



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Sabola a soudkyň Mgr. Andrey Veselé a Mgr. Jany Jurečkové ve věci

žalobce

MK-mont illuminations s.r.o., IČO: 2524769
se sídlem Průmyslová 6, Praha 1
zastoupený JUDr. Annou Moravcovou, LL.M.,
advokátkou se sídlem Vinohradská 17, CZ - 120 00 Praha 2,

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví
se sídlem A. Čermáka 2a, Praha 6

za účasti

MK Illumination Handels GmbH
se sídlem Trientlgasse 70, Innsbruck, Rakousko
zast. JUDr. Michalem Růžičkou, CSc.,
patentovým zástupcem se sídlem Vinohradská 37/938
120 00 Praha 2

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. O-487316/D18016564/2017/ÚPV, ze dne
18. 12. 2017

takto:

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

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

III. Zúčastněné osobě se náklady řízení nepřiznávají.

Odůvodnění:

I.

Základ sporu

1. Žalobce podal dne 21. 7. 2011 u žalovaného přihlášku napadené ochranné známky ve třídách 11, 16, 20 a 28. Přihlášené označení bylo zveřejněno dne 14. 12. 2011 a ochranná



známka byla registrována dne 21. 3. 2012 pod č. 323802 ve znění

2. Osoba zúčastněná na řízení (dále též jen „zúčastněná osoba“) podala dne 10. 5. 2016 u žalovaného návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou a to z důvodu existence pravděpodobnosti záměny s její starší mezinárodní barevnou ochrannou



známkou č. 810415, ve znění  zapsanou ve třídě 11 mezinárodního třídění výrobků a služeb původně pro „*přístroje k osvětlení, jmenovitě dekorační osvětlovací zařízení*“, následně pro „*přístroje pro osvětlení, a to pouze týkající se slavnostního a dekoračního/dekorativního osvětlení, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, ventilaci, dodávky vody a pro sanitární účely*“.

3. Žalobou napadeným rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobce a bylo potvrzeno rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 20. 4. 2017, č. j. O-487316/D16045166/2016/ÚPV, kterým žalovaný vyhověl návrhu zúčastněné osoby a namítanou kombinovanou ochrannou známku č. 323802 prohlásil podle ustanovení § 32 odst. 3 a § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění do 30. 6. 2017, (dále jen „zákon“) za neplatnou s účinky ex tunc pro následující výrobky zařazené do třídy 11 mezinárodního třídění výrobků a služeb: *osvětlování a svítidla všeho druhu, vánoční světla na stromky, LED dekory, dekory světelný kabel, dekory žárovkové, venkovní světélka žárovková, 3D LED pruty, světlovodné kabely, LED sloupy, ohebný neon, LED veřejné osvětlení, žárovky, LED žárovky, LED světla, úsporné žárovky, světelné trubice, reflektory, lampy, osvětlovací přístroje a zařízení, příslušenství pro žárovky, reflektory, osvětlování, svítidla a lampy, osvětlení stavebního lešení a výkopů, lampová svítidla a lampióny, zahradní lampy a lampy pro osvětlování rostlin, lampy germicidní - ničící bakterie, kapesní svítilny, noční lampičky, směrové žárovky pro vozidla*.
4. Předmětná ochranná známka zůstala zapsána v rejstříku pro všechny výrobky zařazené ve třídách 16, 20, 28 a pro následující výrobky zařazené ve třídě 11: *solární tepelné akumulátory - kolektory, krby, kamna, pece a sporáky na tuhá, kapalná a plynová paliva a na elektrický proud a jejich součásti a příslušenství, přístroje pro pečení, opékání, grilování a příslušenství, zahradní grily, mikrovlnná zařízení, elektrické topné, chladicí a větrací systémy, klimatizace, přístroje a zařízení pro vaření, chlazení, větrání a ohřívání vzduchu 3 nebo zařízení pro úpravu vzduchu, zařízení pro rozvod vody, topení, výrobu páry, digestoře, přístroje pro topení a větrání skleníků, zařízení na sušení krmiva, přístroje a zařízení pro chlorování bazénů, na úpravu, víření a ohřívání vody, zejména zásobníky a průtokové ohříváče vody,*

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

vanové a sprchové kabiny, vybavení koupelen, saunová zařízení, solária, sanitární zařízení včetně klimatizačních zařízení, zařízení proti oslnění, ventilační přístroje, zařízení na odmlžování a rozmrazování oken, tepelné výměníky, kompresory jako nedílné součásti topných a klimatizačních zařízení, lednice, mrazáky, bezpečnostní zařízení pro plynové nebo vodovodní zařízení a potrubí, grily, hořáky, hydranty.

II.

Obsah žaloby, vyjádření žalovaného a osoby zúčastněné na řízení

5. Žalobce předně uvádí, že žalovaný nesprávně aplikoval právní pojem „pravděpodobnost záměny“ na zjištěný skutkový stav a dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním, pokud jde o vizuální i fonetický vjem, kterým působí napadená ochranná známka a namítaná ochranná známka. Žalobce má za to, že žalovaný nerespektoval výklad tohoto neurčitého právního pojmu uvedený v judikatuře Evropského soudního dvora (viz rozsudek ve věci C-251/95 z 11. 11. 1997), kdy je třeba *„pravděpodobnost záměny hodnotit globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti daného případu“*, přičemž *„zhodnocení pravděpodobnosti záměny závisí na řadě okolností a zejména na známosti ochranné známky na trhu, asociacím, které lze učinit s užívaným nebo registrovaným označením, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi výrobky a službami“*.
6. Žalovaný nesprávně uvedl, že napadená ochranná známka bude vnímána jako spojení písmen MK a s námitkami žalobce, že tomu tak nebude, se v odůvodnění svých rozhodnutí nedostatečně vypořádal. I kdyby totiž průměrný spotřebitel chápal první písmeno jako M, pak druhou část velmi pravděpodobně jako písmeno K vnímat nebude. Vnímání druhého znaku jako písmena K vyhodnotil jako „nejpravděpodobnější variantu“, jak průměrný spotřebitel ochrannou známkou přečte. Žalobce je přesto přesvědčen, že průměrný spotřebitel vzhledem k jeho stylizaci dokonce případně nemusí druhý znak vůbec chápat jako jakékoliv písmeno, ale jako dva trojúhelníky, a to zvláště s ohledem na skutečnost, že i v písmenu M fakticky z vizuálního hlediska je obsažen bílý trojúhelník. Podoba písmen MK (zejména písmene K) v napadené ochranné známce je natolik stylizovaná, že toto označení je velmi charakteristické a není vizuálně zaměnitelné dokonce ani s prvkem „mk“ obsaženým v namítané ochranné známce jako takovým.
7. Při posuzování zaměnitelnosti z vizuálního hlediska je také třeba brát v úvahu přítomnost dalších prvků v namítané ochranné známce, a to konkrétně elipsy a dalšího slovního prvku „ILLUMINATION“. Byť obrazový prvek elipsy a slovní prvek „ILLUMINATION“ sami o sobě nemají dominantní funkci v namítané ochranné známce, mají tyto prvky poměrně zásadní vliv na celkovou vizuální podobu namítané ochranné známky. Dominantní při vnímání napadené ochranné známky z vizuálního hlediska jsou velmi ostré hrany, přičemž namítaná ochranná známka naopak obsahuje zaoblený tvar částečné elipsy, který písmena mk ohraničuje, což má významný vliv na celkovou podobu porovnávaných označení.
8. Žalovaný při posouzení zaměnitelnosti z vizuálního hlediska nesprávně a v odůvodnění nedostatečně zhodnotil porovnávaná označení ze zásadního známkoprávního hlediska celkového dojmu, který obě porovnávaná označení u průměrného spotřebitele vyvolávají. Žalovaný naopak uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí až zarážející hodnocení: *„Napadená a namítaná ochranná známka tak mají více znaků společných než odlišujících“*, když takováto skutečnost vůbec nemusí mít a v daném případě nemá vliv na celkovou podobnost porovnávaných označení. Hodnocení musí být provedeno s ohledem na

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

celkové působení porovnávaných ochranných známek, přičemž při posouzení z vizuálního hlediska bylo zásadně vadně vycházeno z dominantnosti prvku „MK“, který není u napadené ochranné známky zřejmý a v namítané ochranné známce je doplněn dalšími prvky zajišťujícími dostatečné odlišení celkové podoby namítané ochranné známky ve vztahu k napadené ochranné známce. Žalovaný se nevypořádal řádně s námitkou žalobce, že dostatečně stylizované označení složené ze dvou písmen v zásadně stylizované podobě je dostatečně odlišné od kombinovaného označení, které tvoří namítanou ochrannou známku. Na jedné straně odmítá, žalobcovy úvahy o možném vnímání označení jako „IXB“, na druhé straně však nevysvětluje, proč by měl průměrný spotřebitel vnímat druhý z prvků jako písmeno K a ne jako B nebo C nebo R, případně jej nevnímat vůbec jako písmeno.

9. Žalobce dále spatřuje jako nesprávný a nedostatečně odůvodněný závěr žalovaného, že porovnávané ochranné známky jsou foneticky podobné. Zásadně vadným shledává zejména závěr žalovaného, že *„je nutno ochranné známky nějakým způsobem foneticky interpretovat“*. Ochranné známky obecně není nutné ani možné vždy foneticky interpretovat, a to v případě, kdy se jedná o obrazové ochranné známky, či ochranné známky sice obsahující slovní prvek nebo číslice, ale v tak vysoce stylizované podobě, že nedochází k jejich slovní interpretaci, neboť není pro spotřebitele seznatelná, tj. čitelná. Žalovaný zejména nedostatečně reagoval na argument žalobce, že podoba písmena K nebude pro průměrného spotřebitele čitelná a vyslovitelná, resp. proč by je měl vnímat jako písmeno K a ne jako písmeno B nebo C nebo R, příp. je nevnímat vůbec jako písmeno. Dále pak žalovaný řádně nezdůvodnil, proč se rozhodl při fonetickém hodnocení fakticky pominout prvek „ILLUMINATION“. Velikost prvků přece nemůže být při fonetickém vyjádření ochranné známky významná, a to již z toho důvodu, že prvek „mk“ sám o sobě nemá žádný význam. Pokud tedy dochází k vyslovování označení, které je předmětem namítané ochranné známky, pak bude obecně vždy snaha je vyslovit tak, aby bylo označení ve fonetické podobě jasné, zřetelné a odlišitelné, tj. bude vysloveno včetně označení „ILLUMINATION“, které na rozdíl od „mk“ určitý význam má. Byť je toto označení ve vztahu k chráněným výrobkům popisným, nebude patrně takto průměrným spotřebitelem vnímáno, jelikož nepatří mezi slova, které obecně průměrný spotřebitel zná jako „baby“, „love“, „hot“, „open“ atd., kdy za průměrného spotřebitele nutno považovat běžného spotřebitele nikoli profesionála v oboru osvětlení. V dané souvislosti by tak za popisné a průměrnému spotřebiteli známé mohlo být považováno označení „light“ ale nikoli slovo „illumination“. I kdyby průměrný spotřebitel znal význam tohoto slova, pak stále nemůže být význam tohoto označení přehlížen ve vztahu k fonetickému, ale i sémantickému vnímání namítané ochranné známky (viz rozsudek 12/6/2007, C- 334/05 P, Limoncello, čl. 42.). Žalovaný zcela pominul žalobcem namítanou skutečnost, že spotřebitel prvek „ILLUMINATION“ registruje a vnímá významový rozdíl mezi ochrannými známkami, z nichž jedna dané slovo obsahuje a druhá nikoliv.
10. Žalovaný se dále v rozporu s platnou judikaturou Soudního dvora (viz rozsudek ze dne 29. 9. 1998, Canon, C-39/97) a Nejvyššího správního soudu (viz. rozsudek ze dne 25. 5. 2012, č.j. 5 As 37/2011-111) nezabýval vzájemným vztahem mezi stupněm podobnosti chráněných výrobků a služeb a stupněm podobnosti označení. Namítaná ochranná známka je totiž registrovaná ve třídě 11 pro *„přístroje pro osvětlení, jmenovitě (v originálu „namely“) dekorační osvětlovací zařízení“*, což znamená, že je registrovaná pouze pro dekorační/dekorativní osvětlovací zařízení. Bez ohledu na shora uvedené, aniž by byla tvrzena či prokazována známost či příznačnost namítané ochranné známky, pak byla

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

ochranná známka prohlášená za neplatnou v třídě 11 v plném rozsahu svého seznamu zboží, a to dokonce i vzhledem k výrobkům jako jsou „*osvětlení stavebního lešení a výkopů, lampy germicidní – ničící bakterie, kapesní svítílny, směrové žárovky pro vozidla*“, které rozhodně nelze označit jako výrobky podobné dekorativním svítidlům. Žalobce má za to, že podobnost výrobků nemůže být dána pouze tím, že se jedná o světelné zdroje, které mohou být produkovány týmiž subjekty a současně nabízeny na shodných prodejnách. Ale musí se jednat o skutečnou podobnost při jejich porovnání, tedy podobnost v účelu a vzhledu s výrobky – dekorativním osvětlením. Rovněž tak nejsou tyto výrobky nabízeny v takových prodejnách místech, ale např. ve stavebninách, potřebách pro zemědělce, v prodejnách pro automobily, kde je průměrný spotřebitel bude logicky hledat. Závěr žalovaného je tak formalistický a postrádá spojitost s konkrétními okolnostmi posuzované věci. Kromě výše uvedených výrobků také minimálně následující výrobky: „*vánoční světla na stromky, 3 D Let pruty, světlovodné kabely, LED sloupky, ohebný neon, příslušenství pro žárovky, reflektory, lampy pro osvětlování rostlin*“ obsažené v seznamu výrobků ve třídě 11 napadené ochranné známky nelze považovat ani za podobné ve vztahu k výrobkům „*přístroje k osvětlení, jmenovitě dekorační osvětlovací zařízení*“, přičemž ani tyto výrobky nejsou prodávány na shodných prodejnách místech jako dekorační osvětlovací zařízení. V daném případě však nebyly posuzovány relevantní faktory, ke kterým patří např. povaha, konečný zamýšlený účel a jejich koneční uživatelé, ale pouze obecný shodný druh výrobků – osvětlení.

11. V důsledku rozhodnutí žalovaného dochází k bezdůvodné monopolizaci písemného označení MK na trhu ČR/EU ve třídě 11.
12. Výše uvedeným postupem správního orgánu je žalobce krácen na svých právech, který také vyplývá z chybného úředního postupu ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona, kdy při „Věcném průzkumu“ zápisné způsobilosti žalovaný přihlášku ochranné známky z důvodů, které sám uvádí v napadeném rozhodnutí, nezamítl. Tím si sám protiřečí, když nejdříve zaměnitelnost neshledal (viz rešeršní zpráva), avšak následně ji naopak shledal.
13. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout a dále uvedl, že se na stránkách 22 - 27 rozkladového rozhodnutí č. j. O-487316/D18016564/2017/ÚPV podrobně věnuje porovnání obou známek z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického, a také všem argumentům žalobce. Uvádí, že porovnáním obou známek z hlediska jejich celkového působení došel k závěru o jejich podobnosti. Žalovaný vyhodnotil daná hlediska s ohledem na průměrného spotřebitele.
14. Obě známky sestávají z minimálního počtu prvků, přičemž dominantní prvek namítané ochranné známky „mk“ představují dvě stejná písmena abecedy, jaká tvoří napadenou ochrannou známku („MK“), jsou ve stejném těsném spojení a ve stejném pořadí.
15. Vzhledem k malému počtu prvků nemá převládající vizuální vliv grafika, byť ta je odlišná, nýbrž přítomnost dvou totožných písmen v dominantní roli. Prvek „ILLUMINATION“ zastává v rámci namítané ochranné známky submisivní roli (zhruba šestinová velikost) a prvek elipsy v namítané ochranné známce má zdůrazňující a estetickou roli. Tyto dva prvky spotřebitel zaznamená, ale nebude jim připisovat podstatnou důležitost, stejně jako barevné škále šedomodré, která je spíše decentní, takže barva neupoutá zrak spotřebitele přednostně. Identifikační roli v namítané ochranné známce tak dominantně plní písmena „mk“. Tudíž je nutné z logiky věci posuzovat i fonetické hledisko. Spotřebitel v napadené známce rozpozná písmena „M“ a „K“, přečte je jako „em-ká“ nebo „mk“ a stejným

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

způsobem vysloví namítanou ochrannou známku. K posouzení významového hlediska žalovaný uvádí, že dominantní prvky „MK“/„mk“ spotřebitel vyhodnotí jako nějakou zkratku. Prvek „ILLUMINATION“ běžný spotřebitel chápe ve spojitosti s osvětlením, a tudíž tento prvek je nedistinktivní k výrobkům zapsaným u namítané ochranné známky, a i kvůli jeho celkové submisivní pozici bude vnímán jenom minimálně, resp. má jen omezený význam. Z výše uvedených důvodů žalovaný konstatuje, že obě známky jsou pro běžného spotřebitele podobné.

16. Žalovaný se dále věnuje posouzení podobnosti výrobků na stránkách 27-33 rozkladového rozhodnutí č. j. O-487316/D18016564/2017/ÚPV. Při posuzování podobnosti výrobků žalovaný zohledňuje hledisko běžného spotřebitele při výběru zboží, pro kterého bývá nejdůležitějším kritériem druh výrobku, až poté účel, způsob užití a prodejní místo. Za shodné a podobné výrobky a služby jsou obecně považovány ty, které mají blízké podstatné znaky, v důsledku čehož mohou u průměrného spotřebitele vyvolat představu, že pocházejí ze stejného zdroje, tj. od stejného výrobce či poskytovatele služeb, nebo že jde o propojené subjekty. Užívá se model tzv. „průměrného spotřebitele“, tj. takového, který je přiměřeně dobře informován a přiměřeně vnímavý a opatrný, koncipovaný v rozsudku SDEU ve věci C-210/96 „Gut Springenheide and R. Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung“. Dále je nutno vzít v úvahu skutečnost, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost provést přímé srovnání mezi různými značkami, ale musí se spolehnout na neúplný obrázek, který si uchoval v mysli..., že úroveň pozornosti se mění podle kategorie dotyčného zboží a služeb (rozsudek SDEU ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV“). Návrhem na neplatnost byly dotčeny níže uvedené výrobky napadené ochranné známky ve třídě 11 (zvýrazněny a podtrženy jsou ty, vzhledem k nimž směřovala konkrétní rozkladová argumentace vlastníka napadené ochranné známky): *osvětlování a svítidla všeho druhu, vánoční světla na stromky, LED dekory, dekory světelný kabel, dekory žárovkové, venkovní světélka žárovková, 3D LED pruty, světlovodné kabely, LED sloupy, ohebný neon, LED veřejné osvětlení, žárovky, LED žárovky, LED světla, úsporné žárovky, světelné trubice, reflektory, lampy, osvětlovací přístroje a zařízení, příslušenství pro žárovky, reflektory, osvětlování, svítidla a lampy, osvětlení stavebního lešení a výkopů, lampová svítidla a lampióny, zahradní lampy a lampy pro osvětlování rostlin, lampy germicidní - ničící bakterie, kapesní svítilny, noční lampičky, směrové žárovky pro vozidla*.
17. Žalovaný se jmenovanými napadenými výrobky porovnal tyto výrobky zapsané pro namítanou ochrannou známku: *přístroje pro osvětlení, jmenovitě dekorační osvětlovací zařízení*. Respektive *pro slavnostní a dekorační/dekorativní osvětlení*. Mezi těmito výrobky shledal shodu i podobnost v běžném (zvýrazněné) a v nižším (podtržené) stupni. Přestože je namítaná ochranná známka zapsána pro užší seznam výrobků, než je tomu u napadené ochranné známky, je třeba zohlednit, že uvedené porovnávané produkty lze všechny podřadit pod obecnou kategorii „osvětlení“. Jde o výrobky téhož pojmového vymezení, neboť jak napadené výrobky, tak výrobky namítané jsou zásadním způsobem spojeny se světelnými zdroji. V případě napadených výrobků „osvětlení stavebního lešení a výkopů, lampy germicidní - ničící bakterie, kapesní svítilny, směrové žárovky pro vozidla“ shledal žalovaný podobnost s namítanými produkty pouze v nižším stupni, a to s ohledem na jejich nikoliv dekorační funkci (primárně), resp. specifickou funkci světelného zařízení (lampy germicidní). Je však nutno přihlídnout ke skutečnosti, resp. situaci na trhu, že uvedené produkty zařazené do výše uvedené široké kategorie „světelné zdroje“ mohou být produkovány týmiž subjekty a současně i nabízeny na shodných prodejních místech, jako

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

jsou zejména specializované prodejny s osvětlovací technikou a svítidly, a to bez ohledu na jejich druhotný účel, např. dekorativní, zdraví prospěšný, speciální světelné zdroje apod. Je tedy velmi pravděpodobné, že výrobci těchto produktů jsou přímými konkurenty na trhu s osvětlovací technikou a spotřebitel se s danými produkty může setkat na shodných či podobných prodejních místech, jak již bylo uvedeno výše.

18. Žalovaný nakonec provedl posouzení pravděpodobnosti záměny mezi oběma známkami. Podstatné je zjištění, zda existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranné známky vztahují. Označení, resp. ochranná známka, je pokládáno za schopné vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže je natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívaným pro označování shodných či podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků a služeb. Za pravděpodobnost záměny se přitom považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, tedy vyvolání představy o souvislosti mezi porovnávanými označeními.
19. Žalovaný ze všech výše uvedených důvodů konstatuje podobnost napadené a namítané ochranné známky z hlediska jejich celkového působení. Přes odlišnou grafiku obsahují obě ochranné známky malý počet prvků (1 a 3), tudíž vynikne shodná skladba jediného prvku napadené ochranné známky, tj. z písmen „MK“, se zřetelně dominantním prvkem ochranné známky namítané, sestaveným rovněž z písmen „mk“, zařazených ve stejném pořadí a ve stejném těsném spojení. Dále byla zjištěna podobnost výrobků v běžném stupni, u některých v nižším stupni. Rovněž bylo konstatováno, že napadené i užívané výrobky mohou být vyráběny týmiž výrobci a vyskytovat se na stejných prodejních místech. Za těchto okolností, kdy navíc jsou navrhovatel a vlastník přímými konkurenty na trhu, by spotřebitel nebyl schopen spolehlivě určit původ výrobků, tj. odlišit namítané a napadené označení.
20. Žalovaný trvá na zjištění orgánu prvního i druhého stupně řízení, že ze strany spotřebitele je záměna mezi napadenou a namítanou ochrannou známkou pravděpodobná. Bylo proto nutné prohlásit namítanou ochrannou známku za neplatnou, a to v rozsahu všech návrhem dotčených výrobků, neboť ty byly shledány jako podobné s výrobky, pro něž je užívána namítaná ochranná známka a které současně odpovídají výrobkům zapsaným v jejím seznamu ve třídě 11 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Napadené rozhodnutí první i druhé rozhodovací instance je dle názoru žalovaného věcně správné a v souladu s právními předpisy a není důvod pro jeho zrušení a vrácení do dalšího řízení.
21. Žalovaný dne 9. 11. 2011 provedl rešerši a věcný průzkum (položka 5 správního spisu) pro znění označení „mk“ a třídy 11, 16, 20 a 28, celkem bylo nalezeno 39 záznamů od různých přihlašovatelů. Žalovaný v rámci provedené rešerše shledal, že je prvek „MK“ u přihlašované kombinované ochranné známky graficky zpracován významným způsobem, že takto není v žádné ze známek z rešerše zakomponován, není tedy dán důvod pro zamítnutí přihlášky napadené ochranné známky z úřední povinnosti dle § 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Mimoto, rozhodnutí o prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky se opírá nikoli o konstatování shodnosti prvků „mk“ u obou známek, ale o fonetickou shodnost v rozsahu pravděpodobnosti záměny, které patří mezi tzv. relativní důvody zápisné nezpůsobilosti napadené ochranné známky. Žalovaný je na základě výše uvedeného vysvětlení přesvědčen, že v rámci věcného průzkumu postupoval

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

správně a v souladu se svou obvyklou rozhodovací praxí a zákonem o ochranných známkách, a považuje argument žalobce na chybný úřední postup za nedůvodný.

22. Osoba zúčastněná na řízení navrhla žalobu zamítnout, jelikož považuje obě rozhodnutí žalovaného za správná. Dále uvedla, že nynější argumentace žalobce, který v předmětné ochranné známce vidí toliko obrazec či jiná písmena není přiléhavá a je v rozporu s jeho vlastními tvrzeními učiněnými v jiných řízeních, když se v paralelně vedeném soudním sporu proti slovenské dceřiné společnosti osoby zúčastněné snažil domoci kromě jiného zákazu užívání slovních označení MK ILLUMINATION, Mk Illumination a mk-illumination pro relevantní výrobky, a to s odkazem na jeho užívané označení tvořené hláskami MK a na právo plynoucí z obchodního jména Miroslav Kalina – MK – mont, který byl dalším žalobcem v této věci, viz kopie žaloby a výstražného dopisu žalobce a Miroslava Kaliny ze dne 20. 11. 2017, z nichž vyplývá totéž, tj. že jde o iniciály MK. Tato žaloba byla Městským soudem v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 2 Cm 25/2015 zamítnuta, viz rozsudek ze dne 10. 4. 2018.

III.

Posouzení žaloby

23. Městský soud v souladu s § 75 odst. 2 s. ř. s. přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobcem vymezených námitek, vycházel přitom v souladu s § 75 odst. 1 s. ř. s. ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
24. Soud nařídil ve věci na den 24. 2. 2021 jednání, při kterém žalobce předložil doklady o obdobných mezinárodních grafických a slovních ochranných známkách různých vlastníků ve znění „mk“ nebo „MK“, zapsaných kromě jiného ve třídě 11, a to konkrétně ochranné známky č. 008363939, 861977, 3020080075988 a 003525748, které soud provedl k důkazu a ke kterým se vyjádřil v bodě 45 rozsudku. Soud dále při tomto jednání konstatoval, že žaloba, kterou se žalobce domáhal kromě jiného i uložení povinnosti slovenské dceřiné společnosti zúčastněné osoby zdržet se užívání namítané ochranné známky, byla rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2018, č.j. 2 Cm 25/2015-115, zamítnuta s tím, že v tomto řízení nakonec nebyla posuzována podobnost ochranné známky zúčastněné osoby s napadenou ochrannou známkou, jelikož soud vzal v úvahu, že tato známka byla v mezidobí žalovaným rozhodnutím potvrzeným žalobou napadeným rozhodnutím z části zneplatněna. Rozsudek byl v této části potvrzen rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 2019, č.j. 3 Cmo 118/2018-64.
25. Podle ust. § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., zákona, *úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.*
26. Dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona, *se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.*
27. Aby byla vlastníku starší ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení ochrana přiznána, musí být podmínky splněny současně (srov. např. rozsudky Nejvyššího

správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141, a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97). Pravděpodobnost záměny v zásadě označuje situace, kdy spotřebitelská veřejnost přímo zaměňuje ochranné známky anebo spotřebitelská veřejnost si spojuje sporné ochranné známky a předpokládá, že sporné výrobky či služby pocházejí od stejného nebo ekonomicky propojeného subjektu (tzv. nebezpečí asociace). Zákon č. 441/2003 Sb. ani relevantní normy práva EU přitom pravděpodobnost záměny jako takovou nedefinují, ani nestanoví, jaký stupeň podobnosti mezi dřívější ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou vyvolává nebezpečí záměny, ani neuvádí výčet konkrétních kritérií, podle kterých je třeba při posuzování a hodnocení pravděpodobnosti záměny postupovat. Z ustálené judikatury SDEU naopak plyne, že posouzení pravděpodobnosti záměny závisí na mnoha faktorech, přičemž rozhodnutí musí přísně respektovat individuální specifika konkrétního případu.

28. Posuzování otázky pravděpodobnosti záměny je podle ustálené rozhodovací praxe SDEU a správních soudů otázkou právní, nikoli skutkovou. Výklad pojmů podobnost, shodnost či zaměnitelnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je podle konstantní judikatury věcí výkladu neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení (k tomu srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011 - 154, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2014, čj. 2 As 102/2014 - 22). Soud tedy v tomto typu řízení přezkouvává, zda interpretace a aplikace neurčitěho právního pojmu správním orgánem je v souladu se zákonem, jaké podklady pro své rozhodnutí k tomu správní orgán použil, zda tak učinil v rozsahu, který mu umožnil ve věci správně rozhodnout, a zda jeho zjištění nejsou s těmito podklady v logickém rozporu. Úkolem soudu je tedy přezkum zákonnosti rozhodnutí správního orgánu a dodržení zákonem stanovených pravidel v řízení, jež vydání správního rozhodnutí předcházelo (k tomu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2007, čj. 7 As 78/2005 - 62). Soud však nemůže nahrazovat činnost správního orgánu; tím by nepřípustně zasáhl do jeho rozhodovací činnosti.
29. Z ustálené judikatury SDEU dále vyplývá, že pravděpodobnost záměny představuje nebezpečí vzniku situace, kdy se relevantní veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených - tzv. pravděpodobnost asociace (srov. rozhodnutí SDEU ze dne 20. 9. 2007 ve věci C-193/06, *Société des Produits Nestlé SA v. OHIM*, ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, či ze dne 6. 10. 2005 ve věci C-120/04, *Medion*; obdobně srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, čj. 10 As 187/2015 - 58).
30. Nebezpečí záměny musí být posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. V rámci tohoto posouzení je třeba zohlednit následující hlediska: a) stupeň podobnosti zboží a služeb, b) stupeň podobnosti známek, včetně posouzení distinktivních a dominantních prvků, c) relevantní spotřebitel, d) stupeň rozlišovací schopnosti starší ochranné známky a e) celkové posouzení, v rámci něž mohou být zohledněny nejen faktory ad a) - d), ale rovněž i další relevantní skutečnosti jako např. známková série, poklidná vzhledová, sluchová nebo pojmová podobnost kolidujících označení musí být založena na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Průměrný spotřebitel přitom obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (v tomto smyslu srov. rozhodnutí SDEU ze dne 11. 11. 1999 ve věci C-251/95, *SABEL*, ze dne

22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, či ze dne 28. 4. 2004 ve věci C-3/03, *Matratzen Concord v. OHIM*, a rozsudek Tribunálu ze dne 30. 6. 2004 ve věci T-186/02, *DIESELIT*).

31. Soud úvodem předesílá, že má za to, že rozhodnutí žalovaného respektuje shora citovanou zákonnou úpravu a judikatorní závěry, a shledává je svým rozsahem, uspořádáním a logickými souvislostmi zcela přezkoumatelným. Soud rovněž shledává závěry žalovaného ohledně vizuální, fonetické i sémantické podobnosti těchto ochranných známek za přesvědčivější, než ty, které uvádí žalobce ve svých žalobních tvrzeních.
32. Co se týče první námitky týkající se nevypořádání s otázkou zaměnitelnosti napadené ochranné známky se starší ochrannou známkou osoby zúčastněné, resp. posouzení její vizuální podobnosti s ohledem na vnímání druhého znaku ochranné známky průměrným spotřebitelem, má soud za to, že je nutno vycházet z definice průměrného spotřebitele, kdy podle ustálené judikatury „*průměrný spotřebitel zastupuje relevantní okruh veřejnosti, tj. osoby, kterým jsou určité výrobky či služby určeny*“ (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 12. 2009, č.j. 3 As 13/2009 – 76). Základem pro vymezení pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-210/96, *Gut Springenheide*, v němž bylo konstatováno, že průměrným spotřebitelem je spotřebitel řádně informovaný, přiměřeně vnímavý a opatrný. Obdobné závěry vyplývají i z rozhodnutí ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*. Úroveň pozornosti spotřebitele se přitom může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [rozhodnutí ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*; či rozsudek Tribunálu ze dne 6. 5. 2008 ve věci T-246/06, *Redcats v OHIM - Revert & Cía (REVERIE)*].
33. Sám žalobce uvádí, že průměrným spotřebitelem je s ohledem na výrobky a služby, které nabízí, běžný spotřebitel a nikoli profesionál v oboru osvětlení. Soud souhlasí se závěry žalovaného, že pokud jde o grafické ztvárnění písmen MK, která jsou dominantními prvky i v namítané ochranné známce, tak podobnost není stoprocentní, nicméně zaměnitelnost z pohledu průměrného spotřebitele již nastolena je. Soud má za to, že závěr žalovaného, že druhý znak – písmeno K - bude spotřebiteli nejpravděpodobněji vnímán právě jako písmeno K, je závěrem podloženým a logickým. Žalovaný tento závěr rozvádí na straně 23 první odstavce svého rozhodnutí a soud s těmito úvahami souhlasí: „*při prvotním pohledu je více patrné písmeno „M“, avšak při bližším kontaktu, k němuž jistě dojde kvůli nutnosti ochrannou známku pojmenovat, je vysoce pravděpodobné, že oko písmena identifikuje právě jako písmena „M“ a „K“. Vlastníkův výklad, že by to mohla být písmena „IXB“, „LYR“, nebo „LVC“ pravděpodobný není, protože by vyžadoval daleko větší představivost. Ta je však zapojována při jiných příležitostech, než jakou je výběr zboží na trhu. Tam spotřebitel vnímá ochranné známky jako identifikátory zboží, nikoliv jako rébusy či puzzle a pro rozpoznání označení volí nejjednodušší způsob. Jako nejpravděpodobnější varianta, jak napadenou známku přečte, je tak bezesporu ta, že v ní rozpozná písmena „MK“.*“
34. Soud se s tímto závěrem ztotožňuje i s ohledem na to, že je zde namítána pravděpodobnost záměny s ochrannou známkou osoby zúčastněné na řízení ve znění „MK Illumination“. Pokud tedy má dojít k záměně u průměrného spotřebitele, který zná výrobky a služby osoby zúčastněné a jeho značku „mk illumination“ a bude konfrontován se stejným nebo podobným zbožím, je větší pravděpodobnost, že přečte napadenou ochrannou známku jako „MK“ než jako jiná písmena. Pokud spotřebitel výrobky a služby a tím i ochrannou známku zúčastněné osoby nezná, nemůže dojít ani k záměně a je v podstatě jedno, jak ochrannou známku tento spotřebitel přečte. V řízení však bylo prokázáno, že namítaná

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

ochranná známka v registrované podobě byla na území České republiky v rozhodné době řádně užívána pro výrobky *přístroje pro osvětlení, jmenovitě dekorativní osvětlovací zařízení*, tedy, že český spotřebitel výrobky a služby zúčastněné osoby znát bude.

35. Co se týče námítky týkající se zhodnocení celkové podobnosti s ohledem na znaky společné a znaky odlišné, žalovaný se této otázce podrobně věnuje na straně 23 až 26. Soud se shoduje se závěry žalovaného, že další prvky (nedokončená elipsa, slovo „ILLUMINATION“ a barevnost) vzhledem k jejich nízké dominanci v namítané ochranné známce mají nízkou rozlišovací způsobilost, a tedy nejsou schopny tyto dvě ochranné známky odlišit natolik, aby nemohlo dojít k jejich záměně.
36. Co se týče námítky týkající se zhodnocení označení po fonetické stránce, která je důležitým hlediskem vnímání ochranné známky ze strany průměrného spotřebitele, závěry žalovaného zcela logicky vychází z hodnocení toho, jak bude vnímat a číst toto označení průměrný spotřebitel. Soud připouští, že o obrazových ochranných známkách může spotřebitel hovořit různě, v tomto případě však souhlasí se žalovaným v tom, že spotřebitel bude vyslovovat napadenou ochrannou známku s ohledem na její dominantní znaky tvořené písmeny „M“ a „K“ jako „emká“. Rovněž tak bude vyslovovat ochrannou známku zúčastněné osoby, jelikož, slovo „illumination“ je s ohledem na jeho ztvárnění v poměru 1:6 prvkem upozaděným a popisným, a tedy prvkem s nízkou distinktivitou. Není tedy pravdou, že by se žalovaný touto namítanou skutečností (vnímání tohoto prvku ze strany průměrného spotřebitele) nezabýval.
37. Soud se rovněž ztotožňuje se závěrem žalovaného o tom, že při srovnávání těchto známek má sémantické hledisko omezený význam, resp. se závěrem o jejich podobnosti z hlediska jejich celkového působení, a to vzhledem k tomu, že kvůli malému počtu prvků nemá převládající vizuální vliv grafika, (byť ta je odlišná), nýbrž přítomnost dvou totožných písmen v dominantní roli, která jim jakožto prvkům foneticky shodně vyslovovaným a sémanticky bez konkrétního obsahu určuje roli identifikační.
38. Soud má za to, že zde nebyl důvod se *a priori* zabývat vzájemným vztahem mezi podobností výrobků a podobností označení, a to s ohledem na skutečnost, že tímto vztahem nebylo argumentováno. Žalovaný se samostatně vyjádřil k podobnosti označení a následně k podobnosti výrobků a své rozhodnutí náležitě odůvodnil. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2012, č.j. 5 As 37/2011 – 121, na který odkazuje žalobce, sice uvádí, že: „Podle rozsudku Soudního dvora ze dne 29. září 1998, *Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bodu 17, pojem „pravděpodobnost záměny“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb jako dvou neopomenutelných vzájemně se ovlivňujících faktorů. Vyšší stupeň podobnosti výrobků může přitom vyvážit nižší stupeň podobnosti označení a naopak (srov. též rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141, a ze dne 23. 12. 2008, č.j. 5 As 41/2007 – 240, oba dostupné na www.nssoud.cz)“, což však nutně neznamená, že musí být vždy konstatováno, zda je s ohledem na podobnost jednoho zvyšována nebo snižována podobnost druhého. Soud má proto za to, že pokud zde nejsou důvody pro aplikaci tzv. kompenzačního principu, není nutné, aby se o něm žalovaný zmiňoval.*
39. Posouzením stupně podobnosti chráněných výrobků a služeb se žalovaný zabýval na straně 27 až 33 napadeného rozhodnutí. Žalovaný se s touto otázkou vyrovnal zcela v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013 č.j. 8 As 41/2012-46, ve kterém se uvádí: „Pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a)

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141)“. Soud jen připomíná, že všechny zde uvedené faktory je nutné posoudit opět ve vztahu k průměrnému spotřebiteli.

40. Soud má za to, že ty výrobky, u nichž byla vyslovena neplatnost, jsou takového charakteru, že se u nich průměrný spotřebitel může oprávněně domnívat, že mohou pocházet od výrobce dekorativního osvětlení, které v sobě obsahuje řadu různě technicky provedených světel. Žalovaný své závěry rozvedl na straně 31, kde kromě jiného uvedl, že *„při posuzování podobnosti výrobků se zohledňuje hledisko spotřebitele. Pro něj bývá nejdůležitějším kritériem druh výrobku, až poté účel, způsob užití a prodejní místo. Z jeho pohledu jsou tedy všechny napadené výrobky, včetně jmenovitě uvedených výrobků osvětlení stavebního lešení a výkopů, lampy germicidní – ničící bakterie, kapesní svítílny, směrové žárovky pro vozidla stejnou druhovou kategorií, tj. osvětlovacím zařízením či osvětlením, stejně jako jimi jsou užívané výrobky slavnostní a dekorační/dekorativní osvětlovací zařízení.“*
41. Soud tedy nemůže souhlasit se žalobcem, pokud namítá, že žalovaný nesprávně aplikoval neurčitý právní pojem „pravděpodobnost záměny“ na zjištěný skutkový stav, resp. že dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním. Žalovaný se dostatečně zabýval jak podobností ochranné známky, tak podobností výrobků a služeb. Dospěl ke správnému závěru o jejich závadné podobnosti, a tedy o pravděpodobnosti záměny ze strany spotřebitele, která je důvodem pro částečné zneplatnění ochranné známky žalobce.
42. Co se týče poslední žalobní námitky, kterou žalobce žalovanému vytýká procesní pochybení spočívající v chybném úředním postupu při aplikaci ustanovení § 22 odst. 2 zákona, soud uvádí následující:
43. Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona, *úřad přihlášku zamítne, obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou; Úřad přihlášku nezamítne, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.*
44. Městský soud v Praze se již touto otázkou zabýval ve svém rozsudku ze dne 7. 11. 2011, č.j. 9 Ca 23/2009-99, ve kterém kromě jiného uvedl: *„V rámci věcného průzkumu prováděného podle § 22 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá pouze absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti. Absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení zakotveným v § 6 citovaného zákona, který je Úřad oprávněn zohlednit z moci úřední, je jen shoda (nikoliv podobnost) se starší známkou, a to shoda jak v označení, tak v nárokováných výrobcích či službách. Z moci úřední tedy nelze přihlašovanému označení vytýkat zápisnou nezpůsobilost spočívající v pouhé podobnosti se starší ochrannou známkou.*

Jestliže Úřad průmyslového vlastnictví při věcném průzkumu nezjistí absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení, které jsou vymezeny v § 4 a 6 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je jeho povinností přihlášku zveřejnit ve Věstníku (§ 23 téhož zákona). Zveřejnění přihlášky samozřejmě nebrání tomu, aby majitel starší ochranné známky brojil proti zápisu přihlašovaného označení, jehož přihláška byla zveřejněna ve Věstníku, námitkami, v

nichž použije na pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti z důvodu podobnosti přihlašovaneho označení s jeho starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují.“

45. S ohledem na shora uvedené, má soud má za to, že i poslední námitka je nedůvodná. Při prvotním zkoumání přihlášky ochranné známky je povinností žalovaného zkoumat shodnost označení, tedy zda neobsahuje prvky, které by mohly *a priori* vést k záměně se starší ochrannou známkou. V posuzovaném případě se však jedná o grafické ztvárnění písmen MK (nikoliv o ochrannou známku slovní), které není shodné s namítanou ochrannou známkou, a proto obsah prvků, které by mohly *a priori* vést k záměně, shledán nebyl. Ten samý závěr lze učinit i o ochranných známkách předložených žalobkyní při jednání, jelikož se jedná buď o značně odlišná grafická ztvárnění písmen „MK“ nebo o slovní označení složené čistě z písmen „m“ a „k“.
46. Následný návrh na zneplatnění známky však byl odůvodněn jednak vizuální podobností (nikoliv shodností), jednak fonetickou shodností, což je relativním důvodem zápisné nezpůsobilosti napadené ochranné známky, kterou žalovaný zkoumat nemusí. Soud má za to, že tento způsob řešení kolize ochranných známek v různých řízeních je zcela namístě. Podobnost se starší ochrannou známkou totiž nemusí být vždy závadná tj. vyvolávající nebezpečí záměny. Jak bylo rozvedeno výše, při zkoumání této tzv. závadné podobnosti musí být brány v potaz všechny relevantní faktory. Toto zkoumání je tedy mnohem komplexnější, a v zákoně je mu proto vyhrazen jiný druh řízení, než je řízení přezkumné. Žalovaný tedy nepochybil, pokud napadenou ochrannou známkou zapsal, a až na základě návrhu zúčastněné osoby, tedy poté, co byla konstatována její závadná podobnost se starší ochrannou známkou, ji prohlásil za neplatnou.
47. Namítá-li pak žalobce, že napadeným rozhodnutím žalovaný fakticky umožnil osobě zúčastněné na řízení monopolizovat si předmětné označení, pomíjí výše uvedené závěry týkající se rozlišovací způsobilosti zapsaných ochranných známek. Soud souhlasí se závěrem žalovaného, že podobnost nespočívá jenom v samotné přítomnosti dvou stejných písmen, nýbrž také v dalších aspektech, kterými jsou v tomto případě jejich umístění v rovné lince za sebou, celkový počet prvků a stupeň jejich dominance.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

48. Jelikož soud ze shora uvedených důvodů neshledal žalobu důvodnou, v celém rozsahu ji v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.
49. O nákladech řízení rozhodl Městský soud v Praze podle § 60 odst. 1 s.ř.s. Ve věci úspěšnému žalovanému nevznikly náklady řízení nad rámec jeho úřední činnosti, a proto nebyla náhrada nákladů přiznána žádnému z účastníků.
50. Zúčastněné osobě nebyla ze strany soudu uložena žádná povinnost, proto soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 5 s.ř.s. tak, jak uvedeno ve výroku III. tohoto rozsudku.

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

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

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). Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližze následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

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

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

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

Praha 24. únor 2021

Mgr. Aleš Sabol v.r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.