



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobce: **COQUI WORLD s.r.o.**, IČO 29060362
sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

zastoupen JUDr. Matějem Sedláčkem, patentovým zástupcem
sídlem Pod Pekařkou 1, 147 00 Praha 4

proti

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

za účasti: **CROCS, Inc.**, IČO 19991208034
sídlem 7477 East Dry Creek Parkway, 805 03 Niwot, Colorado,
Spojené státy americké

zastoupené Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem
sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 8. 2016
zn. sp. O-502969, č. j. O-502969/D16005655/2016/ÚPV,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

Shodu s prvopisem potvrzuje L. H.

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

Odůvodnění:

I. Stručné vymezení věci

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým bylo k jeho rozkladu změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 15. 12. 2015, č. j. zn. sp. O-502969, č. j. O-502969/D012285/2014/ÚPV o zamítnutí návrhu



na prohlášení obrazové ochranné známky č. 334080 v provedení (dále jen „napadená OZ“) za neplatnou dle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a), b), e) a k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“), (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), a to takto: 1. Návrh na prohlášení ochranné známky č. 334080 za neplatnou podaný podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., zákona o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, se zamítá. 2. Ochranná známka č. 334080 se na základě návrhu na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou, podaného podle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., zákona o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e) a k) téhož zákona, prohlašuje za neplatnou.

2. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí vyplynulo, že prvostupňovým rozhodnutím Úřad nevyhověl návrhu osoby zúčastněné na řízení (dále též jen „OZŘ“ nebo „zúčastněná osoba“) na prohlášení napadené OZ za neplatnou (dále též jen „návrh“), neboť jakkoli byla shledána shodnost nebo podobnost části napadených výrobků s výrobky a službami zapsanými pro namítané ochranné známky, a to mezinárodní



obrazové ochranné známky č. 870682 a č. 971106, obě v provedení



prostorovou ochrannou známkou EU č. 6543516 v provedení , nebyla shledána podobnost porovnávaných označení z žádného z posuzovaných hledisek (vizuálního, fonetického ani sémantického) ani z hlediska celkového dojmu, jímž působí na průměrného spotřebitele. Úřad dospěl též k závěru, že pravděpodobnost záměny porovnávaných označení je vyloučena, a to včetně nebezpečí asociace, přestože namítané



mezinárodní obrazové ochranné známce č. 870682 v provedení (dále jen „namítaná OZ“) byla přiznána vyšší rozlišovací způsobilost. Proto byl návrh na prohlášení napadené OZ za neplatnou podaný dle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ posouzen jako neopodstatněný. Také návrh na prohlášení napadené OZ za neplatnou podaný dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ shledal Úřad neopodstatněným, neboť namítaným ochranným známkám z důvodu jejich unitárního charakteru nelze přiznat dobré jméno pouze pro ČR podle

Shodu s prvopisem potvrzuje L. H.

uvedeného ustanovení, nýbrž vždy pro území Evropské unie na základě § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ, které OZŘ v návrhu také uplatnila. I návrh na prohlášení napadené OZ za neplatnou podaný dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ byl posouzen jako neopodstatněný, neboť OZŘ, jakožto navrhovatel, sice prokázala dobré jméno namítané OZ s designací pro Evropskou unii, a to ve vztahu k obuvi, avšak nebylo pravděpodobné, že by relevantní veřejnost mohla mezi napadenou OZ a namítanou OZ pozorovat souvislost a vytvořit si mezi nimi spojení ve smyslu rozsudků Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“). Úřad proto konstatoval, že ve věci není ze samé podstaty možný zásah do práv starší, namítané OZ, v podobě těžení z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo újmy na nich. Také návrh podaný dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ Úřad shledal neopodstatněným, a to i přesto, že vlastník napadené OZ, tedy žalobce, v době podání její přihlášky o starších právech OZŘ věděl, jakož i přes jeho záměr nabízet pod napadenou OZ stejný druh výrobků, jaké chrání namítané ochranné známky. Uvedl, že nebyla zjištěna podobnost mezi napadenou OZ a namítanými ochrannými známkami, resp. ani taková míra podobnosti, která by alespoň vyvolala spojení mezi nimi. Proto nebylo možné dospět k závěru o nedostatku dobré víry přihlašovatele/vlastníka, tedy žalobce, při podání přihlášky napadené OZ, natož k závěru, že OZŘ byla touto přihláškou dotčena na svých právech k namítaným ochranným známkám.

3. Proti prvostupňovému rozhodnutí uplatnila OZŘ, jakožto navrhovatel, rozklad, jemuž žalovaný částečně vyhověl tak, jak je uvedeno výše. V žalobou napadeném rozhodnutí došel žalovaný k závěru, že byly splněny podmínky k úspěšnému uplatnění návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodů dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ, když nepřisvědčil tvrzení žalobce, že porovnávaná označení jsou zcela odlišná, a tudíž nemůže nijak nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména namítané OZ, ani kdyby OZŘ toto dobré jméno prokázala. Opodstatněným shledal žalovaný také návrh dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, neboť shledal, že byly naplněny podmínky pro úspěšné uplatnění také tohoto návrhu.

II. Obsah žaloby

4. Žalobce označil žalobou napadené rozhodnutí za nezákonné, neboť se dle něj vymykalo ustálené praxi v oblasti ochranných známek, žalovaný nesprávně vyhodnotil důkazy a skutečnosti a ze svých, částečně si odporujících, tvrzení vyvodil chybné závěry. Uplatnil celkem dvanáct žalobních námitek, přičemž první až sedmá námitka se vztahovaly k posouzení návrhu dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ a osmá až dvanáctá námitka pak k posouzení návrhu dle písm. k) téhož ustanovení.
5. *První žalobní námitkou* namítal, že napadená OZ není s namítanou OZ shodná, ani jí není podobná. Užíváním napadené OZ proto nemůže těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané OZ ani jí být na újmu. S odkazem na ustálenou praxi žalovaného a ustálenou judikaturu Tribunálu poukázal na podmínky, jejichž kumulativní splnění je nutné k aplikaci ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ, mezi něž patří podmínka totožnosti nebo podobnosti porovnávaných označení. Jelikož v projednávaném případě byla porovnávaná označení zcela odlišná, nebyla tato podmínka splněna. Uvedl, že při

porovnání napadené OZ v provedení  a namítané OZ v provedení  je z vizuálního hlediska na první pohled zřejmá jejich rozdílnost. Odlišná jsou zobrazovaná zvířata, způsob jejich grafického zpracování, i tvar obou log. Napadená OZ se skládá z výrazného obrazového prvku směřící se hlavy žáby v černém čtverci orámovaném bílou

Shodu s prvopisem potvrzuje L. H.

linkou, celé označení je symetrické a tvar hlavy žaby kopíruje tvar jejího orámování. Namítaná OZ se skládá z obrazového prvku horní poloviny těla krokodýla na černém pozadí v kruhu a je asymetrická. Nadto natočený čtvercový tvar s dvojitým rámováním, v němž je umístěna hlava žaby, velmi připomíná výstražné značky upozorňující na přítomnost divoké zvěře a běžní spotřebitelé si proto napadenou OZ právě s tímto typem značek spojí.

6. Ve *druhé žalobní námitce* upozornil na skutečnost, že si žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí protiřekl v argumentaci ohledně vizuální a sémantické podobnosti porovnávaných označení. Žalovaný se v něm totiž nejprve na str. 26 ztotožnil s názorem Úřadu, že porovnávaná označení jsou nepodobná, a to zejména proto, že zobrazují dva různé živočichy, kteří jsou umístěni na podkladech různých tvarů. Na str. 24 však žalovaný uvedl, že lze připustit velmi malou podobnost porovnávaných označení, kterou zdůvodnil tím, že při identifikaci označení z větší vzdálenosti je průměrný spotřebitel schopen rozeznat pouze černobílý zaoblený grafický tvar, u něhož nerozliší, zda jde o kruh či čtverec. Založení vizuální podobnosti porovnávaných označení na podobnosti tak rozdílných tvarů jako jsou kosočtverec a kruh je dle žalobce nepřijatelné a vymykající se dosavadní rozhodovací praxi.
7. Také *třetí žalobní námitka* se týkala vizuální stránky porovnávaných označení. Žalobce shrnul, že jejich údajnými společnými znaky jsou černobílá barva a vyobrazení zvířete uvnitř geometrického tvaru. Tyto vlastnosti však nejsou nijak neobvyklé a objevují se v celé řadě již registrovaných ochranných známek. Jedná se dokonce o pomocné sekce Vídeňského třídění (konkrétně třídy A 26.1.15, A 26.3.15 a A 26.4.15, do nichž patří přes 2 500 ochranných známek platných v ČR). Uspořádání namítané OZ tedy samo o sobě není distinktivní, důraz proto musí být kladen na rozdílné grafické zpracování rozdílných živočichů v porovnávaných označeních.
8. *Čtvrtou žalobní námitkou* brojil proti tomu, že žalovaný na str. 29 žalobou napadeného rozhodnutí v argumentaci týkající se návrhu dle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ uvedl, že porovnávaná označení považuje za nezaměnitelná pro průměrného spotřebitele, v rozporu s tím však následně v rámci argumentace týkající se návrhu dle písm. e) téhož ustanovení uvedl, že si průměrný spotřebitel mezi výrobky a službami chráněnými porovnávanými označeními vytvoří spojení a zamění jejich původ.
9. V *páté žalobní námitce* poukázal na rozhodovací praxi Tribunálu a úřadu EUIPO a uvedl, že v rámci šetření v databázi darts-ip je v případech, kdy jsou porovnávaná označení zobrazující zvířata v kruhu a označení zobrazující zvířata v dalších geometrických tvarech, procento zaměnitelnosti pouze 21 %. Dále odkázal na rozsudek Tribunálu ve věci T-361/08 (Thai Silk) ze dne 21. 4. 2010, v němž bylo rozhodnuto o nepodobnosti dvou označení i přesto, že obě obsahovala vyobrazení stejného zvířete. V nyní projednávaném případě je v porovnávaných označeních vyobrazeno odlišné zvíře, čímž je odlišnost obou označení ještě markantnější. Je tedy zřejmé, že se žalovaný odklonil od rozhodovací praxe Tribunálu a EUIPO a žalobou napadené rozhodnutí není v souladu s legitimním očekáváním žalobce.
10. V *šesté žalobní námitce* zpochybňoval pravost dokumentu OZŘ s názvem „Znalost a zaměnitelnost značky“, z něhož žalovaný dovodil splnění podmínek ke konstatování, že dochází nebo může dojít k nepoctivému těžení žalobce z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti namítané OZ. Uvedl, že dokument měl být údajně vypracován odlišnou osobou, než která vyplývá z údajů na dokumentu. Nadto ani o osobě uvedené na dokumentu, ani o údajném zpracovateli průzkumu však není mezi zaměstnanci agentury

Shodu s prvopisem potvrzuje L. H.

STEM/MARK žádný údaj. V informacích o dokumentu naopak nejsou žádné údaje o agentuře STEM/MARK. Dále poukázal na to, že první verze dokumentu byla vytvořena pod názvem „Hutnictví železa“. Uvedl, že otázky v průzkumu v dokumentu obsaženém jsou kladeny značně účelově. Zdůraznil, že i pokud by byla relevance tohoto průzkumu připuštěna, napadenou OZ vizuálně rozezná 21 % osob, což je velké procento vzhledem ke snížené informovanosti většinové veřejnosti v oblasti značkové obuvi.

11. *Sedmou žalobní námitkou* upozornil na to, že pravděpodobnost záměny nebo asociace porovnávaných označené v mysli průměrného spotřebitele nehrozí tím spíš, že průměrný spotřebitel předmětné výrobky při výběru zpravidla vyzkouší. Dodal, že spotřebitel se při nákupu obuvi nespolehá pouze na svou paměť, a to také proto, že je zvyklý na časté změny v sortimentu. Konstatoval, že žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí tuto skutečnost nedostatečně zohlednil.
12. V *osmé žalobní námitce* namítal, že OZŘ v řízení předcházejícím vydání žalobou napadeného rozhodnutí nedoložila důkazy, které by prokazovaly jeho nedobrou víru. Uvedl, že žalovaný založil svoji argumentaci týkající se jeho nedobré víry na ničím nepodložených tvrzeních. Nebyla prokázána existence prioritních práv navrhovatele, o kterých by mohl či měl vědět a do nichž by mohl zasáhnout. Vzhledem k odlišnosti porovnávaných označení si spotřebitel mezi nimi nevytvoří spojení, nemohlo dojít k žádnému poškození OZŘ a nemůže být pochyb ani o dobré víře žalobce při podání přihlášky napadené OZ.
13. V *deváté žalobní námitce* připomněl, že žalovaný v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí argumentoval i tím, že si žalobce v minulosti registroval ochrannou známku č.



sp. O-472613 v provedení **COQUI**, jež byla prohlášena za neplatnou v paralelním řízení a



ochrannou známku č. sp. O-502968 v provedení **COQUI**, která byla v době vydání žalobou napadeného rozhodnutí předmětem řízení o neplatnosti. Argument žalovaného, že se žalobce nevzdal svého záměru chránit si označení vycházející z ochranné známky OZŘ, neboť napadená OZ svou podobou připomíná dříve zneplatněnou známku č. sp. O-472613, označil za irrelevantní. Dodal, že Úřad vydal rozhodnutí o ochranné známce č. sp. O-472613 až po přihlášení napadené OZ a zahájení projednávaného sporu, a rozhodnutí o rozkladu týkající se ochranné známky č. sp. O-502968 nebylo v den zahájení projednávaného sporu vůbec známo a Úřad konstatoval nepodobnost této ochranné známky s označeními OZŘ.

14. V *desáté žalobní námitce* s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009-152 uvedl, že zlá víra je dána v případě identických či téměř identických označení. I kdyby tak byla prokázána prioritní práva namítaných označení, což se nestalo, a jeho vědomí o nich, nemohl by přihlášku napadené OZ podat ve zlé víře, neboť porovnávaná označení nejsou identická ani zaměnitelně podobná.
15. *Jedenáctou žalobní námitkou* upozornil na skutečnost, že dlouhodobě usiluje o získání dobrého jména a pověsti pro svou značku COQUI, jeho dobrá víra je potvrzována také činností následující po podání přihlášky napadené OZ, jíž usiluje o vytvoření nezaměnitelné image své značky. K tomu uvedl výčet těchto aktivit.

Shodu s prvopisem potvrzuje L. H.

16. Ve *dvanacté žalobní námitce* zdůraznil, že Úřad i EUIPO již mnohokrát zamítly námitky a návrhy na neplatnost OZŘ proti jeho ochranným známkám. Odkázal na rozhodnutí Úřadu č. j. O-486443/D069659/2011/ÚPV, jímž byly zamítnuty námitky OZŘ proti



přihlášce ochranné známky č. sp. O-486443 v provedení **COQUI**. Dále odkázal na rozhodnutí EUIPO ze dne 16. 5. 2014, č. j. B 002 136 078, v němž byla porovnávána



evropská ochranná známka žalobce č. 11163029 v provedení **COQUI** s evropskými



ochrannými známkami OZŘ č. 870682 v provedení  a č. 3455383 ve znění CROCS. EUIPO v něm uvedl, že tato označení jsou si velmi vzdálena a jednoznačně nejsou podobná, ani co se týče grafických prvků. Vzhledem k tomu, že již bylo Úřadem několikrát stanoveno, že grafické části porovnávaných označení nejsou zaměnitelné, mělo by být rozhodnuto dle zásady právní jistoty o odlišnosti napadené OZ od namítaných označení OZŘ. Tím, že se žalovaný odklonil od dosavadní rozhodovací praxe, porušil § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), neboť žalobou napadené rozhodnutí odporuje požadavku předvídatelnosti správních rozhodnutí a legitimního očekávání.

17. Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí v rozsahu, ve kterém bylo vyhověno návrhu OZŘ zrušil.

III. Vyjádření žalovaného

18. V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že v předchozím správním řízení správně zjistil skutkový stav a žalobou napadené rozhodnutí řádně a logicky odůvodnil.
19. K *první žalobní námitce* upozornil, že podmínkou k prohlášení neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ není prokázání takového stupně podobnosti porovnávaných označení, který by vedl k pravděpodobnosti jejich záměny na straně veřejnosti ve smyslu písm. a) téhož ustanovení. Posouzení existence spojení mezi střetnuvšími se označeními se liší od pravděpodobnosti záměny. Uvedl, že společné znaky porovnávaných označení zakládají určitý stupeň podobnosti, navíc v případě výrobků „obuv“ ve třídě 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb se jedná o výrobky shodné, u ostatních výrobků a služeb ve třídách 18, 25, 28 a 35 o výrobky či služby různého stupně podobnosti, a že bylo v řízení prokázáno dobré jméno namítané OZ, která má vysokou rozlišovací způsobilost jak přirozenou, tak získanou. Na základě uvedeného si spotřebitelská veřejnost může vytvořit spojení mezi porovnávanými označeními, užívanými na identickém typu obuvi. Možnost nepoctivého těžení z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti namítané Skutečnost, že jsou porovnávaná označení užívána mj. na identickém typu obuvi, způsobuje, že se průměrný spotřebitel bude setkávat s výrobky žalobce a OZŘ na stejném či blízkém segmentu trhu, což může vést ke zvýhodnění žalobce. Nesouhlasil, že by natočený čtvercový tvar napadené OZ připomínal průměrnému českému, příp. evropskému, spotřebiteli dopravní značky upozorňující na přítomnost zvěře, neboť se v tomto prostředí upozorňuje na přítomnost zvěře pomocí dopravních značek trojúhelníkového tvaru červenobílé barvy.
20. Nesouhlasil ani se *druhou žalobní námitkou*, týkající se rozpornosti žalobou napadeného rozhodnutí. Na str. 24 odst. 2 žalobou napadeného rozhodnutí uvedl, že se v zásadě ztotožnil se závěrem Úřadu, přesto však připustil velmi malou podobnost porovnávaných

označení. Tato podobnost nebyla konstatována pouze pro případ identifikace z větší vzdálenosti, ale také na základě shodných grafických znaků, jako je jednoduché výtvarné zpracování živočicha, jeho umístění na tmavém podkladu jednoduchého geometrického tvaru lemovaného dvojistou světlou a tmavou konturou, i druh živočicha. Dodal, že ze sémantického hlediska byla porovnáváná označení shledána jako nepodobná.

21. Ke *třetí žalobní námitce* zopakoval, že určitá míra podobnosti je jen jednou z podmínek, které jsou předmětem zkoumání dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. S odkazem na rozsudek SDEU C-408/01 ve věci Adidas Salomon AG uvedl, že postačí, je-li stupeň podobnosti mezi porovnávanými označeními takový, že si relevantní část veřejnosti mezi nimi vytvoří spojení. Připustil, že se obdobné zpracování vyskytuje v řadě registrovaných ochranných známek, OZŘ však nelze upírat právo činit zákonné kroky k ochraně svých práv, rozhodnutí podat návrh je zcela v její dispozici a záleží jen na ni, zda svého práva využije či nikoli.
22. Ke *čtvrté žalobní námitce* uvedl, že v žalobou napadeném rozhodnutí v rámci posouzení rozkladových námitek podaných dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ seznal četné společné znaky porovnávaných označení, nikoli však jejich zaměnitelnost (viz str. 34 odst. 2). Zopakoval, že při posuzování věci dle tohoto ustanovení je zákonnou podmínkou existence spojení mezi porovnávanými označeními, nemusí se jednat o jejich zaměnitelnost. Tou se v žalobou napadeném rozhodnutí zabýval při posouzení důvodu neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ.
23. *Pátou žalobní námitku* označil za irelevantní. Podotkl, že každý jednotlivý případ se vyznačuje odlišnými skutkovými okolnostmi a jeho posouzení je individuální, bez ohledu na statistické údaje. Ani odkaz na rozsudek Tribunálu ve věci T-361/08 (Thai Silk) není případný, neboť v daném případě nebyly námitky podány z důvodu dobrého jména. Uzavřel, že princip legitimního očekávání lze obecně použít např. na ustálenost rozhodovací praxe Úřadu, nikoli však na námitkové řízení dvou různých střetnuvších se ochranných známek.
24. K *šesté žalobní námitce* uvedl, že neshledal důvody k pochybnosti o důvěryhodnosti dokumentu s názvem „Znalost a zaměnitelnost značky“. Dodal, že důkazní břemeno ohledně pravosti dokladů ve správním řízení leží na tom, kdo jejich pravost zpochybňuje. Podotkl, že otázka ve studii, která byla obsahem uvedeného dokumentu, zněla, zda

respondenti znají značku v provedení  (nikoli ) , přičemž deklarovaná znalost

loga  byla téměř dvojnásobná (40 % respondentů). Nadto ze studie vyplývá, že 85 % respondentů uvedlo, že značky lze zaměnit. To, že sám žalobce považuje úroveň informovanosti průměrného spotřebitele za sníženou, pouze podporuje závěr, že si spotřebitel mezi porovnávanými označeními může vytvořit spojení a může tak dojít k nepoctivému těžení z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti namítané OZ.

25. K *sedmé žalobní námitce* upozornil na to, že okruh průměrného spotřebitele dotčených produktů může tvořit široká spotřebitelská veřejnost (jak správně konstatoval v prvostupňovém rozhodnutí Úřad) a že spotřebitel je zvyklý na časté změny v sortimentu. Právě uvedené podporuje s ohledem na dobré jméno namítané OZ závěry o možném spojení porovnávaných označení.

26. K *osmé žalobní námitce* připomněl, že se jedná o návrh prohlášení neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ a uvedl výčet aspektů, které je dle rozsudku NSS ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008-195 nutné v takovém případě posuzovat. Odmítl, že by porovnávání označení byla zcela odlišná, skutečnost, že mezi nimi není dána podobnost v takové míře, že by mohla vést k pravděpodobnosti záměny, nemůže automaticky vést k závěrům, že byla přihláška podána v dobré víře. Připomněl, že v projednávaném případě byla shledána podobnost porovnávaných označení z vizuálního hlediska, je nutné zvážit i další skutečnost, např. možnost vytvoření spojení mezi nimi spotřebitelskou veřejností ve smyslu § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Vzal v potaz také výsledek paralelního řízení č. sp. O-



472613 vedeného mezi žalobcem (s napadenou ochrannou známkou v provedení **coqui**) a



OZŘ (s namítanou ochrannou známkou v provedení **crocs**), v němž byla napadená ochranná známka zneplatněna z důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ.

27. K *deváté žalobní námitce* připustil, že žalobce nemohl při podání přihlášky napadené OZ předjímat výsledky paralelních řízení. Uvedl, že v žalobou napadeném rozhodnutí toliko poukazoval na pouze mírnou grafickou obměnu napadené OZ od ochranné známky zneplatněné ze stejného zákonného důvodu. Dodal, že slovním spojením „*vlastník se svého záměru nevzdal*“ měl na mysli, že i v projednávaném případě bylo záměrem žalobce (vlastníka) připodobnit své označení namítané OZ, která se u spotřebitelské veřejnosti pro OZŘ vžila. Průměrný spotřebitel tak může v porovnávaných označeních vidět určitou souvislost, čímž žalobce získává neoprávněnou tržní výhodu na úkor OZŘ.
28. K *desáté žalobní námitce* opětovně připomněl, že v řízení dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ není nezbytné prokázat takový stupeň podobnosti porovnávaných označení, který by vedl k pravděpodobnosti jejich záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Takové závěry nepodporuje ani rozsudek NSS č. j. 5 As 17/2009-152, na nějž odkazoval žalobce.
29. Nesouhlasil ani s *jedenáctou žalobní námitkou*, neboť prokazování dobrého jména ochranné známky mladší (napadené OZ), případně vynaložení nákladů na jeho získání, není pro projednávaný případ relevantní.
30. K odkazům žalobce na předchozí řízení vedené Úřadem či EUIPO obsaženým ve *dvanácté žalobní námitce* uvedl následující. K odkazu na rozhodnutí č. j. O-486443/D069659/2011/ÚPV konstatoval, že se v uvedeném řízení vůbec nezabýval námitkovým důvodem dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, neboť je namítající uplatnil opožděně. K rozhodnutí EUIPO č. j. B 002 136 078 uvedl, že na rozdíl od nyní projednávaného případu nebyla v námitkovém řízení před EUIPO řešena otázka zlé víry. Nadto NSS již vícekrát konstatoval, že rozhodnutí EUIPO nejsou a nemohou být formálně závazná.
31. Žalovaný proto žádal, aby soud žalobu zamítl.

IV. Replika žalobce a vyjádření OZŘ

32. Žalobce reagoval na vyjádření žalovaného replikou, v níž setrval na žalobních argumentech. Nad jejich rámec uvedl, že argumentace žalovaného, že k prohlášení neplatnosti ochranné známky dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ postačuje nižší stupeň podobnosti porovnávaných označení, než v případě písm. a) téhož ustanovení, nemá oporu v zákoně ani v ustálené rozhodovací praxi. Zákon neobsahuje výklad pojmu podobnost, avšak je zřejmé, že v případě obou ustanovení k němu musí být přistupováno shodně. V případě § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ jsou požadavky zaměnitelnosti porovnávaných

označení zmírněny prostřednictvím upuštění od požadavku shody či podobnosti výrobků a služeb, nikoli označení samotných. Odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí založené na § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ je dle žalobce zcela zjevně účelové a tvrzené spojení porovnávaných označení v mysli spotřebitelů nepodložené. Dále uvedl, že žalovaný neúměrně rozšiřuje práva OZŘ vyplývající z namítané OZ. Pokud by byla přijata argumentace žalovaného, pak by musely být na základě návrhu OZŘ zneplatněny všechny známky, obsahující vyobrazení zvířete přátelského vzezření registrované pro obuv. Dále



uvedl, že výstražná značka s klokanem v podobě  je celosvětově známá natolik, že si ji průměrní spotřebitelé nepochybně ihned s napadenou OZ spojí. Konstatoval také, že pojem nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ spočívá v tom, že je-li rozlišovací způsobilost ochranné známky vysoká, je pro přihlašovatele snadnější označení napodobit, díky vysoké rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky bude pozdější označení okamžitě poznáno veřejností, a přihlašovatel tak těží z přitažlivosti a reklamní hodnoty ochranné známky, na trhu velmi známé. Při pohledu na napadenou OZ si však průměrní spotřebitelé nepochybně nevybaví namítanou OZ. Dále žalobce nad rámec žalobních námitek uvedl, že průměrní spotřebitelé nakupující obuv si jsou vědomi, že na trhu existuje velké množství značek obsahujících v logu zvíře, jedná se o běžně užívaný motiv v oblasti módy. Průměrní spotřebitelé přicházející do styku s posuzovanými výrobky tak budou nepochybně schopni porovnávaná označení od sebe odlišit. K důvodům neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ nad rámec žalobních námitek uvedl, že je povinností navrhovatele tvrdit a prokázat, že přihláška nebyla podána v dobré víře, OZŘ však nepředložila jediný důkaz, který by mohl podporovat závěr o jeho nedobré víře při podání přihlášky napadené OZ. Podotkl, že jelikož nemůže mezi porovnávanými označeními dojít k záměně a průměrný spotřebitel si je nespojí, lze jen těžko předpokládat, že mohlo dojít k zásahu do práv OZŘ, návrh dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ přitom může podat jen ten, kdo byl dotčen na svých právech. Pro naplnění podmínek tohoto ustanovení by musela existovat určitá újma na straně OZŘ a nespravedlivá výhoda na straně žalobce způsobená přihlášením napadené OZ, vzhledem ke značné odlišnosti porovnávaných označení, mezi nimiž nemůže vzniknout spojitost, nemohlo na straně OZŘ k újmě dojít a ani žalobce nemohl získat žádnou výhodu. Závěrem uvedl, že také ve věci své ochranné známky č. 311718 podal žalobu ke zdejšímu soudu.

33. OZŘ v písemném vyjádření k žalobě uvedla, že žalovaný dospěl ke správným závěrům, že napadená OZ a OZŘ namítaná označení disponují vysokou mírou podobnosti, přičemž namítaná označení mají na území Evropského společenství dobré jméno, z něhož by užívání napadené OZ nepoctivě těžilo nebo by mu bylo na újmu. Souhlasila také s posouzením otázky nedobré víry žalobce, obsaženým v žalobou napadeném rozhodnutí. K tomu uvedla, že žalobce spoléhal na to, že žalovaný napadenou OZ zapíše do rejstříku, nebo bude vést časově náročné řízení o jejím zrušení, které umožní napadené OZ proniknout do povědomí spotřebitelů a těžit z dobré pověsti namítaných označení, což mu přinese větší celkový přínos, než případné náklady na řízení. Dodala, že v řízení před žalovaným došlo k prokázání naplnění všech podmínek požadovaných rozsudkem NSS č. j. 1 As 3/2008-195.

Shodu s prvopisem potvrzuje L. H.

V. Jednání

34. Při ústním jednání konaném dne 27. 1. 2021 účastníci setrvali na svých procesních stanoviscích.
35. Žalobce odkázal na obsah žaloby a repliky k vyjádření žalovaného, přičemž stěžejní body ústně rekapituloval. Žalobce rovněž poukázal na obsah prvostupňového rozhodnutí, které považuje za věcně správné.
36. Žalovaný shrnul obsah vyjádření k žalobě a odůvodnění napadeného rozhodnutí, na kterém trvá.
37. Zúčastněná osoba odkázala na obsah napadeného rozhodnutí, které považuje za správné. Rovněž poukázala na rozsudek ve věci sp. zn. 8A 135/2016, v němž městský soud potvrdil, že žalobci při podání přihlášky napadené OZ nesvědčila dobrá víra.
38. Návrhy na provedení důkazů označené žalobcem v žalobě a doplněné při jednání o další listiny městský soud pro nadbytečnost zamítl, neboť se jedná převážně o listiny, které prokazují užívání napadené OZ na trhu, což je mezi účastníky nesporné. Z listin, jež jsou součástí správního spisu, pak soud při přezkumu napadeného rozhodnutí obligatorně vychází.

VI. Posouzení věci Městským soudem

39. Žaloba byla podána včas (§ 72 odst. 1 s. ř. s.), osobou k tomu oprávněnou (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), žaloba je přípustná (§ 65, § 68 a § 70 s. ř. s.). Městský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, a to podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), v mezích uplatněných žalobních bodů, přitom vycházel dle § 75 odst. 2 s. ř. s. ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
40. Podstatou sporu je posouzení, zda byly naplněny zákonné podmínky pro prohlášení napadené OZ za neplatnou dle § 7 odst. 1 písm. e) a k) ZOZ.
41. Z obsahu správního spisu vyplývají tyto pro případ podstatné skutečnosti:
42. Společnost Hessy s.r.o., IČO 25379127, se sídlem Věžeňská 6/912, Praha 1 (dále jen



„Hessy“) přihlásila napadenou OZ v provedení pro výrobky a služby ve třídách 18, 25 a 28. Na základě přihlášky byla napadená OZ Úřadem dne 2. 10. 2013 zapsána do rejstříku ochranných známek pod č. 334080. OZŘ podala dne 18. 2. 2014 návrh na prohlášení neplatnosti napadené OZ z důvodů dle § 7 odst. 1 písm. a), b), e) a k) ZOZ. K návrhu přiložila důkazy, mezi nimiž byl též dokument s názvem „Znalost a zaměnitelnost značky“ z října 2013 a dle OZŘ vypracovaný analytikem Václavem Forstem a realizovaný prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK (viz str. 4 návrhu) týkající se průzkumu hodnocení označení



a respondenty. Z tohoto průzkumu mimo jiné vyplývá, že 85 % respondentů v něm uvedlo, že obuv označená označeními je velmi snadno zaměnitelná nebo zaměnitelná někdy (viz str. 22 dokumentu). Dne 10. 2. 2016 informoval zástupce žalobce (a toho času také zástupce společnosti Hessy) Úřad o převodu napadené OZ ze společnosti Hessy na žalobce.

43. Při posouzení vyšel soud z následující právní úpravy:
44. Dle ust. § 32 odst. 3 ZOZ, *úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.*
45. Dle ust. § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ *přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") 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.*
46. Dle ust. § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ *přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.*
47. Soud o žalobě uvážil takto:
K okruhu žalobních námitek vztahujících se k § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ
48. Podle ustálené judikatury SDEU vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele.
49. Pojem „dobré jméno“ předpokládá určitý stupeň znalosti u relevantní veřejnosti. Relevantní veřejností je veřejnost dotčená ochrannou známkou Společenství, to znamená v závislosti na výrobku nebo službě uváděné na trh, tedy buď široká veřejnost, nebo specializovanější veřejnost, například dané odborné kruhy (viz rozsudek C-375/97 General Motors, bod 24). Požadovaný stupeň znalosti musí být považován za dosažený, pokud ochrannou známkou Společenství zná podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje (viz rozsudek C-375/97 General Motors, bod 26). Pokud jde o územní hledisko, podmínka týkající se dobrého jména musí být považována za splněnou, pokud má ochranná známka Společenství dobré jméno v podstatné části území Společenství (viz rozsudek C-375/97 General Motors, bod 28).
50. Zúčastněná osoba předložila k prokázání dobrého jména svých ochranných známek řadu dokladů (viz str. 28 až 35 prvostupňového rozhodnutí), které Úřad jednotlivě zhodnotil. Z hodnocení podle něj vyplynulo, že *„v průběhu okolo osmi let před podáním přihlášky napadené ochranné známky byla namítaná obrazová ochranná známka (samostatně i spojení se slovní ochrannou známkou CROCS návrhovatele) v Evropské unii (konkrétně i v České*

republice) intenzivně propagována v souvislosti se specifickou obuví, čímž se bezpochyby dostaly do povědomí relevantní spotřebitelské veřejnosti (přínejmenším její významné části). S ohledem na značný objem prodeje obuvi nabízené pod uvedenou ochrannou známkou lze usoudit, že zaujala nikoli nevýznamný podíl na příslušném trhu. Lze pak dovodit, že výrobky nesoucí tuto ochrannou známku byly u spotřebitelské veřejnosti oblíbené a žádané, a tudíž ochrannou známku spojovali s její kvalitou. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že namítaná obrazová ochranná známka č. 870682 získala na území Evropské unie vysokou rozlišovací způsobilost užíváním a požívá co do intenzity silného dobrého jména ve vztahu k výrobkům „obuv“, pro které je ve třídě 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb zapsána.“ Žalovaný uvedené závěry Úřadu, aniž by podrobně přezkoumával jednotlivé důkazy, podpořil a vyšel ze zjištění, že namítaná ochranná známka má dobré jméno na území Evropské unie. Soud konstatuje, že tomuto postupu nemá co vytknout, neboť obsah správního spisu dostatečně vypovídá o geografickém rozšíření namítané ochranné známky, o dlouholeté tradici známky, o jejím výrazném podílu na trhu: jsou tak splněny i požadavky, které ve vztahu k prokázání dobrého jména starší ochranné známky vyslovil Soudní dvůr ve věci General Motors.

51. Pokud jde o posouzení podobnosti porovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, žalovaný vycházel z toho, jak vnímá porovnávané ochranné známky průměrný český spotřebitel, kterého vymezil s ohledem na charakter výrobků jako „širokou spotřebitelskou veřejnost“ (viz str. 10 a 22 prvostupňového rozhodnutí). Tento výklad považoval soud za dostatečný a správný.
52. Soud přisvědčuje žalovanému, že k prohlášení neplatnosti podle ust. § 32 odst. 3 ve spojení s ust. § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ není podmínkou prokázat takový stupeň podobnosti porovnávaných označení, který by vedl k pravděpodobnosti jejich záměny na straně veřejnosti ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Posouzení existence spojení mezi střetnuvšími se označeními tak předpokládá odlišnou úvahu od posouzení pravděpodobnosti záměny. Žalovaný dospěl k závěru, že lze v porovnávaných označeních nalézt četné společné znaky (pravidelný geometrický tvar podkladu se zaobleným ohrazením, černobílé provedení, výrazná černobílá kontura, černý podklad, užití podoby hlavy živočicha vyskytujícího se ve specifickém prostředí, přítomnost dvou nosních dírek, výrazné bílé oči s černým středem, umístění bílé hlavy živočicha na černém pozadí a přátelské či dobrácké vzezření hlavy živočicha), přestože živočichové (žába x krokodýl) jsou v porovnávaných označeních rozdílně výtvarně ztvárněni. Přitom platí, že čím větší existuje podobnost mezi kolizními známkami, tím větší je pravděpodobnost vytvoření souvislosti mezi napadenou OZ a starší ochrannou známkou s dobrým jménem. Soud se ztotožňuje se závěrem žalovaného, že v daném případě společné znaky zakládají určitý stupeň vizuální podobnosti mezi porovnávanými označeními. Vzhledem k tomu, že v případě kolizních výrobků „obuv“ ve třídě 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb se jedná o výrobky shodné (v ostatních třídách pak o výrobky s různým stupněm podobnosti), s nimiž se spotřebitel setkává na stejném segmentu trhu, může tato skutečnost reálně způsobit, že relevantní část spotřebitelské veřejnosti si mezi shodnými (či podobnými) výrobky nebo službami chráněnými porovnávanými ochrannými známkami vytvoří spojení a může nabýt dojmu, že tyto výrobky nebo služby pocházejí ze stejného zdroje (srov. též rozsudek SDEU C-408/01 ve věci Adidas Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd.). Soud nepovažuje napadené rozhodnutí za překvapivé ani rozporuplné ve svém obsahu, když žalovaný na rozdíl od Úřadu připustil určitý (malý) stupeň vizuální podobnosti mezi porovnávanými označeními. Postup žalovaného shledal soud za souladný

Shodu s prvopisem potvrzuje L. H.

se zásadou dvojinstančního správního řízení. Žalobcův odkaz na rozsudek Tribunálu ve věci T-361/08 (Thai Silk) není případný, neboť v něm řešeném případě byly námitky podány z důvodu nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, nikoli z důvodu těžení z dobrého jména starší ochranné známky. Rovněž odkaz žalobce na statistiku v databázi darts-ip, je pro posouzení věci irrelevantní, neboť každý případ se vyznačuje odlišnými skutkovými okolnostmi a jeho posouzení je individuální.

53. Žalobcem uvedené obdobné ochranné známky – kombinace obrázku se zvířecím motivem v kruhu sice prokazují, že se zřejmě jedná o běžně užívaný koncept ochranné známky, zároveň však dokládají, že žalobce, ačkoliv mohl zvolit zcela jiné zvíře nebo jinou část jeho těla, zřejmě záměrně zvolil hlavu dobrácky vyhlížejícího obojživelníka. Ačkoli mohl zvolit jinou konturu podkladu a jinou barevnost, zvolil stejné dvojité ohraničení v černobílém provedení včetně umístění bílé hlavy na černý podklad jako u namítané OZ.
54. Pokud jde o otázku posouzení nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných OZ, jedná se o skutečnost, jejíž existenci, resp. riziko vzniku, musí prokazovat zúčastněná osoba. Není přitom povinna prokazovat existenci skutečného a aktuálního zásahu do své ochranné známky, musí nicméně prokázat alespoň existenci okolností, které umožňují dospět k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu někdy v budoucnu dojde. Při hodnocení otázky nepoctivého těžení vyšel žalovaný z rozhodnutí EUIPO v případě R 0404/2004-4, podle kterého je nepoctivé těžení dáno tehdy, když jiný podnikatel může minimalizovat své obchodní úsilí jako přímý důsledek spojení s rozlišovacím charakterem nebo dobrým jménem starší ochranné známky, kterou si veřejnost cení. Z dokladů, které jsou součástí správního spisu, vzaly správní orgány za prokázané, že je obuv označovaná namítanými OZ masově dodávána na trh od roku 2002 a stala se celosvětově populární.
55. Z dokumentu „Znalost a zaměnitelnost značky“ vypracovaného v souvislosti s průzkumem trhu z října 2013 vyplynulo, že při přímém srovnání obuvi COQUI a CROCS dochází u respondentů často k záměně, výrazně častěji je tento typ obuvi označen jako CROCS. Celkem 85 % respondentů uvedlo, že obuv označená uvedenými označeními je velmi snadno zaměnitelná nebo zaměnitelná někdy (viz str. 22 dokumentu). Průměrný spotřebitel si mezi napadenou OZ a namítanou OZ může vytvořit spojení, byť je vzájemně nezaměnitelná, a nelze tedy vyloučit, že by mohlo docházet k zásahu do rozlišovací způsobilosti či dobrého jména namítané OZ. Soud se s hodnocením otázky posouzení nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných OZ tak, jak je žalovaný provedl v napadeném rozhodnutí, zcela ztotožňuje a uzavírá, že byla splněna i poslední podmínka nutná k úspěšnému uplatnění návrhu na prohlášení napadené OZ za neplatnou z důvodů podle ust. §7 odst. 1 písm. e) ZOZ.
56. S ohledem na shora uvedené soud považuje žalobní námitky č. 1 až 7 za nedůvodné.

K okruhu žalobních námitek vztahujících se k § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ

57. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky je jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m) ZOZ, kdy žalovaný sám zjišťuje zlou víru na straně přihlašovatele (zlá víra však musí být „zjevná“), tak důvodem relativním na základě námitek dotčené osoby podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ. Tato ustanovení jsou provedením čl. 3 odst. 2 písm. d) První směrnice Rady č. 89/104/EHS. Důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách k institutu dobré víry uvádí, že tento se uplatní při zamezení zápisu tzv. „spekulativní“ známky, kterou si její přihlašovatel dává zapsat nikoli za účelem užívání

v obchodním styku, ale pouze pro dosažení zisku ze známkové transakce, popřípadě hodlá-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné známky i pro své označení.

58. Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195, při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ a zda tedy je dán důvod pro prohlášení příslušné ochranné známky za neplatnou, je nutné posoudit několik podmínek: (1.) zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítatele, (2.) zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele a (3.) zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele a s § 34 odst. 1 ZOZ leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítateli; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. V neposlední řadě platí, že správní orgán musí vždy přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Konečně, jak vyplývá z dikce § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky: případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.
59. V komentáři Wolters Kluvers k zákonu o ochranných známkách se uvádí: Posouzení dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, závisí na interpretaci neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Pro zjištění, zda přihlašovatel k datu podání přihlášky nejednal v dobré víře, je třeba provést celkové posouzení, v němž je třeba zohlednit všechny relevantní faktory individuálního případu. Judikatura SDEU a Tribunálu hovoří o třech faktorech, které, jsou-li naplněny kumulativně, obvykle neexistenci dobré víry naznačují. Jde o totožnost či matoucí podobnost označení, vědomost o užívání identického nebo matoucím způsobem podobného označení a nepoctivý záměr ze strany přihlašovatele. K tomu srov. SDEU C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, Tribunál T-291/09, *Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL*; T-33/11 *BIGAB*; T-136/11 *Pelikan*.
60. Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního ze dne 22. dubna 2014, č. j. 8 As 37/2011-154, posouzení dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, je věcí výkladu příslušného neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.
61. Soud předesílá, že v posuzovaném případě se jedná o skutkově obdobnou věc totožných účastníků řízení jako v případě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 9. 2020, č. j. 8A 135/2016 – 141 (dále jen „rozsudek č. j. 8A 135/2016 – 141“), jímž soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 12. 2015, č. j. O-472613/D012268/2014/ÚPV, kterým byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí o prohlášení kombinované



ochranné známky žalobce č. 472613 ve znění **COQUI** za neplatnou dle ust. § 32 odst. 3 ve spojení s ust. § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ. Z porovnání napadené OZ v řízení sp. zn. 8A 135/2016 a napadené OZ v posuzované věci je zřejmé, že obě označení obsahují shodně

stylizovanou hlavu žaby na tmavém podkladu lemovaném dvojitou – světlou a tmavou – konturou; rozdíl spočívá pouze ve slovním prvku a ve tvaru podkladu. V souzené věci má podklad tvar kosočtverce, nikoli kruhu, avšak opticky se geometrickému tvaru kruhu velmi podobá, zejména jsou-li jeho rohy zaobleny; slovní prvek chybí. Městský soud v Praze proto neshledal důvod se od závěrů vyslovených v rozsudku č. j. 8A 135/2016 – 141 jakkoliv odchýlit a s ohledem na skutkovou totožnost obou věcí je pro posuzovanou věc plně přebírá.

62. Ze správního spisu soud ověřil, že první podmínka (vědomí o existenci namítaných OZ zúčastněné osoby) splněna byla, což vyplývá i z odůvodnění prvostupňového rozhodnutí. Úřad z relevantních dokladů předložených zúčastněnou osobou dovedl, že zúčastněná osoba od roku 2002 (resp. 2003) vyrábí a na trh uvádí obuv stejnojmenné značky (CROCS), během několika let se stala jedním z největších výrobců obuvi, nabízejících celoroční obuv (v roce 2005 a 2007 oceněnou „značka roku“) pro širokou škálu zákazníků atd. Obuv CROCS je k mání ve více než sto zemích světa, od roku 2006 je též prodávána v různých obchodech s obuví po celé České republice (např. Destroy, HomeArt, A3 Sport, Pery, MY) a od července roku 2009 i prostřednictvím internetového obchodu (urbanlux.cz). Expanze po celém světě se odrazila rovněž do hospodářských výsledků zúčastněné osoby. K prohlubování povědomí spotřebitelské veřejnosti o obuvi uvedené značky přispěla i její rozsáhlá medializace a propagace v médiích, každoroční prezentace na veletrzích a na vlastních webových stránkách, dále sponzoring sportovních akcí. O popularitě a oblíbenosti bot značky CROCS svědčí i fakt, že další subjekty začaly nabízet obuv vyrobenou z podobného materiálu (plastu) a v podobném designu, zejména pokud jde o sandály v podobě „děrovaných dřeváků“. Z dokladů dále vyplývá užívání namítané OZ přímo na obuvi (resp. určitých jejích typech) a současně v souvislosti s ní, tj. v rámci jejího prodeje v obchodech (na stojanech a visačkách u bot), jakož i v rámci její reklamy a prezentace v tisku, na internetu, veletrzích. Úřad dovedl, že v průběhu osmiletého období před podáním přihlášky napadené OZ byla namítaná OZ v České republice intenzivně propagována v souvislosti se specifickou obuví, čímž se bezpochyby dostala do povědomí relevantní spotřebitelské veřejnosti. Ze shora uvedeného pak dospěl Úřad k závěru, že uvedená namítaná ochranná známka posílila svou inherentní rozlišovací způsobilost na vysokou, získanou užíváním i přímo v České republice a že rovněž požívá reputace u české relevantní spotřebitelské veřejnosti. Tedy, že česká veřejnost výrobky zúčastněné osoby zná. Úřad zcela správně přihlédl ke skutečnosti, že ochranné známky zúčastněné osoby nabyly v průběhu času vysokou rozlišovací způsobilost, a jak známo, čím vyšší rozlišovací způsobilost dřívější ochranné známky, tím vyšší riziko nebezpečí záměny (SDEU C-251/95, Sabel, bod 24).
63. Městský soud v rozsudku č. j. 8A 135/2016 – 141 vyslovil, že *„kombinace dvou prvků (obrazového a slovního) umocňuje podobnost s namítaným nezapsaným označením, jelikož se tyto ochranné známky zúčastněné osoby tvořící nezapsané označení při společném použití vzájemně posilují. Soud má za to, že právě tato kombinace tj. společné použití těchto dvou ochranných známek (první a čtvrté) umocňuje ty prvky, které jim jsou společné (kulatý tvar, zvířecí motiv obojživelného druhu a jeho zobrazení – „milý obličej“, počet písmen a začáteční stejné písmeno C atd.) a potlačuje prvky odlišné. ...Dle soudu právě v tomto detailu tkví rozdíl mezi důvody zneplatnění uvedeným v ust. § 7 odst. 1 písm. a) a k) zákona. Pod písmenem a) může být navrhovatelem pouze vlastník starší ochranné známky Pod písmenem k) může být naproti tomu navrhovatelem kdokoli, kdo je dotčen na svých právech např. k nezapsanému označení, kde se právě jedná o kombinaci těchto dvou ochranných známek, ze které se následně*

stane nové označení kombinované, které již podobné namítané ochranné známce shledáno být může ... Jinými slovy, kombinovaná ochranná známka může být shledána podobnou nezapsanému označení, které je kombinací ochranných známek, se kterými ta samá ochranná známka shledána podobnou nebyla, a to právě díky tomu, že spojení těchto dvou prvků u napadené ochranné známky – obrazového a slovního tuto závadnou podobnost s nezapsaným označením v podobě kombinace namítaných ochranných známek umocňuje.“

64. Zúčastněná osoba úspěšně prokázala, že je namítaná OZ v souvislosti s jejími výrobky používána, a to ať už jí nebo jinými osobami, a že žalobce o tom věděl nebo vědět měl a mohl. Česká veřejnost rovněž tuto namítanou OZ zná, a spojuje si ji s výrobky zúčastněné osoby. Žalovaný proto zcela správně dovodil, že pokud ji před zápisem přihlášené ochranné známky znala česká veřejnost, musel ji znát i žalobce jakožto výrobce obuvi, a to i s ohledem na jím nabízené výrobky, které jsou výrobkům zúčastněné osoby hodně podobné. Proto závěr žalovaného o vědomosti žalobce o užívání matoucím způsobem podobného označení ze strany zúčastněné osoby je zcela namístě.
65. Přestože určitá míra podobnosti kolidujících označení se pro závěry o dobré či nedobré víře vyžaduje, je třeba vycházet z toho, že v případě návrhu na prohlášení neplatnosti podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ se nezjišťuje pravděpodobnost záměny střetnuvších se označení, jako je tomu v případě námitkového důvodu podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a). V předmětné věci došel žalovaný ke správnému závěru, že odlišnosti mezi porovnávanými označeními nejsou natolik výrazné, aby vyvrátily celkový podobný dojem, založený na obdobném pojetí a kompozici známkových motivů, napadené a namítané OZ. Navíc bylo třeba zohlednit i tu okolnost, že porovnávaná označení byla užívána, resp. zapsána pro shodné výrobky. K argumentu žalobce, že již mnohokrát bylo rozhodnuto o odlišnosti jednotlivých prvků, soud konstatuje, že se jednalo o řízení vedená na základě jiných právních skutečností, jiných důvodů a odlišných skutkových okolností, a tudíž se nejednalo o řízení obdobná.
66. Soud dále přešel k hodnocení druhé a třetí uvedené podmínky ve smyslu judikatury NSS (rozsudek č. j. 1 As 3/2008 – 195), tj. k otázce poškození zúčastněné osoby a k neexistenci ospravedlňujícího důvodu. Soud přisvědčuje žalobci, že nemohl při podání přihlášky napadené OZ předjímat výsledky paralelních řízení. Na druhou stranu podle obsahu správního spisu lze důvodně usoudit, že záměrem žalobce bylo sestavit své označení tak, aby je připodobnil starším namítaným OZ, do té míry, aby spotřebitelská veřejnost mohla mezi nimi vidět určitou souvislost, aniž by je přímo zaměnila. Žalovaný proto dospěl ke správnému závěru, že žalobce při podání přihlášky napadené OZ nebyl v dobré víře, ale naopak byl veden úmyslem získat přihláškou napadené OZ neoprávněnou tržní výhodu na úkor zúčastněné osoby. Pokud jde o třetí podmínku spočívající v existenci důvodu ospravedlňujícího jednání žalobce, leží břemeno tvrzení a břemeno důkazní na žalobci, který žádné ospravedlňující důvody ve správním řízení neuvedl ani nepředložil. Činnost žalobce následující po podání přihlášky napadené OZ je v souladu s judikaturou NSS pro posouzení věci irelevantní, neboť případné další okolnosti, které nastaly po podání přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře žalobce vliv.
67. Co se týče námítky, že v jiných řízeních byly návrhy OZŘ na neplatnost ochranných známek žalobce zamítnuty, soud uvádí, že v případě odlišných ochranných známek nelze očekávat totožný výsledek správního řízení, obzvlášť pokud se navíc liší i uplatněné námitkové důvody dle § 7 odst. 1 ZOZ. Závěr žalovaného ohledně určité vizuální podobnosti napadené a namítané OZ, která je dostatečná k tomu, aby mohla u relevantní spotřebitelské veřejnosti vyvolat (mírně) podobný celkový dojem, je správný. V konečném

Shodu s prvopisem potvrzuje L. H.

důsledku s ohledem na tento celkový vizuální vjem ze strany spotřebitele tak může dojít k záměně nebo k asociaci, čímž žalobce mohl získat neodůvodněnou výhodu na trhu.

68. Pokud se žalobce dovolával rozhodovací praxe EUIPO, musel soud tuto námitku odmítnout, neboť jednak podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu není tato rozhodovací praxe pro soudy závazná, a jednak rozhodnutí EUIPO B 002 136 078 bylo vydáno zejména na základě porovnání podobnosti posuzovaných označení, nikoliv na základě posouzení, zda přihlášky ochranných známek vlastníka byly či nebyly podány ve zlé víře.
69. S ohledem na shora uvedené považuje soud žalobní námitky č. 8 až 12 za nedůvodné.
70. Jelikož soud shledal odůvodnění napadeného rozhodnutí věcně správným, zákonným a vyčerpávajícím, plně na něj v dalším odkazuje, neboť smyslem soudního přezkumu není stále dokola podrobně opakovat již jednou vyřčené (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2007, č.j. 8 Afs 75/2005-130, publikovaný pod č. 1350/2007 Sb. NSS, či rozsudky téhož soudu ze dne 2. 7. 2007, č. j. 4 As 11/2006-86, ze dne 29. 3. 2013, č.j. 2 Afs 37/2012-47, a ze dne 30. 6. 2014, č.j. 8 Azs 71/2014-49).

VII. Závěr a náklady řízení

71. Na základě shora uvedených skutečností soud nedůvodnou žalobu podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
72. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Ve věci byl úspěšný žalovaný, kterému však žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti v řízení nevznikly.
73. Výrok o náhradě nákladů řízení osobě zúčastněné na řízení je odůvodněn § 60 odst. 5 s. ř. s., neboť soud této osobě žádnou povinnost v 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 nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

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

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

Shodu s prvopisem potvrzuje L. H.

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

Praha 27. ledna 2021

JUDr. Naděžda Řeháková, v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje L. H.