. Pokud je označení zčásti nebo zcela obsaženo v jiném označení, pak je před samotným konstatováním podobnosti resp. odlišnosti známek důležité zjistit, zda je tato společná složka vůči ostatním složkám označení dominantní. Spotřebitel při konfrontaci s určitou známkou (např. v reklamě, při nákupu určitého zboží nebo služeb) nemá v tomto okamžiku před sebou obě známky. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá známku jako celek, nevzpomene si na všechny její detaily, ale na její výraznější a dominantní prvky [viz rozsudky SDEU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, *SABEL*; ze dne 6. 10. 2005 ve věci C-120/04, *Medion*, rozsudek Tribunálu ze dne 23. 10. 2002 ve věci T-6/01, *Matratzen Concord v. OHIM*]. Na základě vjemu vyvolaného touto známkou a nedokonalým vybavením jiného označení, již známého pro příslušnou oblast, je spotřebitel schopen zhodnotit, zda jsou tato označení stejná nebo podobná, či nikoli (viz rozsudek SDEU ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27).
94. Dle judikatury SDEU tedy není vyloučeno, aby celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, dominovala jedna nebo více jejích složek. Identifikace dominantního prvku je určena zejména jeho pozicí, velikostí a rozměry v rámci označení a/nebo použitím barev, pokud mohou ovlivnit vizuální vnímání spotřebitele. Při posouzení dominantního charakteru jedné či více složek posuzované kombinované ochranné známky, je nutno zohlednit zejména vnitřní vlastnost každé z těchto složek, a to jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek.
95. Platí přitom, že označení mohou být podobná v různé míře (nízká, průměrná, vysoká), přičemž stupeň zjištěné podobnosti má význam při konečném rozhodování o nebezpečí záměny (viz dále).
96. Ke **kritériu shodnosti či podobnosti zboží či služeb** je třeba především zdůraznit, že při porovnání výrobků a služeb je nutno vycházet ze znění uvedeného v příslušných seznamech výrobků a služeb. Skutečné anebo zamýšlené užití výrobků či služeb není pro posouzení pravděpodobnosti záměny relevantní (rozhodnutí Tribunálu ze dne 16. 6. 2010 ve věci T-487/08, *Kremezin*, bod 71, obdobně srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, čj. 7 As 89/2012 - 48).
97. Soudy přitom ve své rozhodovací praxi rovněž opakovaně dovodily, že samotné zařazení výrobků a služeb do jednotlivých tříd dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 (č. 118/1979 Sb.) není rozhodující. Jde o třídění pouze administrativní, proto není určující, zda jsou či nejsou výrobky a služby zařazeny do stejné nebo odlišné třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb, podobnost může být shledána i mezi službami a výrobky (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2016, čj. 4 As 113/2015 - 34, či ze dne 12. 11. 2014, čj. 6 As 54/2013 - 128). Je na vůli přihlašovatele pro jaké konkrétní výrobky a služby nárokuje přiznat přihlašovanému označení ochranu zápisem do rejstříku, v přihlášce je povinen uvést jejich výčet a zatřídit je (vzestupně) podle mezinárodního třídění. Význam

má proto srovnání výrobků a služeb, pro které byla ochrana v podané přihlášce nárokována a namítanou ochrannou známkou přiznána.

98. Za shodné resp. podobné se přitom v rozhodovací praxi SDEU považují ty výrobky anebo služby, které mají stejné nebo natolik blízké podstatné znaky, že v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele.
99. Při hodnocení splnění podmínky shodnosti anebo podobnosti výrobků či služeb je třeba v souladu s ustálenou judikaturou reflektovat všechna relevantní kritéria charakterizující jejich vzájemný vztah, zejména jejich povahu, jejich zamýšlený účel, jejich obvyklý původ, a to zda jsou v soutěžním vztahu, zda se doplňují, nebo zda jsou zastupitelné, způsob jejich užití, jejich uživatele (relevantní veřejnost), jejich distribuční kanály či prodejní místa (srov. především rozhodnutí SDEU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97, *Canon*, či rozhodnutí Tribunálu ze dne 10. 9. 2008 ve věci T-48/06, *Astex Therapeutics Ltd vs. OHIM*). Význam jednotlivých relevantních kritérií a jejich důležitost je třeba hodnotit v kontextu každého jednotlivého případu.
100. I ve vztahu k tomuto hledisku je nutno připomenout, že výrobky anebo služby mohou být podobné v různé míře (nízká, průměrná, vysoká), přičemž stupeň zjištěné podobnosti má význam při konečném rozhodování o nebezpečí záměny.
101. Dalším hlediskem, jež je třeba vzít v rámci posouzení pravděpodobnosti záměny v úvahu, je pak **hledisko rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky**.
102. V tomto směru soud připomíná, že při posuzování a hodnocení pravděpodobnosti záměny je podle konstantní judikatury nutno vždy zohlednit rozlišovací způsobilost starších (namítaných) ochranných známek (srov. především rozhodnutí SDEU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97, *Canon*, dále srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011, čj. 1 As 80/2010 - 152, či ze dne 2. 2. 2017, čj. 10 As 187/2015 - 58).
103. Lze říci, že čím větší rozlišovací způsobilost dřívější ochranná známka má, tím je také pravděpodobnost záměny větší. Rozlišovací způsobilost je pak třeba posuzovat ve vztahu k nárokováným výrobkům či službám, neboť distinktivní není jakékoliv označení samo o sobě, ale vždy jen ve vazbě na konkrétní výrobky a služby, pro něž má být toto označení chráněné (k tomu např. rozhodnutí SDEU ze dne 8. 4. 2003 ve věcech C-53/01 až C-55/01, *Linde*). Vysoká rozlišovací způsobilost je obecně dána v případě fantazijských ochranných známek. Výrazná míra distinkivity je přiznávána i ochranným známkám sestávajícím z obecných běžně užívaných nedistinktivních slov, pokud tato obecná slova nijak nesouvisí se seznamem výrobků a služeb. Shoda pouze v nedistinktivním prvku či v prvku s nižším stupněm rozlišovací způsobilosti za normálních okolností k zaměnitelnosti nevede. Při posuzování zaměnitelnosti je dále třeba zohlednit podobnosti či rozdíly a rozlišovací způsobilost ostatních prvků tvořících ochrannou známku.
104. Čím distinktivnější je starší označení, tím větší je podle rozhodovací praxe soudů nebezpečí záměny. Označení s vysokou rozlišovací způsobilostí, ať už *per se* nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, se těší širší ochraně než označení s nižší rozlišovací způsobilostí (rozhodnutí SDEU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, *SABEL*, ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97, *Canon*, či ze dne 27. 4. 2006 ve věci C-235/05, *L'Oréal*).
105. Z toho vyplývá, že zde může být pravděpodobnost záměny, bez ohledu na nižší stupeň podobnosti mezi ochrannými známkami, tam, kde výrobky nebo služby, které chrání, jsou

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

velmi podobné a starší označení je vysoce distinktivní (rozhodnutí SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*).

106. Judikatura navíc připouští, že mimo běžné případy, kdy průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek, si starší ochranná známka používaná třetí osobou ve složeném označení zachovává v tomto složeném označení nezávislou rozlišovací roli, aniž by přitom tvořila dominantní prvek (srov. rozsudek SDEU ze dne 6. 10. 2005 ve věci C-120/04, *Medion*; shodně srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011, čj. 1 As 80/2010 - 152).
107. Dalším dílčím hlediskem v rámci posouzení nebezpečí záměny je kritérium **relevantního spotřebitele**. V tomto směru platí, že nebezpečí záměny musí být posuzováno s přihlédnutím k průměrnému spotřebiteli, tj. běžnému spotřebiteli, kterému jsou sporné výrobky či služby určeny. Základem pro vymezení pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-210/96, *Gut Springenheide*, v němž bylo konstatováno, že průměrným spotřebitelem je spotřebitel řádně informovaný, přiměřeně vnímavý a opatrný. Obdobné závěry vyplývají i z rozhodnutí ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, kde SDEU dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel je spotřebitel přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný. Úroveň pozornosti spotřebitele se přitom se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [rozhodnutí ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*; či rozsudek Tribunálu ze dne 6. 5. 2008 ve věci T-246/06, *Redcats v OHIM – Revert & Cía (REVERIE)*].
108. Pod vlastní **pravděpodobností záměny** je pak podle rozhodovací praxe soudů třeba rozumět riziko, že spotřebitelská veřejnost přímo zamění ochranné známky anebo si spojí sporné ochranné známky a bude předpokládat, že sporné výrobky či služby pocházejí od stejného nebo ekonomicky propojeného subjektu (srov. rozhodnutí SDEU ze dne 20. 9. 2007 ve věci C-193/06, *Société des Produits Nestlé SA v. OHIM*, ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, či ze dne 6. 10. 2005 ve věci C-120/04, *Medion*; obdobně srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, čj. 10 As 187/2015 - 58).
109. Nebezpečí záměny musí být posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory konkrétního případu. Posouzení nebezpečí záměny závisí na celé řadě prvků, zejména na míře rozpoznání ochranné známky na trhu, na asociaci s dřívější ochrannou známkou, na stupni podobnosti mezi spornými ochrannými známkami a mezi výrobky či službami (srov. rozsudky SDEU ze dne 15. 3. 2007 ve věci C-171/06, *T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ v. OHIM*, ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, *SABEL*, ze dne 2. 9. 2010 ve věci C-254/09, *Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM*, ze dne 20. 3. 2007 ve věci C-325/06, *Galileo International Technology*, či rozhodnutí Tribunálu ze dne 13. 2. 2008 ve věci T-146/06, *Sanofi-Aventis vs. OHIM*).
110. Je třeba zdůraznit, že není nezbytné shledat, že pravděpodobnost záměny existuje pro celou relevantní veřejnost (srov. např. rozhodnutí Tribunálu ze dne 20. 11. 2017 ve věci T-403/16, *Stada Arzneimittel AG/EUIPO*). Pro vyhovění námitkám podaným proti přihlášce ochranné známky postačí, je-li shledána pravděpodobnost záměny ve vztahu k nikoli zanedbatelné části relevantní veřejnosti (srov. tamtéž).

111. Soud v návaznosti na výše uvedené doplňuje, že v situaci, kdy jsou zboží/služby a označení vyhodnocena jako podobná, soudy v minulosti zpravidla konstatovaly existenci nebezpečí záměny. Jinak řečeno, jsou-li v konkrétním případě naplněny podmínky, že starší ochranná známka je podobná s přihlašovanou ochrannou známkou, přičemž starší ochranná známka je zapsána pro shodné či podobné výrobky nebo služby s přihlašovanou ochrannou známkou, bude v takové situaci zpravidla až na výjimečné případy dáno nebezpečí záměny a tedy bude dán i důvod relativní zápisné nezpůsobilosti. Případný odlišný závěr, založený na zevrubné úvaze stran v dané věci relevantních faktorech vylučujících nebezpečí záměny, pak musí být v konkrétním případě přezkoumatelným způsobem odůvodněn.
112. Soudy přitom v minulosti opakovaně dovodily, že celkové posuzování nebezpečí záměny implikuje jistou vzájemnou závislost relevantních kritérií, zejména míru podobnosti sporných ochranných známek a míru podobnosti příslušných výrobků či služeb. Vyšší míra podobnosti ochranných známek může kompenzovat nižší míru podobnosti výrobku či služeb a naopak (**tzv. kompenzační princip**), protože s vyšší rozlišovací způsobilostí dřívější ochranné známky roste i nebezpečí záměny (k tomu rozhodnutí SDEU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97, *Canon*, rozhodnutí Tribunálu ze dne 14. 12. 2006 ve spojených věcech T-81/03, T-82/03, T-103/03, *Mast-Jägermeister*; či rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, čj. 6 As 32/2013 - 46, ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141, či ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97).
113. Zbývá doplnit, že ze známkoprávního hlediska je nerozhodné, zda k záměně přihlašované ochranné známky s dřívější ochrannou známkou skutečně došlo, neboť k závěrům o existenci pravděpodobnosti záměny je dostačující potencionální možnost, že by k takové záměně mohlo dojít (k tomu rozhodnutí Tribunálu ze dne 24. 11. 2005 ve věci T-346/04, *Sadas SA v. OHIM*).
114. Soud dále stručně poukazuje na judikatorně aprobovaná specifika ochranných známek tvořených výlučně barvou. Samotná barva obvykle nemá inherentní vlastnost spočívající v odlišení zboží určitého podniku. V rozsudku ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-104/01, *Libertel* potom SDEU mj. uvedl, že při posouzení rozlišovací způsobilosti, kterou může mít určitá barva jakožto ochranná známka, je třeba zohlednit obecný zájem na tom, aby nedošlo k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející zboží nebo služby takového typu jako zboží nebo služby, pro které je požadován zápis. Samotné barvě lze přiznat rozlišovací způsobilost za podmínky, že z hlediska vnímání relevantní veřejnosti je ochranná známka způsobilá identifikovat zboží nebo službu, pro které je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku a odlišit toto zboží nebo tuto službu od zboží nebo služeb jiných podniků. SDEU v uvedeném rozhodnutí uzavřel, že „i když však samotná barva nemá ab initio rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice, může ji získat ve vztahu k požadovanému zboží nebo požadovaným službám v důsledku svého užívání v souladu s odstavcem 3 tohoto článku. Taková rozlišovací způsobilost může být získána zejména běžným postupem seznámení se a přivyknutí ze strany dotyčné veřejnosti. V takovém případě je příslušný orgán povinen celkově posoudit prvky, které mohou prokázat, že se ochranná známka stala způsobilou k identifikaci dotčeného zboží jako pocházejícího od určitého podniku, a tedy odlišit toto zboží od zboží jiných podniků“.
115. V logice uspořádání žalobních bodů soud předně přistoupil k posouzení důvodnosti námitek, jimiž žalobce v rámci **druhého a šestého okruhu žalobních bodů** fakticky namítal nepřezkoumatelnost Napadeného rozhodnutí pro nedostatek jeho důvodů pro

nevypořádání námitek vznesených v rozkladu, jimiž žalobce brojil proti závěrům správního orgánu prvního stupně stran nízkého stupně podobnosti označení, resp. se domáhal aplikace kompenzačního principu aprobovaného rozhodovací praxí SDEU.

116. Nejvyšší správní soud připomíná, že podle § 68 odst. 3 správního řádu platí, že „*v odůvodnění se uvedou důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí*“.
117. Nejvyšší správní soud v minulosti opakovaně k otázce nepřezkoumatelnosti správních rozhodnutí judikoval, že nevypořádá-li se správní orgán v rozhodnutí se všemi uplatněnými námitkami, způsobuje to nepřezkoumatelnost rozhodnutí spočívající v nedostatku jeho důvodů. Z ustálené judikatury správních soudů vyplývá, že z odůvodnění rozhodnutí musí být seznatelné, proč správní orgán považuje námitky účastníka za liché, mylné nebo vyvrácené, které skutečnosti vzal za podklad svého rozhodnutí, proč považuje skutečnosti předestřené účastníkem za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy vyvrácené, podle které právní normy rozhodl a jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů. O nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů se jedná rovněž i v případě, kdy správní orgán opomněl vypořádat některou z uplatněných námitek. Stejně tak se Nejvyšší správní soud opakovaně vyjádřil k problematice nepřezkoumatelnosti pro nedostatek skutkových důvodů. Skutkovými důvody, pro jejichž nedostatek je možno rozhodnutí zrušit pro nepřezkoumatelnost, jsou přitom takové vady skutkových zjištění, která utvářejí rozhodovací důvody, typicky tedy tam, kde správní orgán opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem anebo tam, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy v řízení byly provedeny.
118. Městský soud v Praze v tomto směru pro stručnost odkazuje na závěry vyjádřené mj. v rozsudcích Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, čj. 2 Ads 58/2003 - 75, ze dne 29. 7. 2004, čj. 4 As 5/2003 - 52, ze dne 18. 10. 2005, čj. 1 Afs 135/2004 - 73, č. 787/2006 Sb. NSS, ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005 - 44, č. 689/2005 Sb. NSS, ze dne 25. 5. 2006, čj. 2 Afs 154/2005 - 245, ze dne 17. 1. 2008, čj. 5 As 29/2007 - 64, všechna rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz).
119. Soud pak specificky poukazuje na závěry vyslovené v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2004, čj. 4 Azs 27/2004 - 74, které byly nesčetněkrát aplikovány v navazující judikatuře, podle nichž je třeba za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů považovat rozhodnutí, v němž se soud (správní orgán) nevypořádá se všemi uplatněnými námitkami.
120. Pro jejich relevanci v posuzovaném případě lze dále připomenout závěry plynoucí ze shora označeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 689/2005 Sb. NSS, podle nichž je nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů také takové rozhodnutí krajského soudu, z jehož odůvodnění není „*[z]řejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci, na níž je postaven základ žaloby. Soud, který se vypořádává s takovou argumentací, ji nemůže jen pro nesprávnost odmítnout, ale musí také uvést, v čem konkrétně její nesprávnost spočívá*“.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

121. Tento právní názor je přitom ustáleně aplikován obdobným způsobem rovněž v případech, kdy je takovou vadou zatíženo rozhodnutí správního orgánu (srov. shora označené rozsudky Nejvyššího správního soudu).
122. Nejvyšší správní soud při posuzování nepřezkoumatelnosti rozsudku krajského soudu vychází z ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1996, sp. zn. III. ÚS 84/94, uveřejněný pod č. 34 ve svazku č. 3 Sbírky nálezu a usnesení Ústavního soudu, nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, uveřejněný pod č. 85 ve svazku č. 8 Sbírky nálezu a usnesení Ústavního soudu), podle níž jedním z principů, které představují součást práva na řádný a spravedlivý proces, jakož i pojem právního státu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 Ústavy), jež vylučuje libovůli při rozhodování, je i povinnost soudů své rozsudky řádně odůvodnit (ve správním soudnictví podle ust. § 54 odst. 2 s. ř. s.). Z odůvodnění rozhodnutí proto musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé.
123. Soud rovněž poukazuje na závěry plynoucí z nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 741/06 (dostupný na www.nalus.usoud.cz), v němž Ústavní soud vyslovil, že *„odůvodnění rozhodnutí soudu jednajícího a rozhodujícího ve správním soudnictví, z něhož nelze zjistit, jakým způsobem postupoval při posuzování rozhodné skutečnosti, nevyhovuje zákonným požadavkům kladeným na obsah odůvodnění a v konečném důsledku takové rozhodnutí zasahuje do základních práv účastníka řízení, který má nárok na to, aby jeho věc byla spravedlivě posouzena“*.
124. Stejně tak je třeba mít při posuzování námítky nepřezkoumatelnosti rozhodnutí na paměti také závěry prezentované Ústavním soudem v nálezu ze dne 17. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 1534/08 (dostupný na www.nalus.usoud.cz), podle nichž jsou *„soudy...povinny svá rozhodnutí řádně odůvodnit; jsou povinny též vysvětlit, proč se určitou námitkou účastníka řízení nezabývaly (např. proto, že nebyla uplatněna v zákonem stanovené lhůtě). Pokud tak nepostupují, porušují právo na spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 Listiny“*.
125. I zde přitom platí, že rovněž Ústavní soud aplikuje právní názor vyslovený v předmětných rozhodnutích nejen ve vztahu k rozhodnutím soudů, ale ve vztahu k rozhodnutím všech orgánů veřejné moci nadaných pravomocí a působností rozhodovat autoritativně o právech a povinnostech adresátů veřejné moci.
126. Ústavní soud v této souvislosti výslovně zdůrazňuje, že rovněž právo na řádné přezkoumatelné odůvodnění rozhodnutí orgánů veřejné moci, včetně rozhodnutí správních orgánů, je součástí práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (srov. nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 1999, sp. zn. III. ÚS 35/99). Řádné odůvodnění rozhodnutí včetně vypořádání námitek a skutečností uváděných účastníkem je tak podle Ústavního soudu nezbytnou zárukou proti libovůli v rozhodování, která je neslučitelná s principem demokratického právního státu (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. III. ÚS 3606/10). Evropský soud pro lidská práva a národní soudy přitom konstantně judikují, že právo na obhajobu a právo na přezkoumatelné odůvodnění je imanentní součástí práva na spravedlivý proces.
127. Ze shora uvedeného judikatorního rámce tedy jednoznačně a nade vší pochybnost vyplývá, že z odůvodnění rozhodnutí musí být zřejmé, jaký skutkový stav vzal správní orgán za rozhodný a jak uvážil o pro věc zásadních skutečnostech a uplatněných námitkách účastníka řízení, resp. jakým způsobem postupoval při posuzování těchto skutečností.

Uvedené pak musí nalézt svůj odraz v odůvodnění dotčeného rozhodnutí. Podle rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu je tomu tak právě proto, že jen prostřednictvím odůvodnění lze dovodit, z jakého skutkového stavu správní orgán vyšel a jak o něm uvažil. Současně musí být z odůvodnění rozhodnutí patrné, jak se správní orgán vypořádal se vznesenými námitkami a k nim se vztahující zásadní argumentací. Ponechat stranou nelze ani okolnost, že odůvodnění rozhodnutí v podstatě předurčuje možný rozsah opravného prostředku vůči němu ze strany účastníků řízení. Pokud tedy rozhodnutí vůbec neobsahuje odůvodnění vypořádání některé z námitek nebo nereflexuje na námitky uplatněné účastníkem řízení a zásadní argumentaci, o kterou se opírají, musí mít podle Nejvyššího správního soudu nutně za následek jeho zrušení pro nepřezkoumatelnost (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2015, čj. 7 As 55/2015 - 29).

128. Platí tedy, že nevypořádá-li se správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí se všemi uplatněnými námitkami, zatíží své rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů, pro které je třeba je zrušit. Podle právního názoru vyjádřeného v nesčetném množství rozhodnutí Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu takové rozhodnutí správního orgánu nemůže obstát.
129. Městský soud v Praze nicméně nepřehlédl, že Nejvyšší správní soud rovněž konstantně judikuje, že povinnost orgánů veřejné moci svá rozhodnutí řádně odůvodnit nelze interpretovat jako požadavek na detailní odpověď na každou námitku. Soud či správní orgán může na určitou námitku reagovat i tak, že v odůvodnění svého rozhodnutí prezentuje od názoru účastníka řízení odlišný názor, který přesvědčivě zdůvodní, tím se s námitkami účastníka řízení vždy – minimálně *implicitě* – vypořádá. Absence odpovědi na ten či onen argument v odůvodnění tak bez dalšího nezpůsobuje nezákonnost rozhodnutí či dokonce jeho nepřezkoumatelnost. Podstatné je, aby se orgán veřejné moci vypořádal se všemi základními námitkami účastníka řízení (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2009, čj. 9 Afs 70/2008 - 13, ze dne 28. 5. 2009, čj. 9 Afs 70/2008 - 13, a ze dne 21. 12. 2011, čj. 4 Ads 58/2011 - 72, či usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2774/09, a ze dne 11. 3. 2010, sp. zn. II. ÚS 609/1).
130. Není proto nepřezkoumatelným rozhodnutí, v jehož odůvodnění orgán veřejné moci prezentuje od názoru účastníka řízení odlišný názor, který přesvědčivě zdůvodní, a toto zdůvodnění poskytuje dostatečnou oporu výroku rozhodnutí (srov. nálezy Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08).
131. Žalobce v rámci řízení o rozkladu na str. 3 doplnění rozkladu ze dne 13. 8. 2012 namítal, že „*nesouhlasí se závěry Úřadu týkajícími se podobnosti předmětných ochranných známek*“. Současně namítl, že závěry správního orgánu prvního stupně jsou nelogické, neboť správní orgán prvního stupně v Prvostupňovém rozhodnutí na jedné straně uvádí, že je možné, že část relevantní veřejnosti může posuzovaná označení zaměnit, když uvádí, že „*nelze zcela vyloučit, že část spotřebitelské veřejnosti se může domnívat, pokud by se s uvedenými označeními setkala na shodných či podobných produktech, že jde o variantu téhož označení téhož subjektu*“, a na druhé straně uvádí, že posuzovaná označení jsou podobná jen v nízkém stupni. Žalobce posléze v další části vysvětlil, z jakých důvodů má tento závěr správního orgánu prvního stupně za nelogický a rozporný. Z jiných částí zdůvodnění podaného rozkladu je přitom evidentní, že žalobce považoval předmětná označení za podobná (srov. např. str. 7 zdůvodnění rozkladu).

132. Žalovaný se v odůvodnění Napadeného rozhodnutí vypořádal s námitkou nelogického, resp. rozporného závěru správního orgánu prvního stupně (srov. dále). Současně však konstatoval, že žalobce konkrétně nezpochybil, resp. nenapadl závěr o podobnosti označení v nízkém stupni, a proto žalovaný k posouzení podobnosti porovnávaných označení v rámci řízení o rozkladu nepřistoupil a toliko odkázal na posouzení v rámci Prvostupňového rozhodnutí.
133. Soud byl za této situace nucen žalobci přisvědčit, že závěr žalovaného, podle něhož žalobce v rámci řízení o rozkladu nenapadl hodnocení podobnosti označení správním orgánem prvního stupně, nemůže s ohledem na obsah správního spisu obstát. Zvláště pak nemůže být odmítnutí vypořádání se s touto otázkou odůvodněno s poukazem na § 89 odst. 2 větu druhou správního řádu s argumentem, že žalobce nevznese konkrétní námitky proti věcné nesprávnosti Prvostupňového rozhodnutí.
134. Jakkoli se žalobce v podání obsahujícím věcné zdůvodnění podaného rozkladu omezil na relativně obecnou námitku nesouhlasu se závěrem správního orgánu prvního stupně ve věci posouzení podobnosti označení, je z jeho podání zcela jednoznačně zřejmé, že s daným právním názorem správního orgánu nesouhlasí.
135. V takovém případě se žalovaný nemohl na vypořádání otázky podobnosti označení, jež je s ohledem na shora popsaný právní a navazující judikatorní rámec klíčová pro závěr o existenci nebezpečí záměny, v rámci řízení o rozkladu rezignovat.
136. Zvláště tak žalovaný nemohl učinit, jak naznačuje v podaném vyjádření k žalobě, s poukazem na § 89 odst. 2 větu druhou správního řádu s argumentem, že správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, resp. v rozkladu. Jak totiž bylo uvedeno výše, otázka podobnosti označení je striktně otázkou právní, resp. věci výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení, a proto nemůže v žádném případě jít o otázku věcné správnosti Prvostupňového rozhodnutí.
137. V takovém případě byl tedy podle soudu žalovaný povinen se s ohledem na § 89 odst. 2 větu první správního řádu s touto námitkou poukazující na nezákonnost Prvostupňového rozhodnutí z důvodu nesprávného posouzení právní otázky podobnosti označení vypořádat a byl povinen své závěry v odůvodnění Napadeného rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodnit.
138. Jelikož tak žalovaný neučinil, zatížil podle Městského soudu v Praze Napadené rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., pro kterou nemohlo v rámci soudního přezkumu obstát.
139. Uvedený nedostatek je přitom o to závažnější, že precizní posouzení otázky podobnosti označení, resp. stupně takové podobnosti je klíčovým prvkem úvahy o pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Jinak řečeno, nepostavil-li žalovaný na jisto, zda a případně v jakém stupni jsou podle jeho přesvědčení předmětná označení podobná, nebylo možno přezkoumat, zda a jak tyto své závěry zohlednil v rámci konečné úvahy o naplnění hypotézy normy obsažené v naposledy citovaném ustanovení.
140. Přisvědčit pak soud musel žalobci i v jeho námitkách vznesených pod **šestým žalobním bodem**, kde žalobce namítal, že žalovaný při vydání Napadeného rozhodnutí neaplikoval kompenzační princip, jak byl vyložen shora, ačkoli se jeho aplikace žalobce v řízení o rozkladu explicitně domáhal.

141. Soud se ztotožňuje s žalobcem v závěru, že za situace, kdy žalovaný v odůvodnění Napadeného rozhodnutí jednoznačně konstatoval závěr o shodnosti resp. podobnosti služeb a současně bez vlastního posouzení otázky podobnosti označení aproboval závěr správního orgánu prvního stupně stran nízkého stupně takové podobnosti, bylo na místě, aby vyložil, zda a jak v rámci úvahy o existenci pravděpodobnosti záměny přihlédl ke kompenzačnímu principu, jehož význam akcentuje výše rekapitulovaná rozhodovací praxe SDEU i Nejvyššího správního soudu. Bylo tomu tak zvláště za situace, kdy se žalobce aplikace těchto východisek akcentovaných relevantní judikatorní praxí v rámci řízení o rozkladu (viz str. 7 odůvodnění rozkladu) výslovně domáhal. I v tomto ohledu tedy postrádá Napadené rozhodnutí dostatek důvodů pro vyslovený meritorní závěr.
142. Důvodným naopak soud neshledal **první a čtvrtý žalobní bod**, kterým žalobce poukazoval na rozpornost argumentace správního orgánu prvního stupně v odůvodnění Prvostupňového rozhodnutí, která dle jeho přesvědčení nebyla odstraněna ani v řízení o rozkladu. Přestože totiž žalobce podle soudu přiléhavě poukázal na skutečně existující logické rozpory v odůvodnění Prvostupňového rozhodnutí, nelze přehlédnout, že žalovaný nahradil důvody obsažené v Prvostupňovém rozhodnutí v této části (shodnost resp. podobnost služeb) důvody vlastními, které již tímto konkrétním nedostatkem netrpí (srov. však dále).
143. Na druhé straně platí, že pokud žalovaný ustoupil od správním orgánem prvního stupně zjištěné nepodobnosti služeb a v Napadeném rozhodnutí na rozdíl od správního orgánu prvního stupně uzavřel o naplnění podmínky shody či podobnosti části napadených služeb, přičemž současně potvrdil naplnění podmínky podobnosti označení (alespoň v nízkém stupni), významně tím s odkazem na shora rekapitulovaná judikatorní východiska snížil prostor pro závěr o absenci pravděpodobnosti záměny. Bylo tedy na něm, aby v odůvodnění Napadeného rozhodnutí podrobně popsal úvahy, pro které i přes naplnění podmínky podobnosti označení a shodnosti/podobnosti služeb neshledal pravděpodobnost záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., přičemž byl v rámci shora popsaných mantinelů vyplývajících z rozhodovací praxe soudů zavázán konkrétně označit hlediska, která jej k tomuto závěru na daném skutkovém a právním půdorysu vedla. Soud přitom dospěl k závěru, že odůvodnění Napadeného rozhodnutí v tomto ohledu takový ucelený argumentační základ, který by byl prostý vad, neobsahuje.
144. Soud v tomto směru ve vztahu k námitkám vzneseným žalobcem v rámci **třetího žalobního bodu** nepřehlédl, že z odůvodnění Napadeného rozhodnutí není bez dalšího zřejmé, zda žalovaný dostal shora rekapitulovanému požadavku plynoucímu z ustálené rozhodovací praxe SDEU, podle něhož je při porovnání podobnosti výrobků a služeb nutno vycházet ze znění uvedeného v příslušných seznamech výrobků a služeb, přičemž skutečné anebo zamýšlené užití výrobků či služeb není pro posouzení pravděpodobnosti záměny relevantní (rozhodnutí Tribunálu ze dne 16. 6. 2010 ve věci T-487/08, *Kremezin*, bod 71, obdobně srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, čj. 7 As 89/2012 - 48). Žalovaný totiž v rámci úvah zachycených v odůvodnění Napadeného rozhodnutí akcentoval, že v očích spotřebitelů je podle jeho přesvědčení zřetelně vnímána odlišná povaha oblastí mobilní telefonie, televizního a rozhlasového vysílání, případně přenosu počítačových sítí.
145. Městský soud v Praze zdůrazňuje, že pokud by argumentace žalovaného směřovala k upřednostnění faktického užívání namítané známky a přihlašovaného označení, nikoliv ke kategoriím výrobků a služeb v obecné rovině, postupoval by žalovaný v rozporu s výše

uvedenými principy. Výše bylo vysvětleno, že ochranná známka je zapsána pro celé kategorie výrobků a služeb, nikoliv pouze pro konkrétní výrobky a služby, které vlastník ochranné známky v konkrétním okamžiku produkuje či poskytuje. Portfolio výrobků a služeb se totiž u něj může v průběhu času měnit, přičemž pokud tyto stále spadají do shodné kategorie, je zcela legitimní, aby mohl z práv k ochranné známce těžit i ve vztahu k těmto výrobkům a službám. Vlastník zapsané ochranné známky se proto může úspěšně bránit zápisu podobného označení pro podobné kategorie služeb a výrobků bez ohledu na to, že k okamžiku podání přihlášky lze aktuální produkci obou subjektů jednoznačně odlišit.

146. Je třeba doplnit, že zákon zjevně chrání spotřebitele i před potenciálním nebezpečím záměny výrobků a služeb různých subjektů. Brání tedy tomu, aby byly dvě podobné ochranné známky zapsány pro dvě podobné kategorie výrobků a služeb, i kdyby výrobky a služby z aktuálního portfolia obou vlastníků ochranných známek byly v určitém čase jasně odlišitelné (s výhradou situací zahrnujících nedostatky skutečného užívání ochranné známky pro některé zapsané kategorie výrobků či služeb, což však žalovaný v daném případě žalobci nevytýkal). Pokud by totiž takové ochranné známky byly skutečně zapsány s tím, že v současnosti nebezpečí záměny nehrozí, mohlo by nebezpečí záměny vzniknout v budoucnu, pokud by jeden nebo oba subjekty rozšířily produkci i na další výrobky či služby, které by stále spadaly do zapsaných kategorií. Takovou situaci nelze při respektování účelu právní úpravy známkového práva připustit.
147. Žalovaný tedy musí v řízení o námitkách podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. porovnávat shodu či podobnost celých kategorií výrobků a služeb, pro které je zapsána namítaná ochranná známka a pro které je požadován zápis přihlašovaného označení. Pokud je shoda či podobnost v těchto kategoriích shledána a je-li zároveň shledána také shoda či podobnost obou označení (a tudíž celkově pravděpodobnost jejich záměny na straně veřejnosti), brání namítaná ochranná známka zápisu přihlašovaného označení pro dané kategorie výrobků a služeb, bez ohledu na aktuální faktickou činnost vlastníka namítané ochranné známky na straně jedné a přihlašovatele nového označení na straně druhé. K zápisu přihlašovaného označení tak může dojít jen pro kategorie výrobků a služeb, u nichž nebezpečí záměny nehrozí (srov. závěry vyslovené v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, čj. 7 As 89/2012 - 48).
148. Z relevantní pasáže Napadeného rozhodnutí podle přesvědčení soudu vyplývá, že žalovaný své závěry postavil do značné míry na jím identifikovaných specifických markantech části okruhu služeb, které žalobce (resp. jeho dceřiná společnost) podle jeho přesvědčení aktuálně poskytuje, tj. markantech služeb v segmentu trhu mobilní telefonie. Není přitom zřejmé, zda a případně do jaké míry žalovaný v uvedené pasáži odůvodnění Napadeného rozhodnutí revidoval svůj závěr o naplnění podmínky shody či podobnosti části napadených služeb.
149. Žalovaný totiž na jedné straně žalobci přisvědčil v jeho námitce (str. 13 první odstavec Napadeného rozhodnutí), že v rámci posouzení podobnosti služeb je nutné vycházet ze znění zapsaných/přihlašovaných seznamů služeb, přičemž hledisko průměrného spotřebitele lze zdůraznit, ale opět pouze ve vztahu ke službám, jak jsou v seznamech výrobků a služeb vymezeny, aby následně žalobci přisvědčil v jeho závěru o shodnosti/podobnosti části služeb. Současně však žalovaný posléze na druhé straně (str. 16 Napadeného rozhodnutí) akcentoval potřebu „zohlednit, že oblast telekomunikací je poměrně široce vymezená a sestává se z několika hlavních, dosti specifických oblastí“, přičemž doplnil, že

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

„přestože se tyto oblasti mohou vzájemně překrývat, v očích spotřebitelů je přesto zřetelně vnímána odlišná povaha oblasti mobilní telefonie, televizního a rozhlasového vysílání, případně přenosu počítačových dat“. Poukázal-li následně žalovaný na str. 16 a 17 Napadeného rozhodnutí na některé zvláštnosti těchto segmentů trhu, aby následně uzavřel, že „z uvedených důvodů jsou zvyklosti, chování a vnímání spotřebitelů v této oblasti trhu poněkud specifické, byť se jedná o širokou spotřebitelskou veřejnost“, přičemž uzavřel, že „právě uvedené okolnosti je třeba při posuzování pravděpodobnosti záměny zohlednit“, je soud nucen konstatovat, že konkrétní způsob takového „zohlednění“ a jeho závěry, resp. úvahy, jimiž byl snad žalovaný při formulaci takového závěru veden, již v dalších částech odůvodnění absentuje, neboť žalovaný se v dalších částech věnuje již toliko otázce podobnosti označení, resp. posléze otázkám souvisejícím s dobrým jménem namítaných známek.

150. I v tomto ohledu tedy trpí Napadené rozhodnutí podle Městského soudu v Praze vadou, neboť z něj není nade vší pochybnost zřejmé, zda žalovaný ve svých závěrech přes výše popsaná východiska upřednostnil jím identifikovaný faktický způsob užívání namítané známky a přihlašovaného označení, resp. ze něj není seznatelné, jakým způsobem žalovaný jím popsané okolnosti zohlednil, zda se na jejich základě ve svém důsledku přiklonil k závěru správního orgánu prvního stupně stran absence podmínky podobnosti služeb v důsledku potřeby jejich užšího vnímání, nebo zda (a pokud ano, jakým konkrétním způsobem) jím popsaná specifika zohlednil teprve v rámci vlastního posouzení pravděpodobnosti záměny.
151. Současně soud nepřehlédl, že se žalovaný v odůvodnění Napadeného rozhodnutí nijak nevypořádal s námitkami vznesenými žalobcem v odůvodnění jeho rozkladu, jimiž žalobce (v souvislosti s namítanými ochrannými známkami) poukazoval na to, že neposkytuje toliko služby mobilní telefonie, ale je rovněž poskytovatelem satelitního televizního vysílání, tj. je poskytovatelem služeb, které blízce souvisí s televizním vysíláním. Žalovaný se k těmto námitkám v části odůvodnění Napadeného rozhodnutí týkající se podmínek aplikace § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. vůbec nevyjádřil, přičemž však současně v pasáži odůvodnění Napadeného rozhodnutí týkající se dobrého jména namítaných známek relevanci těchto skutečností připustil (str. 22 Napadeného rozhodnutí). Ani v tomto ohledu tedy podle přesvědčení soudu nedostal standardům plynoucím ze shora rekapitulované rozhodovací praxe.
152. Další nedostatky pak soud shledal i v rámci té části odůvodnění Napadeného rozhodnutí, v níž se žalovaný věnoval otázce vlivu podobnosti označení, resp. vlivu rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek na závěr o pravděpodobnosti záměny.
153. Žalobce v této souvislosti **pod pátým žalobním bodem** poukazoval na to, že žalovaný při vydání Napadeného rozhodnutí zahrnul do posouzení pravděpodobnosti záměny úvahu o potřebě průměrného spotřebitele vztáhnout se k namítaným ochranným známkám verbálně a své rozhodnutí do značné míry postavil na spojení namítaných ochranných známek s označením „T-Mobile“. Podle žalobce tak učinil svévolně a bezdůvodně zahrnul do posouzení pravděpodobnosti záměny toto označení přesto, že není součástí ani jedné z posuzovaných známek. Žalovaný nadto uvedené závěry podle žalobce založil na důkazech, které byly předkládány k prokázání zcela jiné skutečnosti, přičemž pokud by žalobce takový krok žalovaného předpokládal, předložil by další důkazy prokazující užívání barvy magenta bez tohoto označení.

154. Soud se zřetelem k výše popsaným judikatorním východiskům zdůrazňuje, že ochranné známky musí být podle ustálené rozhodovací praxe srovnávány v podobě, v jaké jsou přihlášeny a v jaké požívají ochranu. To znamená, že registrované ochranné známky jsou srovnávány v podobě, jak byly zaregistrovány, přičemž je irelevantní podoba skutečného či možného užití chráněného označení (srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 4. 2010 ve věci T-488/07, *Cabel Hall Citrus v. OHIM*).
155. Soud již přitom výše vyložil, že žalovaný se v odůvodnění Napadeného rozhodnutí v souladu s dříve uvedeným s námitkou brojící proti závěru o nízkém stupni podobnosti označení nevypořádal (srov. výše závěry k druhému žalobnímu bodu) a zatížil tak Napadené rozhodnutí v tomto směru vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů ovlivňující zprostředkovaně i přezkoumatelnost konečného hodnocení pravděpodobnosti záměny.
156. Nad rámec uvedeného však lze žalobci podle přesvědčení soudu přisvědčit, že nebylo na místě, aby žalovaný na str. 18 Napadeného rozhodnutí úvahu o nebezpečí záměny založil na paušálním a nikterak blíže nerozvedeném závěru, že namítané ochranné známky získaly druhotnou rozlišovací způsobilost a dobré jméno především v souvislosti se službami mobilního operátora T-Mobile, přičemž doplnil, že „*očekával-li by průměrný spotřebitel v souvislosti s těmito službami nějaký slovní prvek, bude to spíše název společnosti namítajícího, a nikoli název pořadu přihlašovatele*“.
157. Žalovaný v odůvodnění Napadeného rozhodnutí jednoznačně konstatoval, že namítané ochranné známky mají svoji vlastní rozlišovací způsobilost, a to nejen pro oblast mobilní telefonie. Výslovně uvedl, že tato míra rozlišovací způsobilosti byla dostatečná pro zápis namítaných ochranných známek pro celou oblast telekomunikací, resp. že v rozhodnutí o zamítnutí návrhu na neplatnost byla potvrzena získaná rozlišovací způsobilost namítané ochranné známky pro všechny zapsané služby. Současně však bez dalšího konstatoval, že pro potřeby posuzování pravděpodobnosti záměny je nutno „*zohlednit okruh služeb, s nimiž je typicky činnost namítajícího (a potažmo i namítané ochranné známky) spojována*“, přičemž uzavřel, že „*těmito službami jsou především služby mobilního operátora, v souvislosti s nimiž bylo přiznáno namítaným ochranným známkám dobré jméno*“.
158. Soud s odkazem na shora popsaná judikatorní východiska shrnuje, že ochranná známka tvořená barvou má inherentně nízkou rozlišovací způsobilost. V tomto ohledu je třeba přisvědčit žalovanému v jeho poukazu na specifika ochranných známek tvořených barvou resp. i jeho obecné poznámce stran vyšší distinktivity slovních prvků. Soud nicméně se vším důrazem podotýká, že v důsledku užívání může i takové označení nabýt druhotnou rozlišovací způsobilost, případně dokonce dobré jméno, přičemž tyto faktory v souladu s výše uvedeným zásadně ovlivňují úvahu stran naplnění předpokladů pravděpodobnosti záměny.
159. Jak soud zdůraznil výše, označení s vysokou rozlišovací způsobilostí získané prostřednictvím dobrého jména se těší širší ochraně než označení s nižší rozlišovací způsobilostí (rozhodnutí SDEU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, *SABEL*, ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97, *Canon*, či ze dne 27. 4. 2006 ve věci C-235/05, *L'Oréal*). Soudy přitom v minulosti opakovaně dovodily, že zde i přes případný nižší stupeň podobnosti označení může být pravděpodobnost záměny dána tam, kde výrobky nebo služby, které chrání, jsou velmi podobné a starší označení je vysoce distinktivní (rozhodnutí SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*).

160. Pokud sám žalovaný připustil, že namítané ochranné známky takovou druhotnou rozlišovací způsobilost získaly, resp. pokud dospěl k závěru, že namítaným ochranným známkám bylo pro část zapsaných služeb přiznáno dobré jméno, zásadně tím ve smyslu shora popsaných východisek dále snížil již tak značně omezený prostor (daný závěry o shodě/podobnosti služeb a podobnosti označení – viz výše) pro učinění závěru o vyloučení pravděpodobnosti záměny. Za této situace bylo tedy podle soudu o to důležitější, aby v odůvodnění Napadeného rozhodnutí precizně popsal úvahy, pro které i přes naplnění podmínky podobnosti označení, shodnosti/podobnosti služeb a zvýšené rozlišovací způsobilosti namítaných označení neshledal pravděpodobnost záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb.
161. Žalovaný se však podle soudu omezil toliko na konstatování závěru o nabytí druhotné rozlišovací způsobilosti, resp. dobrého jména ve vztahu k některým službám, aniž by bylo zjevné, zda a především jakým konkrétním způsobem tyto závěry zohlednil v rámci úvahy o pravděpodobnosti záměny jako takové. V tomto ohledu nadto není z odůvodnění Napadeného rozhodnutí zřejmé ani to, na základě jakých konkrétních skutečností a podkladů žalovaný uzavřel, že je činnost žalobce a potažmo i namítané ochranné známky typicky spojována pouze se službami mobilního operátora, a proto byla zvýšená rozlišovací přiznána toliko ve vztahu ke službám v tomto rozsahu, zvláště pokud žalobce v souvislosti s namítanými ochrannými známkami v rozkladu namítal, že poskytuje i jiné služby spadající pod oblast telekomunikací (viz dále).
162. Soud přitom nepochyboval o tom, že přestože by v konkrétním případě byla shledána zvýšená rozlišovací způsobilost, případně dobré jméno jen ve vztahu k některým službám, je třeba takový závěr v rámci úvahy o pravděpodobnosti záměny reflektovat (např. shledáním existence pravděpodobnosti záměny jen pro některé výrobky či služby).
163. Pokud tedy sám žalovaný tvrdil, že minimálně pro část zapsaných služeb mají namítaná označení zvýšenou rozlišovací způsobilost (dobré jméno), avšak již dále v odůvodnění Napadeného rozhodnutí přezkoumatelným způsobem nevysvětlil, zda a jak se tato zvýšená rozlišovací způsobilost projeví v rámci celkového hodnocení pravděpodobnosti záměny, popř. nepopsal přesvědčivé důvody, pro které dospěl k negativnímu závěru, zatížil Napadené rozhodnutí vadou, pro kterou nemohlo ve spojení s výše identifikovanými vadami v rámci soudního přezkumu obstát.
164. K uvedenému závěru přitom přispělo i nevypořádání se s námitkami žalobce vznesenými v rozkladu, v nichž žalobce (v souvislosti s namítanými ochrannými známkami) poukazoval na to, že neposkytuje toliko služby mobilní telefonie, ale je rovněž poskytovatelem satelitního televizního vysílání.
165. Napadené rozhodnutí je přitom podle přesvědčení soudu v daném ohledu rovněž vnitřně rozporné. Pokud totiž žalovaný konstatoval, že *„očekával-li by průměrný spotřebitel v souvislosti s těmito službami nějaký slovní prvek, bude to spíše název společnosti namítajícího, a nikoli název pořadu přihlašovatele“*, sám tím *de facto* uzavřel o zvýšené rozlišovací způsobilosti namítaných označení, v jejímž důsledku si spotřebitel bez dalšího namítané označení spojí se službami poskytovanými žalobcem.

K námitkám souvisejícím s § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb.

166. Soud dále připomíná, že podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. se *„přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku*

podaných vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

167. Podle § 7 odst. 1 písm. e) tohoto zákona se pak „přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.
168. Smyslem uvedených ustanovení je zvýšená ochrana známek majících atribut dobrého jména, a to i proti shodným nebo podobným označením pro nepodobné výrobky či služby. V tomto směru tato ustanovení chrání jiné funkce ochranných známek než funkci indikace původu zboží či služby. V tomto směru soud pro větší stručnost odkazuje na závěry vyslovené v rozhodnutí Tribunálu ze dne 22. 3. 200 ve věci T-215/03, *Sigla vs. OHIM*, podle nichž ochranná známka „působí rovněž jako prostředek přenosu jiných zpráv týkajících se zejména zvláštních kvalit nebo vlastností výrobků nebo služeb, které označuje, nebo obrazů a vjemů, které odráží, takových, jako je například přepych, životní styl, výlučnost, dobrodružství, mládí. Ochranná známka má v tomto smyslu vnitřní ekonomickou hodnotu, která je nezávislá a odlišná ve vztahu k hodnotě výrobků nebo služeb, pro které je zapsána. Dotčená poselství, která šíří ochranná známka s dobrým jménem nebo která jsou s ní spojována, jí poskytují významnou hodnotu hodnou ochrany, a to tím spíše, že ve většině případů je dobré jméno ochranné známky výsledkem značného úsilí a investic jejího majitele“.
169. Podle těchto ustanovení lze podat námitky za následujících podmínek: (i.) starší národní, mezinárodní nebo unijní známka požívá dobrého jména na území České republiky nebo Evropské unie, (ii.) pozdější označení, resp. ochranná známka je shodná či podobná se starší ochrannou známkou s dobrým jménem, (iii.) výrobky či služby pro konfliktní označení nemusí být podobné těm, pro něž je starší známka s dobrým jménem zapsána, (iv.) užívání tohoto označení ve vztahu ke starší ochranné známce s dobrým jménem způsobuje alespoň jeden ze tří typu zásahů (újma na rozlišovací způsobilosti; újma na dobrém jménu; nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména), a (v.) takové užívání je neodůvodněné, resp. bez řádného důvodu.
170. Výkladem souvisejících ustanovení práva EU se zabýval SDEU především v rozsudcích ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07, *L'Oreal*, ze dne 22. 6. 2000 ve věci C-425/98, *Marca Mode*, ze dne 23. 10. 2003 ve věci C-408/01, *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*, ze dne 10. 4. 2008 ve věci C-102/07, *Midas a Adidas Benelux*, ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07, *Intel Corporation*, či ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-375/97, *General Motors Corporation proti Yplon SA*.
171. SDEU při vymezení pojmu „dobré jméno“ dovodil, že dobré jméno je dáno tehdy, jestliže mezi relevantní veřejností existuje dostatečný stupeň známosti starší ochranné známky, přičemž pokud se veřejnost setká s pozdější ochrannou známkou, může si učinit spojení

(asociaci) mezi oběma známkami, v důsledku čehož může starší známka utrpět újmu. Okruh veřejnosti skládající se z průměrných spotřebitelů, v rámci něhož musela starší ochranná známka získat dobré jméno, se posuzuje vzhledem k výrobkům nebo službám, pro něž je daná ochranná známka zapsána, tzn. buď veřejnost v širokém slova smyslu (typicky pokud jde o zboží denní potřeby), nebo více specializovaný okruh subjektů (jedná-li se o výrobky zvláštního určení), například obchodníci v určité oblasti. Požadovaný stupeň známosti se považuje za dosažený, když starší známku zná podstatná část relevantní veřejnosti, přičemž se nevyžaduje dosažení známosti mezi touto veřejností v konkrétní procentní výši. Při zkoumání splnění této podmínky je třeba vzít v úvahu veškeré skutečnosti daného případu. SDEU přitom v této souvislosti v rámci demonstrativního výčtu relevantních faktorů počítá s podílem na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitou, plošným rozsahem a trváním jejího užívání a velikostí investice, kterou osoba vynaložila na její propagaci.

172. Nejvyšší správní soud v tomto směru judikuje, že *„dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou“* (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97)
173. SDEU i správní soudy se přitom v minulosti ve svých rozhodnutích opakovaně vyslovily k otázkám prokazování dobrého jména, rozhodného okamžiku pro prokázání dobrého jména, či k problematice území, na němž dobré jméno existuje.
174. Nezbytnou podmínkou aplikace § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb. je přitom s ohledem na uvedené mj. hledisko podobnosti či shodnosti označení se starší ochrannou známkou s dobrým jménem. Porovnání označení pozdější ochranné známky se starší zapsanou známkou s dobrým jménem se podle konstantní rozhodovací praxe provádí na základě obvyklých kritérií, a to vizuálního, fonetického a sémantického. V daném případě však není relevantní pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, nýbrž skutečnost, zda si v důsledku podobnosti starší známky s dobrým jménem a označení (známky) podstatná část dotčené veřejnosti vytváří mezi tímto označením a známkou spojení, kdy toto spojení se stejně jako pravděpodobnost záměny posuzuje celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu (srov. např. rozhodnutí SDEU ze dne 23. 10. 2003 ve věci C-408/01, *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*). V rozsudku ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07, *Intel Corporation*, pak SDEU shrnul faktory, na základě nichž se posuzuje existence spojení mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a kolidující pozdější známkou (stupeň podobnosti předmětných známek, povaha výrobků či služeb, pro něž jsou konfliktní známky chráněny, včetně jejich blízkosti či odlišnosti a relevantní části veřejnosti, síla dobrého jména starší známky, stupeň rozlišovací způsobilosti této známky a pravděpodobnost záměny).
175. Platí přitom, že čím větší mezi konfliktními známkami existuje podobnost, tím větší je pravděpodobnost existence spojení mladší známky se starší známkou s dobrým jménem. Ke spojení pak nemusí dojít tehdy, pokud se okruh relevantní veřejnosti vztahující se k daným výrobkům nebo službám nepřekrývá. Obdobně může být povaha výrobků a služeb

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

užívaných pro konfliktní označení tak odlišná, že si relevantní veřejnost nespojí mladší známku se starší, což platí i v případě, když se jedná o stejný či překrývající se okruh veřejnosti. Rovněž platí, že čím silnější je distinktivní charakter, tím spíše dojde k onomu spojení.

176. Pokud jde o hledisko (ne)podobnosti výrobků a služeb, zbývá doplnit, že známky s dobrým jménem jsou chráněny proti pozdějším označením zapsaným nebo užívaným pro výrobky či služby, které nejsou podobné těm, pro něž je známka s dobrým jménem zapsána. Podle judikatury SDEU i navazující rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu se pak tato ochrana tím spíše vztahuje i na shodné či podobné výrobky nebo služby (srov. např. rozsudek SDEU ze dne 23. 10. 2003 ve věci C-408/01, *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9. 2009, čj. 1 As 41/2009 - 145). Dobré jméno ochranné známky je přitom třeba vždy posuzovat ve vztahu ke všem výrobkům a službám, pro které je taková ochranná známka zapsána.

177. Asociace (spojení) v mysli veřejnosti představuje v souladu s výše uvedenými judikatorními východisky nutnou podmínku, ale sama o sobě ještě nestačí k tomu, aby bylo možné učinit závěr o existenci jednoho ze zásahů, proti nimž § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, poskytuje ochranu (srov. rozsudek SDEU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07, *L'Oreal*). V naposledy označeném rozhodnutí přitom SDEU k hledisku konkrétních typů zásahů konstatoval, že „*tyto zásahy představují zaprvé újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí ochranné známky, zadruhé újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, a zatřetí protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Intel Corporation, bod 27).*

Pokud jde o újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, označovanou rovněž výrazy „rozmělnění“, „zeslabení“ nebo „zastření“, dojde k ní tehdy, je-li oslabena schopnost této ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána, jelikož užívání identického nebo podobného označení třetími osobami vede k roztříštění identity ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Je tomu tak zejména tehdy, jestliže ochranná známka, která vyvolávala okamžitou asociaci s výrobky nebo službami, pro něž je zapsána, není již schopna tuto funkci plnit (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Intel Corporation, bod 29).

Co se týče újmy způsobené dobrému jménu ochranné známky, vyjadřované rovněž výrazy „pošpinění“ nebo „snížení“, tato nastává, mohou-li být výrobky nebo služby, pro něž je třetími osobami použito totožné nebo podobné označení, pocitovány veřejností způsobem, jímž se sníží přitažlivost ochranné známky. Nebezpečí takovéto újmy může vyplynout zejména ze skutečnosti, že výrobky nebo služby nabízené třetími osobami mají vlastnost nebo kvalitu, jež může mít negativní vliv na image ochranné známky.

Co se týče pojmu „protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, označovaného rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“, zmíněný pojem se neváže na újmu, kterou utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožného nebo podobného označení třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo podobným označením, jedná o jasné vykořisťování jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem“.

178. Z uvedené typologie vychází ve svém rozhodování i správní soudy (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9. 2009, čj. 1 As 41/2009 - 145).

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

179. Ze shora popsaného právního a navazujícího judikатурního rámce je zřejmé, že některé shora popsané nedostatky Napadeného rozhodnutí zatížily toto rozhodnutí vadami i v té jeho části, v níž se žalovaný na půdorysu § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb. zabýval otázkami souvisejícím s aplikací těchto zákonných důvodů relativní zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení. Zprostředkovaně tak tyto nedostatky bránily soudu rovněž v posouzení zákonnosti meritorních závěrů žalovaného k aplikaci uvedených ustanovení. Soud se proto mohl k námitkám vzneseným pod **sedmým, osmým, devátým a desátým žalobním bodem** vyjádřit pouze v níže uvedeném rozsahu, v jakém mu v tom nebránila zjištěná nepřezkoumatelnost Napadeného rozhodnutí.
180. Jak je zjevné především ze str. 22 Napadeného rozhodnutí, žalovaný své závěry o absenci vytvoření spojení mezi předmětnými označeními postavil na (i.) nízkém stupni podobnosti mezi porovnávanými označeními, (ii.) závěru o shodnosti/podobnosti služeb relativizovaném specifiky oblasti trhu a specifickými zvyklostmi a vnímáním spotřebitelů, (iii.) závěru o vysokém stupni dobrého jména, avšak získaném jen pro konkrétní druh služeb, resp. jednu oblast telekomunikací, (iv.) závěr o nulové inherentní rozlišovací způsobilosti namítaných známek a vyšším stupni rozlišovací způsobilosti získaném pro služby v oblasti mobilní telefonie, a konečně (v.) na závěru o tom, že nebyla shledána pravděpodobnost záměny.
181. Především je třeba opakovaně zdůraznit, že pokud se žalovaný s poukazem na § 89 odst. 2 větu druhou správního řádu odmítl v odůvodnění Napadeného rozhodnutí zabývat námitkou zpochybňující závěry o podobnosti označení v nízkém stupni a zatížil tak Napadené rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů (viz výše), zatížil tím zprostředkovaně shodnou vadou předmětné rozhodnutí i v té části, v níž posuzoval otázky související s aplikací § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb.
182. Je tomu tak především proto, že otázka shodnosti resp. podobnosti označení a jejího stupně je, jak je zjevné z výše uvedeného přehledu právního a navazujícího judikатурního rámce, jedním z klíčových prvků úvahy stran aplikace naposledy uvedených ustanovení. Bylo tedy na žalovaném, aby se s námitkou brojící proti uvedenému závěru vypořádal a aby jednoznačně uzavřel, zda v případě střetnutí se označení shledal jejich podobnost, resp. konstatoval, v jakém stupni jsou si daná označení podobná, a aby své závěry přezkoumatelným způsobem odůvodnil a zachytil úvahy, na jejichž základě ke svému závěru dospěl. Jen tak mohl vyhovět shora popsaným standardům vyžadujícím na půdorysu § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb. nejen jednoznačný závěr o naplnění předpokladu podobnosti, ale i zohlednění konkrétně identifikovaného stupně takové podobnosti v rámci úvahy o existenci spojení mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a kolidující pozdější známkou.
183. Obdobný závěr pak platí i ve vztahu k výše identifikovaným nedostatkům spočívajícím v nejednoznačném vypořádání otázky žalovaným aprobevované existence dobrého jména, resp. z něj plynoucí získané vyšší rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek. Žalovaný podle přesvědčení soudu přezkoumatelným způsobem neosvětlil, z jakých důvodů uzavřel o vyšší rozlišovací způsobilosti resp. dobrém jménu namítaných ochranných známek toliko pro jednu ze subkategorií telekomunikačních služeb, pro kterou byla namítaná označení zapsána, resp. na základě jakých konkrétních důvodů považoval podmínku dobrého jména za nenaplněnou u zbývajících služeb spadajících pod oblast telekomunikací. Soud přitom z odůvodnění Napadeného rozhodnutí neseznal dostatečné důvody pro žalovaným *implicitě* přijatý závěr, že dobré jméno a vyšší stupeň

rozlišovací způsobilosti namítaných známek získaných pro část zapsaných služeb bez dalšího nebylo způsobilé založit dobré jméno a vyšší rozlišovací způsobilost i pro další služby, pro které byla předmětná označení zapsána. Pokud pak žalovaný argumentoval tím, že z rozhodnutí Tribunálu ze dne 25. 5. 2005 ve věci T-67/04, *SPA-FINDERS*, bodu 34, či z rozhodnutí SDEU ze dne 6. 10. 2009 ve věci C-301/07, *PAGO International*, bodů 21 a 24 vyplývá vázanost dobrého jména ochranné známky na známost této ochranné známky u podstatné části veřejnosti, která je dotčena výrobky a službami, na které se tato ochranná známka vztahuje, je třeba zdůraznit, že ochranná známka se vztahuje na všechny služby, pro které je zapsána. SDEU i Tribunál přitom ve svých rozhodnutích jednoznačně judikují, že dobré jméno ochranné známky je posuzováno ve vztahu k veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, pro které byla tato známka zapsána.

184. Napadenému rozhodnutí je pak podle přesvědčení soudu třeba vytknout i to, že žalovaný se v rámci úvahy o existenci spojení nevyjádřil k otázce relevantního okruhu spotřebitelské veřejnosti resp. jejímu porovnání ve vztahu ke službám, pro něž jsou namítané známky zapsány, a službám, pro které bylo osobou zúčastněnou na řízení zapsáno přihlašované označení. Relevance této úvahy přitom bez dalšího plyne z výše popsaného judikurního rámce, z něhož vyplývá, že překrývání okruhu relevantní veřejnosti může být jednou z významných indicií svědčících pro existenci spojení (srov. rovněž závěry vyslovené v rozhodnutí SDEU ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07, *Intel Corporation*). Soud přitom v této souvislosti nepřehlédl, že žalovaný na str. 16 Napadeného rozhodnutí konstatoval, že „*ve stávajícím případě existuje v podstatě totožná skupina široké spotřebitelské veřejnosti poptávající telekomunikační služby, resp. v případě napadeného rozhodnutí konkrétně sledující rozličné televizní a rozkladové pořady*“, a tedy výslovně potvrdil, že se okruh relevantní spotřebitelské veřejnosti překrývá.
185. Soud v tomto směru pro větší stručnost v plném rozsahu odkazuje (pro jejich relevanci v posuzované věci) na závěry vyslovené v daném ohledu v rozhodnutí SDEU ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07, *Intel Corporation*, které explicitně zdůrazňují význam konkrétně identifikovaného stupně podobnosti kolidujících ochranných známek, význam zkoumání překrývání okruhu relevantní spotřebitelské veřejnosti, význam zjištěného stupně rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky jakož i význam konkrétně specifikovaného stupně jejího dobrého jména. Obdobné závěry přitom byly reprodukovány i v žalobcem namítaném rozhodnutí Tribunálu ze dne 28. 10. 2010 ve věci T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika*.
186. Konečně pak žalovaný zatížil podle přesvědčení soudu uvedené posouzení vadou, pokud jako jedno z hledisek pro závěr o vyloučení spojení uvedl dílčí závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny recipovaný z výsledků posouzení na půdorysu aplikace § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., který však soud shledal s ohledem na výše v tomto rozsudku popsané vady předčasným a nedostatečně odůvodněným.
187. Na základě všech shora uvedených skutečností soud Napadené rozhodnutí žalovaného podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 78 odst. 1 a 4 s. ř. s. zrušil pro jeho nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů. V dalším řízení zohlední žalovaný závěry vyslovené výše v bodech 84 – 165 a v bodech 169 – 186 tohoto rozsudku, vypořádá se s námitkou zpochybňující závěr o podobnosti označení v nízkém stupni a s námitkou požadující aplikaci kompenzačního principu, přičemž neopomene odstranit shora popsané nedostatky odůvodnění v rámci hodnocení shodnosti/podobnosti služeb (včetně vypořádání se s námitkami žalobce poukazujícími na další jím v souvislosti s namítanými

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

ochrannými známkami poskytované služby), shodnosti/podobnosti označení a zvýšené rozlišovací způsobilosti a dobrého jména namítaných ochranných známek.

188. Právním názorem soudu vysloveným v tomto rozsudku je žalovaný v dalším řízení vázán (ust. § 78 odst. 5 s. ř. s.).
189. Výrok II. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce měl ve věci úspěch, proto mu soud přiznal náhradu nákladů řízení. Tu představuje zaplacený soudní poplatek ve výši celkem 3 000 Kč, náklady za zastoupení advokátem za 3 úkony právní služby po 3 100 Kč (převzetí věci, sepsání žaloby a sepsání repliky) a režijní paušály po 300 Kč, celkem tedy 10 200 Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů a 21% DPH ve výši 2 142 Kč. Celková výše přiznaných nákladů tak činí 15 342 Kč.
190. Výrok III. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 5 s. ř. s., podle kterého osoba zúčastněná na řízení zásadně nemá právo na náhradu nákladů řízení. V posuzované věci přitom soud žádnou povinnost osobě zúčastněné na řízení neuložil.

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 nejblíže 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.

V Praze dne 28. června 2018

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.