



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobkyně: **ROLLER GmbH & Co. KG**, se sídlem Willy-Brandt-Allee 72, Gelsenkirchen, Spolková republika Německo, zast. Mgr. Jiřinou Svojanovskou, advokátkou se sídlem Šilingrovo nám. 257/3, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6 – Bubeneč, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.**, se sídlem 9 rue David-Monning, Bienne, Švýcarsko, zast. Dr. Radanem Kubrem, advokátem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1 – Staré Město, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 11. 10. 2016, čj. O-234742/E269312/2016/ÚPV, v řízení o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 5. 2020, čj. 8 A 216/2016-106,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 5. 2020, čj. 8 A 216/2016-106, **se ruší a věc se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] **ROLLER GmbH & Co. KG** (dále jen „žalobkyně“) požádala o zápis mezinárodní barevné kombinované ochranné známky (č. zápisu 912764, viz níže) pro území ČR. Zápis žádala pro služby uvedené v třídě 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Proti přiznání právní ochrany podala námitky společnost **MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.**, která vlastní dvě slovní ochranné známky „Rolex“ (č. 2703510 a č. 781104) a jednu kombinovanou ochrannou známku (č. 318642, viz níže), zapsané pro výrobky uvedené v třídě 14 mezinárodního třídění.

Ochranná známka
žalobkyně č. 912764

Ochranná známka osoby
zúčastněné č. 318642

[2] Žalovaný na základě námitek společnosti ROLEX částečně odmítl právní ochranu ochranné známce žalobkyně, a to pro část služeb uvedených ve třídě 35: *velkoobchodní a maloobchodní prodejní činnost ve vztahu k následujícím výrobkům: drahé kovy a jejich slitiny, rovněž výrobky z těchto kovů nebo výrobky těmito kovy potažené, zahrnuté ve třídě 14, šperky, osobní ozdoby, drahé kameny, hodiny, hodinky a chronometrické výrobky*. Žalovaný v rozhodnutí o námitkách dovodil, že ochranná známka žalobkyně a (starší) ochranné známky Rolex byly podobné. Následně shledal i částečnou podobnost služeb ve třídě 35 (pro které měla být ochranná známka zapsána) s výrobky ve třídě 14 (pro které byly zapsány starší ochranné známky). Žalobkyně totiž žádala o zápis ochranné známky mj. pro prodej výrobků, které náleží právě do třídy č. 14. Žalovaný též zohlednil, že ochranné známky společnosti ROLEX mají dobré jméno. Je proto reálné nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou žalobkyně a ochrannými známkami Rolex. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně rozklad, který předseda žalovaného zamítl rozhodnutím uvedeným v záhlaví tohoto rozsudku.

[3] Proti rozhodnutí předsedy žalovaného se pak žalobkyně bránila žalobou u Městského soudu v Praze. Soud rozhodnutí předsedy žalovaného o rozkladu i jemu předcházející rozhodnutí žalovaného o námitkách zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Městský soud rozsudek založil především na poznatku o známosti značky „Rolex“ a na tom, že průměrný spotřebitel si luxusní hodinky této značky nesplete s prodejny označenými ochrannou známkou žalobkyně. Podle městského soudu tak nehrozilo nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami žalobkyně a společnosti ROLEX.

II. Shrnutí argumentů kasačních stížností a vyjádření žalobkyně

[4] Žalovaný i společnost ROLEX (osoba zúčastněná na řízení) podali proti rozsudku městského soudu kasační stížnosti z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s.

[5] Oba stěžovatelé argumentaci směřují především proti závěru městského soudu o tom, že neexistuje pravděpodobnost záměny mezi ochrannou známkou (resp. známkami) společnosti ROLEX a zapisovanou ochrannou známkou žalobkyně. Žalovaný tvrdí, že městský soud nesprávně vymezil hledisko průměrného spotřebitele s ohledem na výrobky, pro které se ochranné známky používají ve skutečnosti, namísto přihlédnutí k výrobkům, pro které je ochranné označení zapsáno či přihlášeno. Městský soud neměl při vymezení hlediska průměrného spotřebitele (které vedlo k závěru o nepravděpodobnosti záměny) přihlížet k situaci na trhu. ROLEX nadto namítá, že městský soud vycházel z nesprávného vymezení relevantní veřejnosti (spotřebitele) výrobků a služeb, nesprávného vymezení jejich trhu a nezohlednění rozlišovací způsobilosti ochranné známky Rolex. Oba stěžovatelé také namítají nepřezkoumatelnost rozsudku.

[6] Žalobkyně navrhuje kasační stížnost zamítnout. Ve vyjádření v podstatě souhlasí s důvody, které uvedl městský soud v napadeném rozsudku.

III. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

[7] Kasační stížnost je důvodná.

pokračování

[8] Nejprve NSS podotýká, že rozsudek městského soudu není nepřezkoumatelný. Ne každý dílčí nedostatek odůvodnění totiž založí nepřezkoumatelnost rozhodnutí. Jak vysvětlil rozšířený senát NSS, „přezkoumatelnost“ rozhodnutí krajského soudu není hodnotou sama o sobě. Zrušení rozhodnutí krajských soudů zpravidla pro účastníky/osoby zúčastněné na řízení, včetně toho, který podává kasační stížnost, neznamená žádný přínos. Výsledkem je naopak pravidelně prodloužení a prodražení soudního řízení. I proto je nutné k aplikaci kasačního důvodu spočívajícího v nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů přistupovat krajně zdrženlivě“ (blíže viz usnesení rozšířeného senátu ze dne 5. 12. 2017, čj. 2 As 196/2016-123, č. 3668/2018 Sb. NSS, *Zdravé Ktišsko*, bod 30). Stěžovatelům je možné dát za pravdu v tom, že z rozsudku není vždy na první pohled jasné, kde končí jeden krok posouzení zaměnitelnosti (viz níže bod [12]) a kde začíná další. Z rozsudku městského soudu je přesto patrné, jaké (byť nesprávné) úvahy ho vedly k závěru v nynější věci.

[9] Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (ve znění účinném do 31. 12. 2018), se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek podaných 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.*

[10] Posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je věcí výkladu neurčitelného právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Z judikatury Soudního dvora EU a NSS vyplývá ustálený „test“ pro posuzování pravděpodobnosti záměny mezi dvěma ochrannými známkami (usnesení rozšířeného senátu ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011-154, č. 3073/2014 Sb. NSS, *FERRERO*, body 24 a 25).

[11] Na uvedeném testu nynější věc nic nemění ani jej nerozvíjí. Nyní jde pouze o to, že městský soud nesprávně provedl jednotlivé kroky testu. V první řadě městský soud nesprávně posoudil podobnost výrobků či služeb pouze podle aktuální produkce osoby zúčastněné, nikoli podle tříd v mezinárodním třídění výrobků a služeb, pro které byly ochranné známky osoby zúčastněné zapsány a pro které žalobkyně žádala přiznání ochrany v ČR (část **III.A.**). Zadruhé městský soud nesprávně zohlednil rozlišovací způsobilost ochranné známky společnosti ROLEX (část **III.B.**).

III.A. Městský soud nesprávně posoudil podobnost výrobků či služeb pouze podle aktuální produkce, nikoli podle tříd v mezinárodním třídění výrobků a služeb

[12] Z ustálené judikatury Soudního dvora EU, jejíž závěry převzal i NSS, plyne, že existence nebezpečí (pravděpodobnosti) záměny u veřejnosti musí být posuzována celkově a musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. Mezi tyto faktory patří zejména stupeň podobnosti mezi ochrannými známkami a mezi označenými výrobky nebo službami, povědomí o ochranné známce na trhu nebo asociace, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou. Pro posouzení zaměnitelnosti dvou ochranných známek je rozhodující hledisko průměrného spotřebitele (srov. rozsudky

Soudního dvora C-251/95, *Sabel*, EU:C:1997:528, bod 22, a C-342/97, *Lloyd*, EU:C:1999:323, body 25 a 26, v judikatuře NSS např. rozsudek ze dne 28. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012-46, č. 2859/2013 Sb. NSS, *TES-LAMP*, body 26 a 27).

[13] K závěru o pravděpodobnosti záměny podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách musí být kumulativně splněny dvě podmínky – výše uvedená shodnost či podobnost *označení* a shodnost či podobnost *výrobků či služeb*. Menší (ale stále nějakou) podobnost mezi výrobky a službami je nicméně možné kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami, a naopak (rozsudek Soudního dvora C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, bod 17, a rozsudek NSS ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141, *TENET Europe*).

[14] Při posuzování shodnosti či podobnosti zapisované a namítané ochranné známky je potřeba porovnat známky jako *označení* ve smyslu § 1a zákona o ochranných známkách. Jak nedávno shrnul Soudní dvůr, „*přezkum podobnosti kolidujících označení spočívá ve vzhledovém, fonetickém a pojmovém srovnání, které vychází z celkového dojmu, který tato označení zanechají s ohledem na své inherentní vlastnosti v mysli relevantní veřejnosti*“ (rozsudek C-115/19 P, *China Construction Bank Corp.*, EU:C:2020:469, bod 56).

[15] V nynější věci městský soud uvedl v bodu 42 rozsudku, že nemůže být pochyb o určité podobnosti přihlášené a namítané ochranné známky. Ani jeden ze stěžovatelů toto konkrétní posouzení v kasační stížnosti nenapadl, NSS se jím proto dále nezabýval.

[16] V posouzení shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na které se přihlašované označení a starší ochranná známka (či známky) vztahují, ale městský soud udělal chybu.

[17] NSS již opakovaně rozhodl, že při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků či služeb je nutné porovnávat shodu či podobnost **celých kategorií výrobků a služeb**, pro které je zapsána namítaná ochranná známka a pro které je požadován zápis přihlašovaného označení. Naopak se nepřihlíží k **aktuální faktické produkci** vlastníka namítané ochranné známky na straně jedné a přihlašovatele nového označení na straně druhé (rozsudek NSS ze dne 23. 8. 2012, čj. 7 As 89/2012-48, *MAGIC BOX*; obdobně pak rozsudky rozšířeného senátu ze dne 11. 10. 2016, čj. 2 As 96/2015-59, č. 3510/2017 Sb. NSS, bod 82, nebo právě Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2016, čj. 9 A 28/2013-87, č. 3509/2017 Sb. NSS, *Glenmark Pharmaceuticals*, s. 20-21; v právu EU např. rozsudek Tribunálu T-487/08, *Kureha Corp.*, EU:T:2010:237, bod 71).

[18] Při posuzování shodnosti či podobnosti takto vymezených výrobků a služeb je pak potřeba vzít v úvahu celou řadu faktorů, jako je např. jejich povaha, zamýšlený účel, způsob použití nebo zda si porovnávané výrobky a služby konkurují nebo se vzájemně doplňují (rozsudek C-39/97, *Canon*, bod 23). Stejně tak jen ve vztahu k takto vymezenému „relevantnímu trhu“ se zkoumá relevantní veřejnost, tj. průměrný spotřebitel (např. rozsudek Tribunálu T-328/05, *Apple Computer*, EU:T:2008:238, bod 23).

[19] Pro příklad k výše uvedenému výkladu NSS odkazuje např. na rozsudek Tribunálu T-700/18, *Kalypso Media Group*, EU:T:2019:739, kde se známkového sporu účastnili dva výrobci her. Starší, již zapsanou známkou zde bylo známé označení *Dungeons & Dragons*.

pokračování

Přesto Tribunál neposuzoval pravděpodobnost záměny např. pro „fantasy hru na hrdiny“ nebo jiný popis skutečně prodávané hry¹, ale pro „hry“ vymezené mj. v třídě 9 mezinárodního třídění výrobků a služeb; pro takto vymezené výrobky pak též posuzoval pozornost průměrného spotřebitele (body 39-40 cit. rozsudku).

[20] Městský soud se tedy měl zabývat shodností či podobností výše v bodu [2] uvedených výrobků a služeb ve třídách 14 a 35, pro které byly ochranné známky osoby zúčastněné již dříve **zapsány** a pro které byl **požadován** zápis ochranné známky žalobkyně. Měl tak v podstatě posuzovat podobnost určité skupiny výrobků na straně jedné a prodeje přesně této skupiny výrobků na straně druhé.

[21] Namísto toho v bodu 44 rozsudku v záhlaví městský soud uvedl, že „výrobky a služby nabízené pod namítanými ochrannými známkami mohou být za výrobky denní spotřeby považovány pouze stěží.“ V bodu 45 uvedl, že „osoby nakupující výrobky prodávané pod namítaným označením budou pozornější“, a v bodu 47 opět odkazuje na „výrobek společnosti vyrábějící hodinky Rolex“. Městský soud tak v rozporu s judikaturou v bodu [17] (a bez jakéhokoli zdůvodnění nebo doplňující úvahy) fakticky zúžil „relevantní trh“, tedy okruh porovnávaných výrobků a služeb, jen na luxusní hodinky (resp. luxusní hodinky a jejich prodej). Pro úplnost ještě NSS dodává, že jinou úvahu ohledně posouzení shodnosti či podobnosti výrobků a služeb městský soud nenabídl.

[22] Důsledek tohoto zúžení okruhu výrobků a služeb je ale pro posouzení pravděpodobnosti záměny dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zcela zásadní. V případě luxusního zboží by šlo obecně předpokládat, že pozornost spotřebitele bude na vysoké úrovni (srov. např. rozsudek NSS ze dne 12. 11. 2014, čj. 6 As 54/2013-128, *EMILIO PUCCI*, bod 28). Pokud by se v nynějším známkovém sporu skutečně „řešily“ jen luxusní hodinky, mohla by jednoduše obstát úvaha i městského soudu v bodu 47 napadeného rozsudku, že spotřebitel luxusních hodinek si nesplete jejich výrobce s obchodem, ve kterém je zakoupí. Pak by námitky vlastníka starší ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona pravděpodobně neuspěly.

[23] Jak ale přesvědčivě uvedl žalovaný ve svých rozhodnutích, ochranné známky společnosti ROLEX a žalobkyně se vztahují na širší okruh výrobků (resp. prodej těchto výrobků), než dovodil městský soud. Mezi tyto výrobky nepatří jen drahé luxusní zboží, ale i předměty naprosto běžné cenové hladiny. V třídě 14 mezinárodního třídění jsou koneckonců uvedeny jen obecně *hodiny* a *hodinky* („luxusní hodinky“ ani jiné podobné označení naopak není uvedeno). Žalovaný tedy dospěl k závěru, že relevantní veřejností tak budou mj. i běžní spotřebitelé a pozornost průměrného spotřebitele těchto výrobků a služeb bude „pouze“ průměrná až vyšší (NSS ještě dodává, že z rozhodovací praxe Tribunálu navíc plyne, že pro posouzení nebezpečí záměny je potřeba vzít v potaz část relevantní veřejnosti s *nejmenší* mírou pozornosti, srov. rozsudek T-105/18, *André Deray*, EU:T:2019:194, bod 39).

¹ https://cs.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons (navštíveno 8. 4. 2021)

[24] Žalovaný také správně zohlednil, že ochranné známky se vztahovaly na skupinu výrobků a službu v podobě prodeje právě této skupiny výrobků (srov. k této problematice např. rozsudek T-390/16, *Grupo Osborne*, EU:T:2018:156, body 29, 30 a 33).

[25] Již na základě tohoto nesprávného posouzení pravděpodobnosti záměny městským soudem by byly dány důvody pro zrušení napadeného rozsudku. Městský soud totiž neposuzoval podobnost výrobků a služeb, o jejichž zápis v nynější věci šlo. Naopak si sám vymezil mimořádně úzký „relevantní trh“ a teprve k němu dotvořil průměrného spotřebitele. Závěr o (ne)pravděpodobnosti záměny mezi ochrannými známkami tak byl zkreslený.

III.B. Městský soud nesprávně zohlednil rozlišovací způsobilost ochranných známek společnosti ROLEX

[26] Nad rámec námitek již vypořádaných v předchozí části argumentovala společnost ROLEX v kasační stížnosti také tím, že městský soud v rozporu s ustálenou judikaturou nepřihlédl k tzv. rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek.

[27] Rozlišovací způsobilost ochranné známky je jedním z faktorů, které je potřeba vzít v úvahu při celkovém posouzení pravděpodobnosti záměny (viz bod [12]). Rozumí se jí způsobilost ochranné známky jako celku „*identifikovat výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiných podniků*“ (C-115/19 P, *China Construction Bank Corp.*, bod 56). Při zkoumání rozlišovací způsobilosti ochranné známky se přihlíží mj. k dlouhodobému a geograficky rozšířenému používání známky, k množství prostředků vynaložených vlastníkem k její propagaci nebo k tomu, jak velká část relevantní veřejnosti si spojí výrobky či služby s jejich výrobcem či poskytovatelem právě díky ochranné známce (C-342/97, *Lloyd*, bod 23).

[28] Městský soud tyto faktory zohlednil, avšak v rozporu s konstantní judikaturou Soudního dvora EU. Městský soud totiž opakovaně poznamenal (v bodech 44, 45 i 46 napadeného rozsudku), že ochranné známky společnosti ROLEX chrání „*celosvětově známou značku*“, resp. že výrobky této společnosti jsou „*celosvětově známé*“ (k tomu dospěl na základě podkladů předložených v řízení o námitkách samotnou společností ROLEX, která jimi prokazovala dobré jméno ochranných známek). Byť to neuvedl výslovně, městský soud fakticky uznal, že ochranné známky Rolex měly vysokou rozlišovací způsobilost.

[29] Judikatura Soudního dvora dlouhodobě hájí závěr, že čím větší rozlišovací způsobilost ochranná známka má, **tím větší je pravděpodobnost záměny** na straně veřejnosti (rozsudky C-251/95, *Sabel*, bod 24, nebo C-254/09 P, *Calvin Klein*, EU:C:2010:488, bod 18). Městský soud ale „zjištění“ o vysoké rozlišovací schopnosti ochranné známky využil k vytvoření závěru, že značka „Rolex“ je natolik známá, že průměrný spotřebitel si ji v projednávané věci nemůže splést se značkou žalobkyně (viz body 44 a 46 rozsudku městského soudu).

pokračování

[30] Myšlenka, že vysoká rozlišovací způsobilost má vést k většímu nebezpečí záměny (a tedy i k větší ochraně proslulých, široce známých ochranných známek), jistě není bez kritiky. Odborná literatura poukazuje na to, že tato úvaha nemusí vždy platit a spotřebitelé si naopak oblíbené značky mohou s jinými plést **méně**.² Přesto judikatura Soudního dvora tento závěr dlouhodobě a konzistentně zastává. NSS s názorem Soudního dvora obecně souhlasí a ani v nynějším případě nevidí dobrý důvod, proč jej zpochybnit. V opačném případě by se totiž se zvýšením známosti značky (spojeným se značnými investicemi na její propagaci) vlastník ochranné známky stal vlastně „obětí vlastního úspěchu“.

[31] NSS proto dospěl k závěru, že městský soud nesprávně zohlednil rozlišovací schopnost ochranných známek Rolex. Tímto postupem soud zatížil posouzení pravděpodobnosti záměny ochranných známek vadou, která by sama o sobě stačila ke zrušení rozsudku. NSS si je vědom skutečnosti, že posuzovaná otázka je otázkou výkladu práva EU. Pokud by přes výše uvedené chtěl městský soud při novém projednávání věci na svém názoru setrvat, může to učinit jen tak, že položí předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU a vyzve Soudní dvůr k přehodnocení judikatury. NSS tak činit nemusí, neboť s ustálenou judikaturou Soudního dvora souhlasí a nevzniká mu tak povinnost předběžnou otázku položit.

IV. Závěr a náklady řízení

[32] NSS proto v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil rozsudek městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V souladu s § 110 odst. 4 s. ř. s. je městský soud vázán právním názorem uvedeným v tomto rozsudku.

[33] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2021

Zdeněk Kühn
předseda senátu

² ANEMAET, Lotte. The many faces of the average consumer: Is it really so difficult to assess whether two stripes are similar to three? *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, sv. 51, č. 2/2020, s 193-196, dostupné z: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40319-020-00907-0.pdf>