ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže a soudkyní Mgr. Věry Jachurové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové v právní věci

žalobkyně: **UH CAR, s.r.o.**, IČO: 25512021
se sídlem Za Olšávkou 365, Sady, Uherské Hradiště
zastoupené advokátem Mgr. Petrem Olbortem
se sídlem Nad Vývozem 4828, Zlín

proti

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

za účasti této osoby zúčastněné na řízení:

CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO. LTD.
se sídlem Meei-Kong Rd., Huang-Ts´o Village, Ta-Suen, Chang-Hwa Hsien, Taiwan
zastoupené společností PATENTSERVIS Praha a.s.
se sídlem Na Podkovce 281/10, Praha 4

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 1. 2019, č.j. O-527644/D18047478/2018/ÚPV

takto:

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 1. 2019 č.j. O-527644/D18047478/2018/ÚPV a rozhodnutí Úřadu průmyslového

vlastnictví ze dne 17.4.2018 č.j. O-527644/D16049778/2016/ÚPV se zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 9 800 Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně advokáta Mgr. Petra Olborta.

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

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), jakož i zrušení jemu předcházejícího rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17.4.2018 č.j. O-527644/D16049778/2016/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím žalovaný vyhověl v celém rozsahu námitkám podaným společností CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO. LTD., podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“) proti zápisu zveřejněného kombinovaného označení ve znění „MAXISCAR“, jehož přihlašovatelem je žalobkyně, do rejstříku ochranných známek a přihlášku této ochranné známky sp. zn. O-527644 zamítl. Rozklad, který žalobkyně proti prvostupňovému rozhodnutí žalovaného podala, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví napadeným rozhodnutím zamítl a prvostupňové rozhodnutí potvrdil s tím, že námitkám podaným dle § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ, ve znění účinném od 1. 1. 2019, se vyhovuje a přihláška obrazové ochranné známky zn. sp. O-527644 ve znění „MAXISCAR“ se zamítá.

2. V odůvodnění napadeného rozhodnutí předseda Úřadu průmyslového vlastnictví jako orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad“) v prvním stupni řízení posoudil doklady předložené namítající společností CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO. LTD. (dále jen „namítající“ nebo „osoba zúčastněná na řízení“) za účelem prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek a na jejich základě shledal, že namítaná slovní ochranná známka Evropské unie č. 9869041 ve znění „MAXXIS“ (dále jen „namítaná ochranná známka“) má dobré jméno na území Evropské Unie, a to pro výrobky pneumatiky. Přihlašované označení ve znění „MAXISCAR“ (dále jen „přihlašované označení“ nebo též „napadené označení“) posoudil jako podobné s namítanou ochrannou známkou vizuálně, foneticky, významově i z hlediska celkového dojmu. V tomto kontextu pak Úřad posoudil otázku, zda by dotčená spotřebitelská veřejnost viděla mezi danými označeními a jimi opatřovanými produkty alespoň určitou souvislost a vytvořila si mezi nimi spojení. Zjistil, že namítané výrobky, u nichž bylo prokázáno dobré jméno, jsou přihlašovaným výrobkům a službám ve vysoké míře blízké. Porovnávaná označení jsou ze všech hledisek podobná, přičemž nepodobné prvky jsou popisné, resp. jen omezeně distinktivní. Relevantními spotřebiteli jsou v daném případě koncoví uživatelé motoristických výrobků a souvisejících služeb, u nichž je dána vyšší úroveň pozornosti. Po zvážení všech okolností Úřad dospěl k závěru, že existuje pravděpodobnost, že příslušná veřejnost může porovnávaná označení v souvislosti s předmětnými produkty vzájemně asociovat („vytvoří si spojení“). Závěrem pak konstatoval, že přihlašovatel napadeného označení by mohl těžit z rozlišovací způsobilosti

či dobrého jména namítané ochranné známky v EU, čímž by mohl získat neoprávněnou výhodu na daném segmentu trhu. Zápisem napadeného označení do rejstříku by tedy došlo k zásahu do starších práv namítajícího. Jelikož těmto námitkám bylo v celém rozsahu vyhověno, nemusel se Úřad zabývat dalšími námitkami podanými dle § 7 odst. 1 písm. a) a b) ZOZ. Nadbytečné by rovněž bylo zabývat se jejich opodstatněností ve vztahu k další namítané ochranné známce č. 174701 či vyčkávat na ukončení zápisného řízení ve věci přihlášky ochranné známky EU č. 9952458.

3. Orgán rozhodující o rozkladu následně shrnul obsah rozkladových námitek žalobkyně, rekapituloval vyjádření namítajícího k rozkladu a citoval relevantní právní úpravu. Poté uvedl, že přihláška napadeného obrazového označení zn. sp. O-527644 v této podobě

byla zveřejněna dne 24. 2. 2016 s právem přednosti ze dne 22. 12. 2015 pro tento seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(12) silniční motorová vozidla nová i ojetá, náhradní díly, duše, pneumatiky, autopříslušenství a autodoplňky, vnitřní vybavení automobilů, vše v rámci této třídy;

(36) zprostředkování leasingových smluv, zejména na dopravní prostředky, finanční služby včetně leasingu, zastavárna (provozování), zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb, uzavírání pojistek;

(37) opravy, údržba, seřizování a mytí dopravních prostředků, montáž a demontáž motorových vozidel, montáž a demontáž autopříslušenství, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb;

(39) autopůjčovna a pronájem silničních motorových vozidel, pronájem parkovacích ploch.

4. Namítaná starší slovní ochranná známka Evropské unie č. 9869041 ve znění „MAXXIS“ byla Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zapsána dne 9. 12. 2011 s datem podání ze dne 5. 4. 2011 a právem přednosti včetně České republiky k témuž dni pro následující výrobky a služby zařazené do tříd dle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(12) Pneumatiky; Pneumatiky; Pevné pneumatiky; Duše pneumatik;

(18) Tašky; Náprsní tašky; Batohy; Deštníky;

(25) Oděvy; Obuv; Pokrývky hlavy;

(35) Maloobchodní služby související s prodejem pneumatik, plných obručí, Duše pneumatik, Pytle, Náprsní tašky, Ruksaky, Deštníky, Oděvy, Obuv a Kloboučnické zboží.

5. Orgán rozhodující o rozkladu dále považoval za vhodné uvést, že v období od podání rozkladu do vydání jeho rozhodnutí došlo k nabytí účinnosti novely zákona o ochranných známkách, v jejímž důsledku je námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ ve znění účinném do 31.12.2018 nyní subsumován pod § 7 odst. 1 písm. c) téhož zákona ve znění účinném od 1.1.2019. Věcně však k žádné změně nedošlo; podmínky nutné pro úspěšné uplatnění tohoto námitkového důvodu zůstávají stejné. V důsledku této novely též došlo ke změně v terminologii; ochranné známky označované do 31.12.2018 jako kombinované se ve smyslu přílohy 1 k ZOZ ve znění účinném od 1.1.2019 nyní označují jako ochranné známky obrazové.
6. V rámci vlastního vypořádání rozkladových námitek orgán rozhodující o rozkladu zdůraznil, že byť žalobkyně poukázala na uskutečňování dokládaných aktivit namítajícího výhradně mimo území České republiky, nezpochybnila samotné zjištění Úřadu, že namítaná ochranná známka požívá na území EU dobrého jména ve vztahu k výrobkům pneumatiky ve třídě 12. Orgán rozhodující o rozkladu proto nebude prvostupňové rozhodnutí v části týkající se prokazování dobrého jména namítané ochranné známky přezkoumávat a bude nadále z uvedeného závěru orgánu prvého stupně řízení vycházet.

7. K rozkladové námitce poukazující na marginalizaci významu grafického prvku napadeného označení orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že obrazový prvek napadeného označení objektivně znázorňuje obytný vůz, přičemž průměrný spotřebitel jej takto bude nejčastěji vnímat. V kontextu jemu srozumitelného významu slovního prvku „CAR“ („auto“), což je ve vztahu k obytnému automobilu pojmově nadřazená kategorie, pak může tento prvek vnímat obecně jako „automobil“. Tento výklad Úřadu tedy nerelativizuje rozpoznatelnost grafického znázornění obrazového prvku, pouze předjímá jeho možné vnímání ze strany spotřebitele v rámci celého označení a zohledňuje navíc i seznam přihlašovaných výrobků a služeb. V něm jsou položky definovány obecně ve vztahu k motorovým vozidlům (tedy „autům“) a nikoli konkrétně, specificky ve vztahu k obytným automobilům. Důvodnou orgán rozhodující o rozkladu neshledal ani výtku žalobkyně, že Úřad dostatečně neodůvodnil, proč nepokládá obrazový prvek za prvek dominující v napadeném označení nad prvkem slovním. Úřad tento obrazový prvek ve svých úvahách vzal v potaz – řádně ho popsal a prezentoval ho jako existující odlišnost v rámci napadeného označení. Správně přitom poukázal na jeho sémantický obsah korespondující s významem části slovního prvku a odkazující obecným způsobem na přihlašované výrobky a služby, a z tohoto důvodu mu přisoudil jen velmi limitovanou rozlišovací způsobilost. V kontextu popisu a hodnocení jednotlivých prvků napadeného označení se jako příléhavá jeví jeho citace z rozsudku Tribunálu T-312/03 ve věci „Selenium-Ace“, který v zásadě přisuzuje v rámci kombinovaných označení větší význam a rozlišovací schopnost prvkům slovním než obrazovým.

8. Pokud jde o posouzení podobnosti porovnávaných označení z jednotlivých hledisek, Úřad v rámci sémantického rozboru připustil, že slovo „maxis“ evokuje běžně užívanou zkratku slova „maximální“, jež obecně vykazuje laudatorní podtext, avšak zdůraznil, že jako celek tento výraz postrádá význam, a proto je fantazijní povahy. Podobné konotace může část spotřebitelů spatřovat i u namítané ochranné známky „MAXXIS“ (analogický význam slabiky „max“), a v takovém případě bude vnímání obou těchto prvků podobné. Při

vnímání uvedených výrazů jako prvků fantazijních, tj. bezobsažných, pak bude sémanticky rozhodné pouze posouzení prvku „CAR“ a obrazového prvku v napadeném označení, které mají ale nedistinktivní charakter. Vizuálně tedy byla porovnávaná označení zhodnocena jako podobná. Dle Úřadu bude spotřebitel v rámci napadeného označení primárně soustředit svou pozornost na prvek slovní a nikoli na prvek obrazový. Slovní prvek „MAXISCAR“ je vizuálně barevně rozdělen na část „MAXIS“ a „CAR“, přičemž s první částí přijde spotřebitel do styku dříve (čtení zleva doprava) a tato část v něm zanechá silnější paměťovou stopu než část druhá, která je navíc popisného charakteru. Odlišnost části „MAXIS“ a namítané ochranné známky „MAXXIS“ spočívá pouze v jednoduchém, resp. zdvojeném „X“. Foneticky budou porovnávaná označení reprodukována jako „maksyskar“ resp. „maksys“. Napadené označení tedy v sobě foneticky obsahuje namítanou ochrannou známky. První dvě slabiky, s nimiž spotřebitel přijde do styku nejdříve, jsou stejné, přičemž jediná odlišující, třetí slabika napadeného označení neplní rozlišující funkci. I z tohoto hlediska jsou tedy označení podobná. Z hlediska celkového dojmu byla Úřadem zdůrazněna podobnost z jednotlivých hledisek a okolnost, že všechny nepodobné znaky obsažené v napadeném označení jsou popisné, resp. mají minimální rozlišovací způsobilost.

9. Orgán rozhodující o rozkladu nejprve vyslovil souhlas s významovým posouzením porovnávaných označení, jak je provedeno v prvoinstančním rozhodnutí. Konstatoval, že v oblasti napadených výrobků a služeb (týkají se převážně motorových vozidel, jejich vybavení, prodeje, provozu, půjčování, servisu) i výrobků namítaných (zejména pneumatiky ve třídě 12) budou obrazový prvek a část „CAR“ napadeného označení vnímány jako prvky se zřejmým významem „obytný automobil/automobil“, který je ve vztahu k daným produktům popisný, resp. *de facto* nedistinktivní. Srozumitelnost významu anglického slova „car“ široké české veřejnosti přitom nebyla v průběhu řízení nikterak zpochybněna. Výraz „maxi“ označila žalobkyně za podstatné jméno používané pro oblečení v maximální délce či pro závodní jachtu o délce 15 -20 m, jehož plurálem je slovo „maxis“. Výraz „maxi yacht“, případně „maxi“ je užíván obvykle pro závodní jachty přesahující délku 21 metrů, nicméně tento detail je dle orgánu rozhodujícího o rozkladu zcela nepodstatný; zásadní je ta okolnost, že uvedený termín je termínem užívaným pouze velmi specifickým okruhem veřejnosti (těmi, kteří provozují či se zajímají o jachting) a v jiných kruzích veřejnosti nebude pravděpodobně vůbec znám. Navíc i v tomto případě název vychází ze slova maximum (a také je evokuje), obecně vnímaného s laudatorním podtextem. Ve vztahu k oblečení pak slovo „maxi“ bude pojímáno spíše jako předpona či zkratka slova „maximální“, jež označuje nadměrnou velikost. Tvrzení o existenci podstatného jména „maxi“ a jeho plurálu „maxis“ je tedy účelové. Spotřebitelé budou výraz „maxis“ pokládat velmi pravděpodobně za prvek evokativní (rozpoznatelný sémantický odkaz na slovo maximum, maximální) zakončený nikoli běžným a obvyklým způsobem. Stejné vnímání pak lze vztáhnout i na namítanou ochrannou známku „MAXXIS“, kde ozvláštnění výrazu „maxi“ spočívá navíc i ve zdvojení písmene „X“. Evokativní odkaz na slova „maximum, maximální“ je i zde ale patrný. Orgán rozhodující o rozkladu se tedy přiklonil k tomu, že většina spotřebitelů v předmětných prvcích porovnávaných označení shodně spatří evokativní odkaz na daná slova a tyto prvky bude vnímat významově totožně. Jedná se o sémanticky rozhodující aspekt, neboť slovo „CAR“ („auto“) a obrazový prvek obytného automobilu disponují jednoznačným a spotřebitelům srozumitelným významem, který z nich činí prvky nedistinktivní. V případě, že budou prvky „maxis“ a

„maxxis“ vnímány bezobsažně, tj. jako fantazijní (dle orgánu rozhodujícího o rozkladu možné, avšak menšinové vnímání), pak sice nebude možno konstatovat významovou podobnost označení, avšak odlišující prvky v napadeném označení jsou prvky s minimální rozlišovací způsobilostí, a jejich odlišující potenciál je proto ze známkoprávního hlediska minimální, tj. nerozhodný pro celkovou (ne)podobnost a (ne)existenci pravděpodobnosti záměny či rizika vytvoření si spojení.

10. Z vizuálního hlediska spotřebitel jistě zaznamená vyobrazení obytného automobilu i část slovního prvku „CAR“ (zvláště když je slovní prvek „MAXISCAR“ vizuálně rozdělen na dvě části – tmavé „MAXIS“ a červené „CAR“). Tyto prvky objektivně své ekvivalenty v namítané ochranné známce nemají, a mohou tudíž sloužit k odlišení obou označení. Výrazy „MAXIS“ a „MAXXIS“ naopak vykazují velmi vysoký stupeň vizuální podobnosti – jediným rozdílem je zdvojené písmeno „X“, což není rozdíl nikterak výrazný, mj. i s ohledem na umístění uprostřed slova. První část je vysoce podobná namítané ochranné známce „MAXXIS“ a je delší než druhá (pět písmen oproti třem). Orgán rozhodující o rozkladu na základě uvedeného souhlasil se závěrem prvostupňového rozhodnutí, že znaky podobnosti převažují nad znaky odlišnosti a porovnávaná označení jsou vizuálně podobná, byť v nižší míře. Podstatné pro hodnocení dalších podmínek uplatněného námitkového důvodu však je (a Úřad to při vážení vlivu aspektů vizuální podobnosti a odlišnosti porovnávaných označení správně zohlednil), že pro paměťovou stopu, již si spotřebitel uchová po kontaktu s daným označením, jsou většinou významnější prvky slovní než obrazové. V tomto případě tomu tak bude tím spíše, že obrazový prvek poměrně věrně zobrazuje obytný automobil a významově koresponduje se slovním prvkem „CAR“ (resp. jej lze pod jeho význam podřadit), a jedná se tak o prvek ve vztahu k nárokovaným výrobkům a službám *de facto* nedistinktivní. Navíc při čtení zleva doprava spotřebitel u napadeného označení skutečně nejprve zaznamená barevně odlišenou, a tudíž kompaktní část „MAXIS“, a až poté část „CAR“. Dle judikatury přitom za normálních okolností spotřebitel větší důležitost spojuje s první částí slova (viz např. rozsudek Tribunálu ve spojených věcech T-183/02 a T-184/02 ve věci MUNDICOR.

11. Z fonetického hlediska žalobkyně v rozkladu sice přisvědčila prvostupňovému rozhodnutí, že první dvě slabiky porovnávaných označení se vyslovují shodně „maksys“, avšak s ohledem na délku a výraznost nad nimi podle ní vlastně převažuje a dominuje třetí, znělá a výrazná slabika napadeného označení vyslovovaná „kár“. Orgán rozhodující o rozkladu toto hodnocení odmítl. Uvedl, že čistě foneticky nelze zmíněnou slabiku pokládat za znělou; hláska „k“ a případně i „c“ (nelze teoreticky vyloučit ani výslovnost „car“) jsou hlásky pravé neznělé. Hláska „r“ je vibranta, a ačkoli ji lze pokládat za zvukově výraznou hlásku, v napadeném označení je umístěna až na konci slova, čímž její výslovnostní důraz a „znělost“ poněkud zaniká. Celkově v rámci výrazu „maxiskár“ žalobkyně opomněla, že zvukově výrazné je i uskupení hlásek „ksys“ se dvěma sykavkami a nedůvodně vyzdvihla délku slabiky „kár“ na úkor existence dvou předcházejících slabik „mak – sys“, případně „ma – ksys“. Orgán rozhodující o rozkladu poukázal na to, že slovní prvek napadeného označení a namítaná ochranná známka sice vykazují odlišný počet slabik, avšak v češtině je přízvuk umisťován zpravidla na počáteční slabiky a zejména foneticky napadené označení „přebírá“ (obsahuje) namítanou ochrannou známku v podobě prvních dvou slabik ze tří („mak-sys-car“). Část „CAR“ spotřebiteli srozumitelně, obecným a nedistinktivním způsobem dává najevo spojení přihlašovaného označení (a nikoli konkrétního subjektu

přihlašovatele) s vozidly, resp. službami s automobily/motorovými vozidly souvisejícími. Jinými slovy spotřebiteli naznačuje, jaký druh výrobků či služeb může pod daným označení očekávat. Případné spojení s konkrétním subjektem mohou zajistit jiné prvky napadeného označení nadané dostatečným stupněm rozlišovací způsobilosti – v tomto případě je takovým prvek výraz „MAXIS“ (obrazový prvek rovněž jasně odkazuje na druh či oblast výrobků a služeb). A ten je vysoce podobný namítané ochranné známce „MAXXIS“.

12. V rámci další rozkladové výtky žalobkyně označila za ničím nepodloženou spekulaci tvrzení Úřadu, že by mohla těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména spojeného s namítanou ochrannou známkou v EU, a získat tak neoprávněnou výhodu na daném segmentu trhu. Zdůraznila přitom, že sama hodlá působit pouze na místním trhu, přičemž doložené aktivity namítajícího se uskutečňovaly výhradně v zahraničí, navíc v časovém období často výrazně předcházejícím rok 2016. Odmítla, že by si běžný místní spotřebitel se zájmem pořídit si či pronajmout od žalobkyně obytný vůz přihlašovanou známku „MAXISCAR“ jakkoli spojil s namítajícím, když těžiště aktivit namítajícího leží ve zcela jiném segmentu trhu a na zcela jiném území. Úřad na základě předložených dokladů přiznal namítané slovní ochranné známce „MAXXIS“ dobré jméno na území EU pro výrobky pneumatiky ve třídě 12, přičemž přiznání dobrého jména jako takové nebylo v rozkladu napadeno. Žalobkyně ale poukázala na to, že dokládané aktivity namítajícího se vztahují výhradně k území jiných států, než je Česká republika. Orgán rozhodující o rozkladu v této souvislosti nejprve poukázal na rozsudek SDEU C-125/14 ve věci Iron & Smith, z něhož plyne, že pro závěr o existenci dobrého jména namítané ochranné známky na území EU postačí prokázání dobrého jména na podstatné části EU, která však nemusí zahrnovat stát, v němž je podávána přihláška napadeného označení (v tomto případě Česká republika). Při zkoumání otázky, zda užívání napadeného označení bez řádného důvody by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky EU nebo jim bylo na újmu, pak může být vlastník starší ochranné známky EU úspěšný, jen ukáže-li se, že z obchodního hlediska nezanedbatelná část relevantní veřejnosti tuto ochrannou známku zná a spojuje ji s napadeným označením a existuje-li v konkrétním případě buď skutečný a trvající zásah do ochranné známky EU anebo vážné nebezpečí, že k takovému zásahu dojde v budoucnosti.
13. Dokládaná marketingová činnost namítajícího, zejména sponzoring sportovních akcí či klubů, zahrnuje akce evropského či světového významu (MS motocyklů enduro, ME závodů čtyřkolek, Rallye Dakar, tenisový Australian Open atd.). Doložena byla též účast namítajícího na prodejních výstavách a veletrzích s motocyklovou a automobilovou tematikou či inzerce v odborných časopisech, a to i v zemích sousedících s Českou republikou (Německo, Polsko). Předpoklad, že zmíněných akcí se účastní či je sledují i čeští spotřebitelé, je tedy zcela na místě. Námitka, že žalobkyně hodlá působit pouze na lokálním trhu, přičemž namítající své aktivity dokládá výhradně mimo území ČR, je tedy nedůvodná. Stejně neopodstatněná je i výtka žalobkyně, že dokládané aktivity namítajícího časově výrazně předcházejí roku 2016. Předmětem prokazování byla existence dobrého jména namítané ochranné známky ke dni podání námitek, tj. ke dni 24.5.2016. Doklady pokrývají období let 2008 – 2016, přičemž většina pochází z let 2011 – 15. Celkově z nich je patrné budování a udržování pozice a podílu namítajícího na daném trhu (viz např. žebříček největších světových výrobců pneumatik v letech 2011 – 2014 publikovaný na serveru tirebusiness.com dne 31. 8. 2015), sponzoring četných akcí v průběhu celého

uvedeného období, publikace v odborných časopisech v různých evropských zemích (roky 2008, 2009, 2010, 2013, 2016), účast na prodejních výstavách a veletrzích (2008 – 2009 a 2012 – 2014), faktury za prodej do Německa, Velké Británie a Nizozemska z let 2008 – 2009 a 2016 či přehled výdajů za marketing ve vybraných evropských zemích v letech 2008 – 2014. Dobré jméno ochranné známky je atribut, který je většinou budován vlastníkem delší dobu, je průběžně udržován a má mezi spotřebiteli i jistou setrvačnost. Navíc jeho existence nezávisí jen na délce aktivit vlastníka, ale i na jejich intenzitě, způsobu, na druhu výrobků atd. Povaha dokladů i jejich časové rozložení plně opodstatňují závěr, že k datu podání přihlášky napadeného označení, resp. k datu podání námitek požívala namítaná ochranná známka pro spotřebitele v oblasti motorismu dobrého jména, a to pro výrobky pneumatiky. Přestože dobré jméno bylo budováno na zahraničním trhu, jeho přesah ke spotřebitelům v České republice je zřejmý.

14. Žalobkyně dále argumentovala tím, že její služby (v oblasti prodeje a půjčování obytných vozidel) nejsou určeny pro masovou spotřebitelskou veřejnost, ale pro ty, pro něž je trávení volného času či dovolených v obytném voze součástí životního stylu a dá se u nich očekávat vyšší míra pozornosti. Odmítla, že by působila na stejném trhu („motorismus“) jako namítající, neboť hodlá napadené označení používat pro prodej a pronájem obytných vozidel a poskytování souvisejících služeb. Namítající se přitom specializuje na výrobu pneumatik, a to zejména pneumatik pro motocykly a do terénu, a v oblasti osobních silničních vozidel není jeho produkce rozhodující. Nehrozí tedy střet mezi namítanou ochrannou známkou a napadeným označením, k němuž by došlo, pokud by žalobkyně nabízela pneumatiky produkované namítajícím. Navíc se obytná vozidla obouvají do pneumatik určených pro dodávky a nikoli pro osobní automobily. K těmto argumentům žalobkyně Úřad v prvostupňovém rozhodnutí uvedl, že namítaná ochranná známka požívá dobrého jména pro pneumatiky ve třídě 12, přičemž všechny napadené výrobky (ve třídách 12, 32, 37 a 39) souvisejí s motorismem. Namítané výrobky jsou tedy přihlašovaným výrobkům a službám blízké ve vysoké míře, jelikož v širším pojetí spadají do stejného segmentu trhu. Následně Úřad dovodil, že dotčená veřejnost (koncoví spotřebitelé motoristických výrobků a souvisejících služeb s vyšší úrovní pozornosti) může předmětná označení v souvislosti s danými výrobky a službami vzájemně asociovat. Vedle vyšší míry pozornosti bylo nutno na druhé straně vzít v potaz dobré jméno namítané ochranné známky (a tudíž její známost na relevantním trhu s pozitivním ohlasem), podobnost porovnávaných označení a blízkost předmětných produktů. Orgán rozhodující o rozkladu s uvedeným posouzením Úřadu vyslovil v napadeném rozhodnutí souhlas. Uvedl, že žalobkyně sice opakovaně argumentuje svým záměrem působit toliko na lokálním trhu v oblasti prodeje a půjčování obytných vozidel, blízkost napadených a namítaných výrobků a služeb je však třeba zkoumat ve vztahu k seznamům výrobků a služeb (v případě namítané ochranné známky je třeba zohlednit ty, pro něž bylo prokázáno dobré jméno). Napadené výrobky a služby (12) silniční motorová vozidla nová i ojetá, náhradní díly, duše, pneumatiky, autopříslušenství a autodoplňky, vnitřní vybavení automobilů, vše v rámci této třídy; (36) zprostředkování leasingových smluv, zejména na dopravní prostředky, finanční služby včetně leasingu, zastavárna (provozování), zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb, uzavírání pojistek; (37) opravy, údržba, seřizování a mytí dopravních prostředků, montáž a demontáž motorových vozidel, montáž a demontáž autopříslušenství, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb; (39) autopůjčovna a pronájem silničních motorových vozidel, pronájem

parkovacích ploch – jsou všechny vymezeny obecně v souvislosti s motorovými vozidly/automobily. Zahrnují též některé konkrétní části vozidel či autodoplňky, konkrétně např. duše a pneumatiky, což jsou výrobky shodné s namítanými výrobky, v souvislosti s kterými požívá namítaná ochranná známka dobré jméno. Těch se pak přímo týkají i konkrétní služby, jako je montáž a demontáž motorových vozidel, autopříslušenství. Naopak ze seznamu výrobků a služeb vůbec nevyplývá zaměření na úzce vymezenou oblast pronájmu a prodeje obytných vozů. Jakkoli jsou pneumatiky konkrétním výrobkem, tvoří nedílnou součást nejrůznějších typů motorových vozidel, jsou s nimi bytostně spjaty a nepochybně z hlediska spotřebitelů patří do stejného segmentu trhu. Ačkoli produkce namítajícího může být zaměřena z velké části na pneumatiky pro terénní vozidla či motocykly, z poukazovaných dokladů je patrné, že nabízí pneumatiky pro nejširší spektrum motorových vozidel i jiných produktů (např. invalidní vozíky). Podobnost a blízkost napadených a namítaných výrobků a služeb a jejich výskyt na témže segmentu trhu a určení týmž skupinám spotřebitelů jsou tedy evidentní.

15. Závěrem orgán rozhodující o rozkladu odmítl výtku žalobkyně, že přihláška napadeného označení byla zamítnuta jako celek i pro ty výrobky a služby, jimiž se namítající vůbec nezabývá. Uvedl, že námitky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ (ve znění účinném od 1. 1. 2019) umožňují zamítnutí přihlášky ochranné známky i pro výrobky a služby nepodobné s namítanými. Jsou-li splněny ostatní podmínky (podobnost označení, dobré jméno namítané ochranné známky, vytvoření si spojení, reálné riziko či existence újmy/těžení z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky) bude přihláška zamítnuta i pro výrobky a služby, jimiž se namítající nezabývá. Tak tomu bude jistě v případě, kdy se sice namítající nezabývá napadenými výrobky a službami, nicméně výrobky, v souvislosti s nimiž požívá namítaná ochranná známka dobrého jména, jsou takovým výrobkům a službám vysoce blízké.

16. Orgán rozhodující o rozkladu tedy dospěl v napadeném rozhodnutí shodně s orgánem prvého stupně k závěru, že napadené obrazové označení je podobné namítané ochranné známce EU ve znění „MAXXIS“, která požívá dobrého jména na území EU pro výrobky pneumatiky, které jsou vysoce blízké namítaným výrobkům a službám. Prvky napadeného označení, jež by mohly sloužit k odlišení od namítané ochranné známky, jsou ve vztahu k napadeným výrobkům a službám *de facto* nedistinktivní; naopak část „MAXIS“, jež je pouze evokativní a nikoli nedistinktivní, je vysoce podobná (foneticky shodná) s namítanou ochrannou známkou. Namítajícím předložené doklady plně opodstatňují domněnku, že i českým spotřebitelům je namítaná ochranná známka známa, byť dokládané aktivity namítajícího se týkají zahraničí. Celkově je proto důvodné mít za reálné riziko, že užívání napadeného označení bez řádného důvodu (který nebyl shledán) by těžilo z dobrého jména namítané ochranné známky. Závěr prvostupňového rozhodnutí o opodstatněnosti námitek podaných dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ ve znění účinném do 31.12.2018 byl tedy správný, a proto jej orgán rozhodující o rozkladu potvrdil s tím, že považuje tyto námitky za opodstatněné dle obsahově korespondujícího § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ ve znění účinném od 1. 1. 2019.

17. V žalobě proti napadenému rozhodnutí žalobkyně předně namítla, že vychází z přesvědčení, že při posuzování podobnosti ochranných známek nelze mechanicky

upřednostňovat slovní prvek nad prvkem grafickým, nýbrž dominanci a distinktivnost je nutné v každém jednotlivém případě posuzovat individuálně v kontextu dané ochranné známky. V tomto ohledu žalobkyně odkázala v rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí na závěr vyslovený v rozhodnutí č. C-251/95 ve věci „SABEL B.V.“, podle nějž *„(c)elkové posouzení vizuální, fonetické nebo sémantické podobnosti dotčených označení musí být založeno na výsledném dojmu, jakým označení působí, přičemž je třeba vzít na zřetel zejména jejich distinktivní a dominantní prvky*.“ Protože žalovaný v prvoinstančním rozhodnutí fakticky nerozvedl, proč při posuzování rozlišovací způsobilosti přihlašované známky upřednostnil slovní prvek na úkor prvku grafického, resp. z jakého důvodu by grafický prvek neměl mít rozlišovací schopnost, zatížil toto rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti. Orgán rozhodující o rozkladu však k této námitce nepřezkoumatelnosti nepřihlédl a naopak se snažil vlastní argumentací prvoinstanční rozhodnutí, přesněji řečeno jeho odůvodnění, doplnit. Takový postup je však dle mínění žalobkyně nepřípustný; orgán rozhodující o rozkladu není oprávněn absentující odůvodnění překlenout vlastními závěry a jejich odůvodněními, neboť tím dochází ke krácení procesních práv účastníka řízení. Je totiž zřejmé, že pokud orgán prvního stupně své rozhodnutí neodůvodní, a namísto něj tak učiní až orgán rozhodující o rozkladu v rámci přezkumu prvostupňového rozhodnutí, ztrácí účastník řízení možnost, aby jeho věc byla řádně projednána v rámci správního řízení. Jestliže rozhodnutím orgánu rozhodujícího o rozkladu správní řízení končí, účastník řízení již nemůže věcně na toto rozhodnutí reagovat, polemizovat s jeho závěry a případně se domoci přehodnocení věci.

18. Žalobkyně dále namítla, že orgán rozhodující o rozkladu se v napadeném rozhodnutí snažil distinktivnost grafického prvku přihlašované známky popřít úvahou, že by si běžný spotřebitel přihlašovanou známku mohl spojovat s výrobky a službami v souvislosti s jakýmikoliv vozidly, zvlášť když součástí slovního prvku přihlašované známky je obecný výraz pro vozidla „car“. Tuto argumentaci žalobkyně odmítá jako neopodstatněnou spekulaci a nemůže s ní souhlasit. Předně připomíná, že grafický prvek přihlašované známky je věrnou stylizací obytného automobilu. Vůči pozorovateli je obytný vůz zachycen z levého poloprofilu s tím, že lze spatřit siluetu klasického obytného vozu s alkovnou, přičemž jsou rozpoznatelné základní konstrukční prvky (obytného vozu), tzn., podvozek s kabinou a dále hlavní část - vlastní obytná nástavba se zvýšenou částí nad kabinou vozu s prostorem pro spaní (alkovna). V obytné nástavbě jsou vyznačena tři okna a vstupní dveře. Obytné automobily jsou natolik svébytnou kategorií silničních motorových vozidel, že použití jeho motivu v grafickém prvku přihlašované známky průměrnému spotřebiteli jednoznačně identifikuje, že k přihlašované známce se váží výrobky a služby právě ve spojení s obytnými vozidly. Grafický prvek přihlašované známky je představován věrnou stylizací obytného vozidla, tedy předmětu, k němuž se váží výrobky a služby, které má přihlašovaná známka chránit, a nejedná se tedy o žádný abstraktní obrazec, geometrický tvar, motiv bez přímého vztahu k obytným vozidlům, popř. zpodobnění částí vozidla bez skutečné vypovídající hodnoty (např. volant, kolo apod.). Za těchto okolností je grafický prvek distinktivní součástí přihlašované známky a současně dominuje nad prvkem slovním. Stylizovaný obytný vůz je markantem, který spotřebitel vyhledávající výrobky nebo služby v souvislosti s obytnými vozidly, a nejen on, okamžitě zaznamená.

19. Nepřezkoumatelnost prvoinstančního rozhodnutí dle žalobkyně spočívá i v tom, že žalovaný v prvoinstančním rozhodnutí nevysvětlil, proč z fonetického hlediska považuje za dominantní právě první dvě slabiky v přihlašované známce a z jakého důvodu poslední slabiku v přihlašované známce shledal bezvýznamnou k jejímu odlišení od namítané známky. Orgán rozhodující o rozkladu se v napadeném rozhodnutí tuto vadu nepřezkoumatelnosti snažil, stejně jako v případě vztahu mezi grafickým a slovním prvkem v přihlašované známce, překlenout tím, že chybějící odůvodnění doplnil svými závěry, což dle výše nastíněného názoru žalobkyně není přípustné. Závěry orgánu rozhodujícího o rozkladu o fonetické blízkosti či zaměnitelnosti napadeného označení a namítané známky žalobkyně odmítá jako nesprávné. Žalovaný v napadeném rozhodnutí klade silnější důraz na počáteční dvě slabiky slovního prvku „MAXISCAR“, které jsou foneticky identické s namítanou známkou „MAXXIS“, a tyto hodnotí jako dominantní. Fonetický význam třetí slabiky „CAR“ v přihlašované známce naopak žalovaný upozaďuje tvrzením, že tuto slabiku nelze považovat za znělou. Kromě toho tvrdí, že poslední slabika v přihlašované známce tvořená slovem „CAR“ je tvořená neznělou souhláskou „k“ (teoreticky i „c“), přičemž poslední souhláska „r“, byť je zvukově výrazná, je umístěna na konci, což její znělost výrazně oslabuje. S tímto posouzením však žalobkyně nesouhlasí. Poukazuje na to, že slovní prvek „MAXISCAR“ je složeninou dvou cizojazyčných (anglických) slov, tedy „maxis“ a „car“, v níž jsou tři slabiky s fonetickým zněním „ma-ksys-kár“. Přízvučná je nejen první slabika „ma“, avšak i slabika třetí „kár“, která bezprostředně následuje za druhou nepřízvučnou slabikou „ksys“. Výklad žalovaného o fonetickém znění slovního prvku přihlašované známky „MAXISCAR“ není korektní, neboť u slov s více než dvěma slabikami přízvuk (přesněji řečeno vedlejší přízvuk) stojí na třetí slabice, resp. na každé liché slabice. U slovních složenin se pak přízvuk přičítá první slabice druhé části. Přízvuk tak musí za všech okolností ve výrazu „MAXISCAR“ stát i na slabice tvořené slovem „car“. Žalobkyně v této souvislost odkázala na publikaci Česká mluvnice, rok vydání 1981, autorů B. Havránka a A. Jedličky. Uvedené skutečnosti vylučují, že by znělost slabiky „kár“ ve slovním prvku přihlašované známky „MAXISCAR“ ustupovala do pozadí, resp. by byla neznělá, jak tvrdí žalovaný, byť žalobkyni není zřejmé, co neznělostí slabiky vlastně myslí. Slabika „CAR“ je tvořena počáteční souhláskou „k“, dlouhou samohláskou „á“ a znělou souhláskou „r“. I když souhláska „k“ je řazena mezi neznělé, stejně tak neznělou je konečná souhláska „s“ ve druhé slabice slovního prvku „MAXISCAR“, totiž „ksys“. Navíc celá druhá slabika slovního prvku „MAXISCAR“ je sama o sobě tvořena neznělými souhláskami a samohláskou y, která je samohláskou s délkou trvání 5 až 10 cs, s tím, že tato druhá slabika je slabikou nepřízvučnou. Třetí slabika tvořená slovem „CAR“, obsahuje naopak dlouhou samohlásku á (s dobou trvání 19 až 30 cs), přičemž tato slabika je přízvučná. Současně musí žalobkyně odmítnout úvahu žalovaného, že by průměrný spotřebitel slabiku tvořenou slovem „car“ vyslovoval s „c“ na začátku namísto „k“. Anglický výraz pro vozidlo „car“ je dostatečně zažitý, včetně jeho výslovnosti s písmenem „k“ na začátku. Navíc v češtině se pro vozidlo užívá expresivního nebo slangového výrazu „kára“. Vše tedy nasvědčuje tomu, že třetí slabika „car“ není a nemůže stát v pozadí vůči prvním dvěma slabikám tvořícím slovo výraz „maxis“, naopak při vyslovování slovního prvku přihlašované známky je na ní kladen důraz, protože na rozdíl od výrazu „maxis“ obsahuje dlouhou samohlásku a vysoce znělou souhlásku „r“. Z uvedeného důvodu je třetí slabika slovního prvku přihlašované známky dominantní a nezaměnitelně odlišuje přihlašovanou známku od namítané známky.

Proto žalobkyně nemůže souhlasit s názorem o fonetické zaměnitelnosti porovnávaných označení.

20. Co se týče sémantického významu, žalobkyně odmítá jako nesprávný závěr žalovaného, že výraz „MAXIS“ je fantazijním slovem, jehož původcem je namítající. Základ slova „maxis“ je třeba hledat v anglickém výrazu maxi, což je podstatné jméno vzniklé zkrácením slova maximum. Výraz maxi je používán pro oblečení v maximální délce (např. sukně, kdy opakem je naopak mini) nebo také pro závodní jachtu v délce 15 až 20 metrů. Výraz maxis je pak plurálem slova maxi. Orgán rozhodující o rozkladu v napadeném rozhodnutí tento výklad výrazu maxis odmítl a označil jej za účelový, byť žalobkyně na podporu svých tvrzení odkázala na výkladový slovník Univerzity v Oxfordu. Přidal-li namítající do běžného slova maxis další hlásku x, čímž vytvořil znění namítané známky, neznamená to, že by kdokoliv jiný nebyl oprávněn běžné slovo maxis použít k vytvoření vlastního označení. Na sémantiku výrazu maxi, v němž má původ označení maxxis, žalobkyně upozornila již ve svém vyjádření k námitkám namítajícího, žalovaný nicméně dospěl k naprosto nesprávnému názoru o fantazijním původu výrazu maxis, která v žádném případě neodpovídá skutečnosti. Orgán rozhodující o rozkladu zároveň nesprávně klade větší váhu na první dvě slabiky v napadeném označení. Činí tak zjevně z důvodu, aby vytvořil zdání, že jeho rozhodnutí odpovídá judikatuře, podle níž spotřebitel přikládá obvykle větší význam počáteční části slov, jelikož si obecně lépe zapamatuje začátek ochranné známky než její konec. Uvedené pravidlo nicméně neplatí ve všech případech. Pokud se porovnávaná označení píší odlišně, nebo jsou složená z rozdílného počtu písmen, popřípadě mají rozdílnou slabičnou strukturu, budou vykazovat vzhledové rozdíly, kterým může průměrný spotřebitel (natož spotřebitel s vyšší mírou pozornosti) věnovat stejnou pozornost, jako jejich úvodní části.

21. Co se týká dobrého jména na území Evropské unie, žalobkyně postrádá odůvodnění, proč by namítané známce mělo vlastně dobré jméno svědčit. Žalobkyně má za to, že v tomto ohledu je prvoinstanční rozhodnutí a potažmo i napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné. Dílčí marketingové a propagační akce, na které se namítající odvolával a které se z valné většiny uskutečnily dávno před rokem 2016, dle žalobkyně rozhodně nejsou důkazem, že by si namítaná známka vydobyla dobrou pověst na území Evropské unie. I kdyby však bylo možné dobré jméno u namítané známky dovodit, tato skutečnost sama o sobě není na překážku zápisu přihlašované známky do rejstříku ochranných známek. Podle § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ musí být současně splněna i další podmínka, tedy aby užívání přihlašovaného označení stejného nebo podobného označení staršímu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Pokud by žalobkyně byť hypoteticky připustila, že přihlašovaná a namítaná známka jsou stejné nebo podobné, nelze přisvědčit názoru, že by mohla užíváním přihlašované známky jakkoliv těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané známky nebo tím mohla způsobovat namítajícímu újmu. Namítající a žalobkyně se totiž pohybují na zcela jiných segmentech trhu. Zatímco přihlašující ochrannou známku žalobkyně hodlá používat pro prodej a pronájem obytných vozidel a poskytování ostatních služeb spojenými s obytnými vozidly, a to ještě na lokální úrovni, namítající se specializuje na výrobu pneumatik, přičemž, jak napovídají jeho marketingové aktivity, orientuje se především na pneumatiky pro motocykly a do terénu, a to na nadnárodní úrovni. Sám

namítající předložil printscreen z vlastní webové stránky, že hlavní nabídka pneumatik v menu sestává z následujících položek:

- Auto 4x4 (pneumatiky pro terénní automobily s pohonem všech kol),
- Čtyřkolky-ATV (pneumatiky pro terénní čtyřkolky),
- Motocykly (pneumatiky pro motocykly)
- Ostatní (ostatní pneumatiky z nabídky).

V rámci položky „Ostatní“ pak lze nalézt pneumatiky: transportní, přívěsové, invalidní, zahradní, bílý blok, osobní letní, osobní zimní a osobní celoroční. Namítající se tedy orientuje především na pneumatiky do terénu a pro motocykly. V oblasti silničních motorových vozidel, a to ještě pouze vozidel osobních, není jeho produkce rozhodující, neboť nabídka pneumatik je obsažena v souhrnné kategorii „Ostatní“ společně s pneumatikami pro přívěsy, zahradní techniku a invalidní vozíky. Namítající nenabízí obutí pro obytná vozidla (k jejich obutí používají se pneumatiky pro dodávky). Současně je zřejmé, že si žalobkyně a namítající nekonkurují a nemůže ani docházet k záměně jejich produktů, neboť působí v jiných segmentech trhu se zaměřením na zcela jiné zákazníky.

22. Žalobkyně má současně za to, že i průměrný spotřebitel nebude přihlašovanou známku zaměňovat se známkou namítanou. Služby v oblasti prodeje a půjčování obytných vozidel nejsou určeny pro masovou spotřebitelskou veřejnost, nýbrž je budou vyhledávat osoby, pro které je trávení volného času nebo dovolených v obytných vozidlech součástí životního stylu a u nichž se dá objektivně očekávat ještě vyšší míra pozornosti. Jak již žalobkyně uvedla, namítající vůbec nepůsobí na trhu s výrobky a službami souvisejícími s obytnými vozidly a karavany, nýbrž se zaměřuje na pneumatiky do terénu. Proto žalobkyni není zřejmé, jak by mohla přihlašovaná známka vyvolávat záměnu či těžit z namítané známky. Žalobkyně zároveň poukázala na to, že marketingové aktivity, na něž se namítající odvolával, se odehrávaly mimo území České republiky. I to podle ní vylučuje, že by mohla těžit z dřívější existence namítané známky.

23. S ohledem na výše uvedené je žalobkyně přesvědčena o důvodnosti žaloby, protože přihlašovaná známka a namítaná známka se od sebe výrazným způsobem liší, neexistuje reálná možnost jejich záměny. Rozporuje i to, že žalovaný zamítl žádost o zápis přihlašované známky jako celku, tedy včetně těch činností, kterými se namítající vůbec nezabývá a pro které namítaná známka ani není zapsaná, konkrétně pro tyto výrobky a služby:

- silniční motorová vozidla nová i ojetá, náhradní díly, autopříslušenství a autodoplňky, vnitřní vybavení automobilů - vše v rámci třídy 12;
- opravy, údržba, seřizování a mytí dopravních prostředků, montáž a demontáž motorových vozidel, montáž a demontáž autopříslušenství, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb – vše v rámci třídy 37;
- zprostředkování leasingových smluv, zejména na dopravní prostředky, finanční služby včetně leasingu, zastavárna, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb, uzavírání pojistek – vše v rámci třídy 36;

- autopůjčovna a pronájem silničních motorových vozidel, pronájem parkovacích ploch – vše v rámci třídy 39.

24. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě popřel důvodnost žalobních námitek, přičemž argumentoval obdobně jako v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Tvrzení žalobkyně, že orgán rozhodující o rozkladu není oprávněn jakkoli argumentačně doplňovat prvostupňové rozhodnutí, označil žalovaný za účelové s tím, že konstantní judikatura vychází z úvahy, podle které ve správním řízení tvoří rozhodnutí správních orgánů obou stupňů jeden celek. Zpravidla tento argument slouží k vysvětlení toho, proč může odvolací či rozkladový orgán nahradit část odůvodnění orgánu prvního stupně vlastní úvahou, a korigovat tak určitá dílčí „argumentační zaškobrtnutí" podřízeného správního orgánu v případě, kdy prvostupňové rozhodnutí potvrzuje (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 6 Ads 134/2012-47). Nelze však vyloučit ani opačný postup, kdy mezery v odůvodnění odvolacího, resp. rozkladového orgánu, které by jinak způsobovaly jeho nepřezkoumatelnost, zaplní argumenty obsažené již v prvostupňovém rozhodnutí (k tomu viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 161/2013 ze dne 31. 10. 2014).

25. Popis detailů automobilu vyobrazeného v grafické části napadeného označení nemůže dle žalovaného změnit povahu tohoto označení z deskriptivního na označení s rozlišovací způsobilostí. Podobnost porovnávaných označení z hlediska vizuálního a fonetického, popř. i sémantického je dána. Všechny navíc přítomné (nepodobné) znaky napadeného označení (druhá slovní část „CAR", grafický prvek zpodobňující automobil) jsou popisné, resp. mají velmi limitovanou rozlišovací schopnost, jelikož přímo či nepřímo odkazují na přihlašované výrobky a služby, a mají proto minimální rozlišovací způsobilost. Z tohoto důvodu Úřad konstatoval, že v celkovém dojmu jsou porovnávaná označení podobná. Napadené označení bylo nárokováno pro celý segment výrobků a služeb se společným jmenovatelem silniční doprava. Namítaná ochranná známka chrání ve třídě 12 pneumatiky, ve vztahu k nimž bylo prokázáno dobré jméno této ochranné známky. Napadené výrobky a služby do jednoho souvisejí s motorismem, motorovými dopravními prostředky, auty či motocykly. Žalovaný shledal, že namítané výrobky, u nichž bylo prokázáno dobré jméno, jsou přihlašovaným výrobkům a službám blízké ve vysoké míře, jelikož v širším pojetí spadají do stejného segmentu trhu. Z povahy aplikovaného ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) [nyní písm. c)] ZOZ je pro konstatování zásahu do starších práv nerozhodné, zda střetnuvší se označení jsou nárokována pro shodné či obdobné výrobky a služby, nýbrž to, zda v případě zápisu přihlášeného označení by nově zapsaná známka neoprávněně těžila či mohla těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo ji byla na újmu.

26. Žalovaný je přesvědčen, že napadené rozhodnutí vychází z řádně zjištěného skutkového stavu, je správně, logicky a podrobně odůvodněno a bylo vydáno v souladu s příslušnými ustanoveními ZOZ.

27. Osoba zúčastněná na řízení svého práva podat písemné vyjádření k věci samé nevyužila.

28. Soud přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, v mezích žalobních bodů, jimiž je vázán; vycházel přitom ze skutkového a právního stavu,

který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 s.ř.s.). Za splnění podmínek zakotvených v § 51 odst. 1 s.ř.s. o věci samé rozhodl bez nařízení jednání.

29. Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

30. Podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ ve znění účinném do 31.12.2018 přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") 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.

31. Podle § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ ve znění účinném od 1.1.2019 přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

32. Podle článku II. odst. 1 přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 286/2018 Sb.“) pro řízení o přihlášce zahájené podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončené, se použijí ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

33. Podle článku II. odst. 3 přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb., byly-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podány námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku, posuzují se podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
34. Podle článku II. odst. 9 přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb., účinky procesních úkonů učiněných ve všech řízeních, která nebyla skončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

35. Předně je nutno uvést, že prvostupňové rozhodnutí není stiženo vadou nepřezkoumatelnosti, jak namítá žalobkyně. Úřad v jeho odůvodnění v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu náležitě uvedl, z jakých podkladů při vydání rozhodnutí vycházel, a dostatečně srozumitelně popsal úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, které na danou věc aplikoval. Z prvostupňového rozhodnutí je mj. zřejmé také to, z jakých důvodů Úřad při posuzování rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení upřednostnil jeho slovní prvek před prvkem obrazovým a proč nepovažoval poslední slabiku slovního prvku „MAXISCAR“ za způsobilou odlišit přihlašované označení z fonetického hlediska od namítané ochranné známky. Orgán rozhodující o rozkladu nikterak nepochybil, jestliže tyto závěry Úřadu v napadeném rozhodnutí dále rozvedl a doplnil. Takový postup zcela koresponduje závěru plynoucímu z ustálené judikatury správních soudů, podle něhož je v souladu se zásadou jednoty správního řízení nutné nahlížet na rozhodnutí správních orgánů obou stupňů jako na jeden celek. Žalovaný v této souvislosti ve vyjádření k žalobě trefně poukázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2014 č.j. 6 As 161/2013 – 25, v němž byl tento závěr pregnantně formulován.

36. Soud však přisvědčil klíčové námitce žalobkyně, že přihlašované označení není podobné namítané ochranné známce, neboť obsahuje prvky, které obě porovnávaná označení výrazným způsobem odlišují.

37. Jak dovodil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 26.10.2006 č.j. 1 As 28/2006 – 97, ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a jiným 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. V nyní posuzované věci má však soud ve shodě s názorem žalobkyně za to, že přihlašované označení vzhledem k rozdílným prvkům působí natolik odlišným celkovým dojmem, že si jej relevantní spotřebitelská veřejnost nebude spojovat (asociovat) s namítanou ochrannou známkou.

38. Žalobkyně právem namítá, že žalovaný v tomto směru nesprávně posoudil význam obrazového prvku přihlašovaného označení v podobě stylizovaného obytného automobilu. Tento prvek je s ohledem na svou velikost a individuální grafické ztvárnění natolik výrazný, že zásadním způsobem určuje celkový dojem, který přihlašované označení vyvolává, a odlišuje toto označení od namítané ochranné známky, která jakýkoliv (tím méně takto výrazný) obrazový prvek postrádá. Přehlédnout přitom nelze ani jasnou významovou souvislost zmíněného obrazového prvku se slovním prvkem přihlašovaného označení, resp. s jeho červenou barvou a tučným typem písma zvýrazněnou částí „CAR“. Přestože se jedná o anglické slovo označující automobil bez jakékoliv bližší specifikace, což je nepochybně druhový výraz bez rozlišovací způsobilosti, obrazový prvek nenechává nikoho na pochybách, o jaký automobil se v případě přihlašovaného označení jedná. Soud zároveň přisvědčuje žalobkyni, že obytné automobily jsou natolik svébytnou kategorií silničních motorových vozidel, že použití tohoto výrazného obrazového prvku přihlašovaného označení bude průměrnému spotřebiteli jednoznačně identifikovat, že výrobky a služby nesoucí toto označení se s největší pravděpodobností pojí s obytnými vozidly (a nikoliv s pneumatikami).

39. Žalobkyně má pravdu také v tom, že obrazový prvek znázorňující stylizovaný obytný vůz je distinktivní součástí přihlašovaného označení, neboť je s ohledem na svou výraznost markantem, který spotřebitel při spatření přihlašovaného označení okamžitě zaznamená a uchová si jej v paměti. Tento obrazový prvek zároveň dotváří a upřesňuje význam slovního prvku přihlašovaného označení.

40. Žalovaný v napadeném rozhodnutí dovodil, že namítaná ochranná známka získala na území Evropské unie dobré jméno pro pneumatiky. Žalobce v žalobě žádnou relevantní námitkou nezpochybnil tento závěr žalovaného, jenž vychází mj. ze zjištění, že namítající je na území Evropské unie díky svým výrobkům a souvisejícím reklamním aktivitám a sponzoringu významných sportovních akcí znám jako významný světový výrobce pneumatik. Z ničeho však nevyplývá, že by podnikatelská činnost namítajícího byla zaměřena i na jiné výrobky než pneumatiky. Jinak řečeno, namítající je relevantní spotřebitelské veřejnosti znám jako významný zahraniční výrobce pneumatik, nikoliv jako výrobce jiných produktů (zboží) či poskytovatel služeb souvisejících s motorismem, a spotřebitelská veřejnost si proto jak namítajícího, tak namítanou ochrannou známku s dobrou pověstí spojuje výlučně s pneumatikami, což brání tomu, aby si přihlašované označení, jehož slovní a obrazový prvek ve svém souhrnu odkazují na obytný automobil, spojila s namítanou ochrannou známkou a jejím vlastníkem.

41. Co se týče vizuálního hlediska, brání kromě výše zmíněných rozdílů takové asociaci i absence druhého písmene „X“ ve slovním prvku přihlašovaného označení. Zdvojené X, které se v běžné slovní zásobě v českém jazyce ani v angličtině nevyskytuje, je příznačné nejen pro namítanou ochrannou známku „MAXXIS“, ale i pro všechny ostatní ochranné známky namítajícího, jimiž tento v průběhu správního řízení argumentoval. Dobré jméno, které se s namítanou ochrannou známkou pojí, je vyjádřením toho, že veřejnost tuto známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků takto označených (pneumatik) očekává. Znalost namítané ochranné známky v sobě nutně zahrnuje i povědomí o tom, že slovní prvek, jímž je tvořena, obsahuje onen charakteristický znak v podobě zdvojeného písmene X, tedy dvě písmena X vedle sebe. Protože slovní prvek přihlašovaného označení tento netypický znak postrádá, nebude si průměrný spotřebitel vykazující vyšší míru pozornosti i z tohoto důvodu spojovat přihlašované označení při jeho spatření s namítanou ochrannou známkou či jejím vlastníkem.

42. Žalobkyně oprávněně brojí i proti závěru žalovaného o fonetické a sémantické podobnosti porovnávaných označení. Co se týče fonetického hlediska, k dostatečnému rozlišení přihlašovaného označení od namítané ochranné známky postačuje jeho třetí slabika. Část slovního prvku „CAR“ v přihlašovaném označení bude s ohledem na obecně rozšířenou znalost tohoto běžného anglického slova i jeho výslovnosti nepochybně vyslovována jako „kár“. Zatímco namítaná ochranná známka je tvořena dvojslabičným slovním prvkem, jehož obě slabiky „ma“ a „xxis“ jsou vyslovovány krátce, přihlašované označení je trojslabičné, přičemž jeho třetí slabika je, jak výše uvedeno, dlouhá. Tato třetí slabika bude navíc přízvučná, neboť, jak přiléhavě argumentuje žalobkyně, u slov s více než dvěma slabikami stojí na třetí slabice vedlejší přízvuk. I přes jejich shodný začátek průměrný spotřebitel nepochybně zaznamená podstatný rozdíl mezi výslovností namítané ochranné

známky, resp. jejího slovního prvku tvořeného dvěma krátkými slabikami na straně jedné, a výslovností přihlašovaného označení, jehož slovní prvek je trojslabičný (a tudíž o poznání delší), přičemž jeho třetí, zvukově výrazná slabika ve znění „kár“, kterou namítaná ochranná známka zcela postrádá, je navíc vyslovována dlouze. Tato třetí slabika tedy z fonetického hlediska nezaměnitelně odlišuje přihlašované označení od namítané ochranné známky.

43. K posouzení podobnosti porovnávaných označení ze sémantického hlediska soud předně uvádí, že nesouhlasí s argumentací žalobkyně založenou na tom, jaký význam přisuzuje slovu „maxi“ výkladový slovník Univerzity v Oxfordu. Průměrnému spotřebiteli v České republice rozhodně nelze přičítat detailní znalost tohoto slovníku, z něhož plyne, že anglické slovo maxis je vskutku plurálem podstatného jména maxi, které se v angličtině užívá k označení dlouhé sukně, šatů či kabátu (sahajících ke kotníkům), nebo v jiném významu k označení dlouhé závodní jachty. Průměrný spotřebitel nebude první části slovního prvku přihlašovaného označení „maxis“ tento význam přisuzovat už proto, že jeho druhá část „car“ je singulárem, a proto není důvod, proč by měl předchozí část slovního prvku identifikovat jako plurál. Je možné, že v části spotřebitelské veřejnosti vyvolá část slovního prvku přihlašovaného označení „maxis“ asociaci se slovem „maxi“ (ve významu zkratky adjektiva maximální), jehož laudatorní podtext si spojí se slovem „automobil“, resp. „obytný automobil“, k němuž jej odkáže druhá část slovního prvku „car“ ve spojení s obrazovým prvkem. Pokud první části slovního prvku přihlašovaného označení „maxis“ spotřebitel žádný význam nepřiřadí, v každém případě jej přiřadí druhé části slovního prvku „car“ ve spojení s obrazovým prvkem. Nic z toho však neplatí u namítané ochranné známky. Její slovní prvek „MAXXIS“ výše zmíněnou asociaci se slovem „maxi“ u spotřebitele nevyvolá, neboť tomu brání zdvojené písmeno „X“, které se ve slově maxi(mální) nevyskytuje. Vzhledem k absenci slovního prvku „car“ či jakéhokoliv obrazového prvku je vyloučeno i významové spojení tohoto označení s jakýmkoliv automobilem. Namítaná ochranná známka je tak co do jejího významu ryze fantazijní. Z výše uvedeného plyne zřetelná odlišnost porovnávaných označení i ze sémantického hlediska.

44. Soud k tomu dodává, že v posuzované věci není důvodu, aby průměrný spotřebitel věnoval druhé části slovního prvku přihlašovaného označení „car“ menší pozornost než části první. Podle judikaturou dovozených závěrů sice platí, že spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části označení, jelikož si obecně lépe zapamatuje začátek ochranné známky než její konec. Každé přihlašované označení je však třeba posuzovat přísně individuálně, přičemž v oblasti ochranných známek mohou mít vliv na zápis do rejstříku ochranných známek i drobné rozdíly. K tomu viz například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014 - 120, podle něhož *„posuzování podobnosti ochranných známek představuje odbornou činnost, jejíž výsledek je zpravidla odvislý především jednak – a to především – od posouzení celkového vyznění zapisovaných označení, jednak také od posouzení jejich jednotlivých detailů. Každé řízení je individuální a při rozhodování v něm hraje roli řada konkrétních skutkových okolností daného případu, které musí být brány v úvahu, přičemž významnou roli mající vliv na výsledek řízení mohou hrát i drobné rozdíly.“* V nyní posuzované věci není porovnávané označení natolik dlouhé, aby průměrný spotřebitel nezaznamenal též druhou část slovního prvku přihlašovaného označení „car“ a nevěnoval jí dostatečnou pozornost, zvláště je-li tato část zvýrazněna jak

barvou, tak i typem písma a vykazuje-li zřejmou významovou souvislost s nepřehlédnutelným obrazovým prvkem, kterým je přihlašované označení rovněž tvořeno.

45. Lze shrnout, že porovnávaná označení nevykazují takový stupeň podobnosti, aby dotčená veřejnost pociťovala mezi těmito označeními souvislost, jinak řečeno aby přihlašované označení vyvolávalo asociaci s namítanou ochrannou známkou. Již z tohoto důvodů nemůže námitka zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení podle § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ ve znění účinném od 1.1.2019 obstát.

46. Opodstatněná není žalobní námitka, podle níž jsou prvoinstanční i napadené rozhodnutí nepřezkoumatelná pro absenci důvodů, které žalovaného vedly k závěru, že namítaná ochranná známka má na území Evropské unie dobré jméno. Tyto důvody jsou v napadené rozhodnutí uvedeny srozumitelně a v dostatečném rozsahu. Jak již soud konstatoval výše, závěr žalovaného o dobrém jménu namítané ochranné známky, jenž vychází mj. ze zjištění, že osoba zúčastněná na řízení je na území Evropské unie díky svým výrobkům a souvisejícím reklamním aktivitám a sponzoringu významných sportovních akcí známa jako přední světový výrobce pneumatik, žalobce žádnou relevantní námitkou nezpochybnil. Pouhá negace těchto závěrů k jejich zpochybnění či vyvrácení nestačí.

47. Žalobkyně má nicméně pravdu v tom, že prokázání dobrého jména namítané ochranné známky na území Evropské unie samo o sobě není na překážku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek, neboť podle § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ ve znění účinném od 1.1.2019 musí být současně splněna i další podmínka, tedy aby užívání přihlašovaného označení (stejného nebo podobného starší ochranné známce) neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 2.9.2009, č.j. 1 As 41/2009 - 145 shodně judikoval, že „*(e)xistence asociace (spojení) v mysli veřejnosti představuje nutnou podmínku, ale sama o sobě nestačí k tomu, aby bylo možné učinit závěr o existenci jednoho ze zásahů, proti nimž čl. 5 odst. 2 První směrnice, resp. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, zajišťuje ochranným známkám s dobrým jménem ochranu*. [poznámka: ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ ve znění účinném do 31.12.2018 se od právní úpravy aplikované na nyní posuzovanou věc lišilo pouze v tom, že v něm upravený námitkový důvod byl založen na existenci starší ochranné známky, která má dobré jméno v České republice]. V citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud dále dovodil, že *„(t)yto zásahy představují buď újmu způsobenou rozlišovací způsobilosti ochranné známky, anebo újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, případně protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky. Pokud jde o újmu způsobenou rozlišovací způsobilosti 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. 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, pociťovány 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 (viz tamtéž, body 38 - 41). Jediný z těchto tří druhů zásahů stačí k tomu, aby byl použit čl. 5 odst. 2 První směrnice (tamtéž, bod 42)." V rozsudku ze dne 25.7.2013 č.j. 9 As 123/2012 – 136 pak Nejvyšší správní soud konstatoval, že „*(t)yto zásahy jsou důsledkem jistého stupně podobnosti mezi ochrannými známkami, kvůli němuž dotčená veřejnost pociťuje mezi oběma známkami souvislost, resp. vytvoří si mezi nimi spojení (srov. rozsudek Soudního dvora Adidas-Salomon a Adidas Benelux, ve věci C-408/01).*"

48. Jak bylo soudem uvedeno shora, v nyní posuzované věci není mezi porovnávanými označeními takový stupeň podobnosti, aby mezi nimi dotčená veřejnost pociťovala souvislost, resp. vytvořila si mezi nimi spojení. Již s ohledem na jejich odlišnost a z toho plynoucí neexistenci asociace mezi nimi na straně relevantní spotřebitelské veřejnosti je proto vyloučeno, aby užívání přihlašovaného označení neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

49. Ze zákona explicitně vyplývá, že ochranné známce s dobrým jménem se poskytuje ochrana, i pokud je pozdější podobná nebo stejná ochranná známka zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž je zapsána ochranná známka s dobrým jménem. Z tohoto pohledu není samo o sobě významné, že přihlašované označení se upínalo k celé řadě výrobků a služeb, které se neshodují a ani nejsou podobné těm, pro které je zapsána namítaná ochranná známka, jako je kupříkladu zprostředkování leasingových smluv, zejména na dopravní prostředky, finanční služby včetně leasingu, zastavárna, uzavírání pojistek (v rámci třídy 36); nebo autopůjčovna a pronájem silničních motorových vozidel, pronájem parkovacích ploch (v rámci třídy 39). Soud má nicméně za to, že žalovaný v rámci posouzení toho, zda by užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu, náležitě nezohlednil úzce vymezený druh zboží vyráběného osobou zúčastněnou na řízení, k němuž se namítaná ochranná známka váže, a ani to, v jaké lokalitě a segmentu trhu podniká žalobkyně.

50. Soud se především neztotožňuje se závěrem žalovaného o úzké podobnosti a vysoké míře blízkosti výrobků a služeb, k nimž se porovnávaná označení vztahují. To, že seznam výrobků a služeb, pro něž bylo přihlášeno přihlašované označení, souvisí (stejně jako pneumatiky vyráběné namítajícím) s motorismem, ještě neznamená, že všechny tyto výrobky z hlediska spotřebitelů patří do stejného segmentu trhu. Výroba motorových vozidel, autodílů a součástek pro motorová vozidla, jakož i poskytování služeb, které nějakým způsobem souvisí s motorismem, je natolik široký a rozvětvený obor (trh), že jej není možné ze známkoprávního hlediska posuzovat jednotně a dovozovat, že jakékoliv výrobky či služby související s motorismem jsou si vždy vzájemně velmi blízké. Uvedené platí tím spíše, je-li produkce určitého výrobce úzce specializována (omezena) na jeden druh výrobků, jako jsou v daném případě pneumatiky produkované namítajícím. Ten, jak

bylo v řízení prokázáno, je významným světovým výrobcem pneumatik. Proto také žalovaný dovodil, že namítaná ochranná známka má na území Evropské unie dobré jméno pro pneumatiky. Ze žádného z namítajícím předložených dokladů však nevyplývá, že by mu bylo možné přičítat produkci jakéhokoliv jiného výrobku souvisejícího s motorismem, než jsou pneumatiky a duše, či poskytování služeb určených motoristům. S namítajícím tudíž nelze jakkoliv spojovat kupříkladu výrobu a prodej osobních automobilů, jejich pronájem, zprostředkování leasingových smluv na dopravní prostředky, finanční služby včetně leasingu, ani provozování zastavárny, autopůjčovny, či pronájem parkovacích ploch. Tyto výrobky a služby se s předmětem podnikání namítajícího a jím produkovaným zbožím naprosto míjí a rozhodně jim nejsou velmi blízké, jak tvrdí žalovaný.

51. Na tomto místě je opět nutno připomenout, že namítaná ochranná známka získala dobré jméno výlučně pro pneumatiky. Spotřebitelská veřejnost s ohledem na druhově úzký charakter produkce namítajícího namítanou ochrannou známku zná a spojuje si ji právě s pneumatikami a nikoli též s jakýmikoliv dalšími výrobky či službami určenými pro motoristy.

52. Jak sám konstatoval orgán rozhodující o rozkladu v odůvodnění napadeného rozhodnutí, vlastník starší ochranné známky EU může být se svou námitkou úspěšný, jen existuje-li v konkrétním případě buď skutečný a trvající zásah do ochranné známky EU anebo vážné nebezpečí, že k takovému zásahu dojde v budoucnosti. Vzhledem k tomu, že žalobkyně a namítající se pohybují na zcela jiných segmentech motoristického trhu a navzájem si nekonkurují, považuje soud za vyloučené, aby užívání přihlašovaného označení neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Soud pro úplnost uvádí, že kolidujícími výrobky ze seznamu přihlašovaných výrobků jsou toliko pneumatiky a duše; ani u nich však s ohledem na nepodobnost porovnávaných označení nebezpečí takového zásahu nehrozí.

53. Žalobkyně v této souvislosti právem zdůrazňuje vyšší míru pozornosti průměrného spotřebitele, kterou ostatně v napadeném rozhodnutí připustil i žalovaný. V jejím důsledku nebude relevantní spotřebitelská veřejnost (koncoví spotřebitelé motoristických výrobků a souvisejících služeb) výrobky a služby žalobkyně nesoucí přihlašované označení, s nimiž se setká na lokálně omezeném tuzemském trhu, pro který je přihlašované označení určeno, spojovat s namítanou známkou s dobrým jménem, a tím ani s osobou jejího vlastníka – významného zahraničního výrobce pneumatik, jenž nadto v řízení před Úřadem žádnou konkrétní aktivitu vyvíjenou na území České republiky předloženými důkazy neprokázal.

54. S přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem a citovaným zákonným ustanovením soud napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušil (§ 78 odst. 1 s.ř.s.). Protože nezákonností je ze stejných důvodů stiženo i prvostupňové rozhodnutí, které napadenému rozhodnutí předcházelo, soud podle § 78 odst. 3 s.ř.s. zrušil i toto rozhodnutí a v souladu s § 78 odst. 4 s.ř.s. soud vyslovil, že se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení. Právním názorem, který soud ve zrušujícím rozsudku vyslovil, je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

Shodu s prvopisem potvrzuje: V. P.

55. Ve druhém výroku tohoto rozsudku přiznal soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 věta prvá s.ř.s. žalobkyni, která měla ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení. Náklady, které žalobkyni v řízení vznikly, spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 3 000 Kč a v nákladech souvisejících s právním zastoupením žalobkyně advokátem. Tyto jsou tvořeny jednak odměnou za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení, sepsání žaloby), přičemž sazba odměny za každý z těchto úkonů právní služby činí dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 3 100 Kč (§ 7, § 9 odst. 4 písm. d/ vyhlášky č. 177/1996 Sb.), a dále dvěma paušálními částkami ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Celková výše nákladů, které žalobkyni v tomto řízení vznikly, tedy činí 9 800 Kč. Soud proto uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v této výši, a to ve stanovené lhůtě k rukám právního zástupce žalobkyně advokáta Mgr. Petra Olborta (§ 149 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 64 s.ř.s.).

56. Soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s.ř.s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

Praha 30. března 2021

Mgr. Martin Kříž v. r.

předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje: V. P.