



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Sabola a soudců Mgr. Martina Lachmanna a Mgr. Jana Ferfeckého v právní věci

žalobce: **AutoMax Group s.r.o.**, IČO 43873588,
sídlem K Hájům 1233/2, Praha 5,
zastoupený doc. JUDr. Alešem Rozehnalem, Ph.D., advokátem
sídlem Týnská 633/12, Praha 1

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 1057/2A, Praha 6

za účasti: **GAT Automobiltechnologie Holding GmbH**
sídlem Alt Saale 2, Uhlstädt-Kirchhasel, Spolková republika Německo,
zastoupený Mgr. Pavlem Panákem, patentovým zástupcem
sídlem Ječná 243/39a, Praha 2,

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 28. 7. 2020,
čj. O-128034/D20051527/2020/ÚPV

takto:

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

Odůvodnění:

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

1. Žalobce se žalobou podanou dne 23. 9. 2020 domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „**předseda Úřadu**“) ze dne 28. 7. 2020, čj. O-128034/D20051527/2020/ÚPV (dále též „**Napadené rozhodnutí**“), kterým předseda Úřadu zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „**Úřad**“) ze dne 27. 4. 2020, čj. O-128034/D18112009/2018/ÚPV (dále též „**Prvostupňové rozhodnutí**“).
2. Prvostupňovým rozhodnutím Úřad rozhodl na základě návrhu osoby zúčastněné na řízení podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 441/2003 Sb.**“), o zrušení obrazové ochranné známky žalobce č. 215178 v barevném provedení



(dále též „**napadená ochranná známka**“), z důvodu jejího neužívání, a to s účinky *ex nunc*.

3. Napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 28. 7. 2020.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

4. Předseda Úřadu v odůvodnění Napadeného rozhodnutí rekapituloval závěry vyslovené v Prvostupňovém rozhodnutí. Současně shrnul obsah podaného rozkladu a procesního podání osoby zúčastněné na řízení v rámci řízení o rozkladu. Předseda Úřadu dále rekapituloval relevantní právní úpravu, včetně přechodných ustanovení k novelizaci zákona č. 441/2003 Sb. provedené zákonem 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.**“)
5. Dále poukázal na to, že napadená ochranná známka byla do rejstříku zapsána dne 25. 1. 1999 s datem práva přednosti ode dne 1. 12. 1997 pro následující výrobky zařazené do tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb: (3) hygienické přípravky, toaletní potřeby, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, deodoranty, mýdla, pleťová mléka, pěny po holení; (4) mazadla; (8) ruční holicí strojky, břity; (12) plastové a kovové autodoplňky; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, papírenské zboží, lepicí pásy; (18) kůže, imitace kůže, kůže na čištění povrchů automobilů a autoskel; (21) mycí houby, plastové autodoplňky; (24) tkaniny k čištění povrchu automobilů.
6. Uvedl, že ke dni podání návrhu na zrušení napadené ochranné známky (tj. dne 23. 11. 2018) uplynulo více než pět let od jejího zápisu do rejstříku, čímž je splněna časová podmínka stanovená v § 13 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Rozhodným pětiletým obdobím k prokázání řádného užívání napadené ochranné známky je přitom dle předsedy Úřadu doba počínající dnem 22. 11. 2013 a končící dnem 22. 11. 2018. Na str. 11 Napadeného rozhodnutí pak předseda Úřadu rekapituloval doklady předložené žalobcem v průběhu řízení vedeného Úřadem.

Shodu s prvopisem potvrzuje J.V.

7. V návaznosti na to předseda Úřadu poznamenal, že žalobce nenapadá závěry Úřadu ohledně zjištění, že na uvedených důkazech se nacházejí jiná zde uvedená označení, avšak nikoliv přímo napadená ochranná známka v registrované podobě. S poukazem na § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**správní řád**“), proto předseda Úřadu v daném směru odkázal na závěry uvedené na str. 7 Prvostupňového rozhodnutí.
8. Jádrem rozkladových námitek je dle předsedy Úřadu tvrzení, že Úřad nesprávně posoudil vyobrazení uvedených označení nacházejících se na předložených důkazech, když neuznal jejich relevanci k prokazování řádného užívání napadené ochranné známky ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Tvrzené pochybení Úřadu se přitom žalobce podle předsedy Úřadu snaží dokazovat konstrukcí o potenciální zaměnitelné podobnosti zaniklé ochranné známky č. 308573 v barevném provedení



(jejímž byl rovněž vlastníkem, a která je ve své podstatě obsažena ve všech zmiňovaných na důkazech užívaných označeních) a napadené ochranné známky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., přičemž dovozuje, že jsou-li uvedené ochranné známky zaměnitelně podobné, je pro prokazování řádného užívání napadené ochranné známky dostatečné i její užívání v podobě zaniklé ochranné známky, neboť tím údajně nedojde ke změně její rozlišovací způsobilosti ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb.

9. V reakci na to předseda Úřadu na str. 12 – 15 Napadeného rozhodnutí vysvětlil rozdíly v řízení, jehož předmětem je zrušení ochranné známky z důvodu neužívání, oproti řízení, v němž je posuzována pravděpodobnost záměny podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., přičemž uzavřel, že účel těchto známkových řízení je diametrálně odlišný. Posouzení otázky, zda označení, jež se vyskytují na předložených důkazech, mohou být považována ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. za označení, jež jsou natolik blízká zapsané ochranné známce, že mohou prokázat její řádné užívání, neboť se od ní liší jen prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, nelze podle předsedy Úřadu s ohledem na jím uváděné důvody směřovat s problematikou zkoumání podobnosti označení (resp. pravděpodobnosti záměny) ve smyslu námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. Podle předsedy Úřadu jde o dvě rozdílná a nezávislá řízení, ve kterých jsou uplatňována jiná kritéria, přístupy i principy. V zásadě lze podle předsedy Úřadu konstatovat, že zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání není podmíněno možnou (ne)existencí pravděpodobnosti záměny s jinou ochrannou známkou. Z tohoto důvodu shledal předseda Úřadu rozkladovou argumentaci založenou na tvrzeních o údajné zaměnitelné podobnosti napadené a zaniklé ochranné známky pro dané řízení o návrhu na zrušení napadené ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. (včetně odkazů na související judikaturu, resp. prohlášení) zcela irelevantní a nepřijatelnou.
10. Žalobci se dle předsedy Úřadu nepodařilo vyvrátit závěr Úřadu, že označení, které tvoří základ označení užívaných na předložených důkazních materiálech, není označením, které by se ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. od napadené ochranné známky lišilo pouze v prvcích neměnicích její rozlišovací způsobilost, resp., které by mohlo prokazovat její řádné užívání. Vyjma irelevantní argumentace založené na mylném přesvědčení žalobce o možnosti aplikace závěrů v rámci fiktivního posouzení podobnosti,

resp. pravděpodobnosti záměny jeho zaniklé a napadené ochranné známky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. v řízení o návrhu na zrušení napadené ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., obsahuje podle předsedy Úřadu rozklad jen obecné tvrzení o nesprávnosti závěru Úřadu, který neuznal v rámci předložených důkazů užívání označení založených na logu coby řádné užívání napadené ochranné známky ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Toto tvrzení však nebylo podle předsedy Úřadu podpořeno žádnou další konkrétní relevantní právní argumentací vyjma povšechného přesvědčení žalobce, že „doprovodné prvky“ označení užívaných na jím předložených důkazech nemění rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky ve smyslu uvedeného ustanovení. K tomu přitom předseda Úřadu odkázal na závěry vyslovené Úřadem na str. 9 a 10 Prvostupňového rozhodnutí, kde se dle předsedy Úřadu k těmto otázkám Úřad zevrubně vyjádřil. Dle předsedy Úřadu je toto odůvodnění logické, vyčerpávající a v souladu s dosavadní ustálenou rozhodovací praxí Úřadu. Uzavřel, že protože nebylo prokázáno, že by napadená ochranná známka byla v rozhodném období řádně užívána, bylo nutné ji s odvoláním na § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. zrušit.

III. Žaloba

11. Žalobce v podané žalobě namítal, že žalovaný nesprávně posoudil právní aspekty užívání ochranné známky žalobce dle § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., když podle tohoto ustanovení se řádným užíváním ochranné známky rozumí i její užívání v podobě, která se od zapsané ochranné známky liší v nepodstatných znacích. Uvedenou možnost užívat ochrannou známku v jiné podobě, než je podoba zapsána, přitom podle žalobce vyplývá i z čl. 5 písm. c) bodu 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Žalobce měl za to, že srovnáním napadené ochranné známky a její modifikace používané žalobcem je nutno dojít k závěru, že dané známky se v podstatných znacích neliší.
12. Žalobce dále namítal, že žalovaný staví svoji argumentaci na rozdělení gramatické podoby slovního prvku, posouzení jeho dominance ve vztahu k prvku vizuálnímu, hlediska průměrného spotřebitele a příznačnosti označení pro uživatele ochranné známky. Zdůraznil, že oddělením těchto prvků ochranné známky by mohlo dojít k nežádoucímu rozdělení pojmových znaků (název a grafické zobrazení). Pro posouzení odlišnosti v podstatných znacích výše uvedených ochranných známek je to přitom podle žalobce právě příznačnost slovního prvku „AutoMax“ pro žalobce, jakožto držitele předmětné ochranné známky, na níž je nutné se při zkoumání odlišnosti podstatných znaků zaměřit. Žalobce v této souvislosti doplnil, že se jedná o kombinované ochranné známky, v jejichž případě jeden prvek bez druhého ztrácí v kontextu rozlišovací způsobilosti svůj význam. Rozlišovací způsobilost pak musí být dle žalobce vždy posouzena s ohledem na výrobky a služby, pro něž se žádá o zápis ochranné známky, a s ohledem na vnímání relevantní veřejnosti, čemuž dle žalobce statně odpovídá i jím odkazovaná soudobá rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie (dále též „SDEU“). Bez posouzení těchto kritérií není podle žalobce možné rozhodovat ve věci odlišnosti v podstatných znacích zapsané ochranné známky a její mírné modifikace. Žalobce přitom akcentoval, že určujícím korektivem posuzování možnosti záměny je i dle jím odkazované rozhodovací praxe soudů hledisko průměrného spotřebitele. Rozhodující je přitom dle žalobce dojem, který ochranná známka vyvolá, a to jako vizuálně gramatický celek. Stejně tak je dle žalobce klíčový vztah mezi výrobky, jejich účelem a způsobem využití. Cílovou skupinou žalobce jsou přitom

především uživatelé motorových vozidel, jež tvoří odborně nespécializovanou skupinu spotřebitelů, bez zvýšené míry obezřetnosti či informovanosti.

13. Žalobce namítal, že dominantní slovní prvek „AutoMax“ se v daném případě u ochranných známek shoduje, dále pro obě dvě známky je dominujícím prvkem kombinace barev zelené a černé, která je mj. i ve stejném odstínu; i koncept ochranné známky je dle žalobce podobný. Průměrný spotřebitel tak dle žalobce lehce dané známky zamění, což mj. potvrzuje i skutečnost, že se v podstatných znacích dané známky nikterak neliší. V obou případech se jedná dle žalobce o kombinované ochranné známky sestávající z grafického a slovního prvku. Rozlišovací způsobilost slovního prvku je podle něho nízká, a to i s ohledem k výkladu kombinované ochranné známky v celé její celistvosti. Vnitřní významová rovina (užití slovních prvků) je téměř shodná; přestože se vnější významová rovina (grafický prvek) v drobných odchylkách liší, jejím účelem je dle žalobce doplňovat a konkretizovat dominantní rovinu vnitřní. Žalobce připustil, že místo pro vyšší míru rozlišovací způsobilosti se nachází v provedení grafického prvku, který v obou případech zaujímá dominantní postavení v rámci ochranné známky. Motiv i záměr jsou avšak v obou případech shodné, pouze jejich provedení, respektive font písma, se s drobnými nuancemi odlišuje, avšak podle žalobce nikterak drasticky či výrazně. Dané nuance průměrný spotřebitel není podle žalobce s ohledem na dominantní prvek „AutoMax“ a totožné barevné provedení schopen zachytit. Font písma je pak dle něho podružným detailem, který může průměrný spotřebitel snadno přehlédnout.
14. Žalobce znovu akcentoval, že výrobky označené napadenou ochrannou známkou nejsou určeny specifické skupině obyvatel s výhradním zájmem o daný produkt, tedy pouze některým uživatelům motorových vozidel, nýbrž široké veřejnosti, tedy průměrnému spotřebiteli.
15. Závěrem žalobce poznamenal, že ustanovení zákona týkající se výmazu ochranné známky z důvodů jejího neužívání musí být vykládána podle svého smyslu tak, že návrh na výmaz ob stojí jen tehdy, existuje-li totální absence zájmu majitele o ochrannou známku a neučinil-li v rozhodném období ničeho, co by naznačovalo známku třeba fiktivně užívat. Žalobce však má vůli napadenou ochrannou známku i nadále užívat, což dle svého přesvědčení mj. podpořil i množstvím doložených důkaz ve správním řízení.
16. Žalobce shrnul, že přestože se používaná ochranná známka nepatrně odlišuje od známky zapsané, dominantní slovní prvek „AutoMax“ se shoduje, kombinace barev zelené a černé, a to ve stejném odstínu, se shodují, a tudíž nelze než uzavřít, že se jedná o modifikovanou ochrannou známku v rámci ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Napadená ochranná známka a modifikované označení používané žalobcem jsou si natolik podobné, že průměrný spotřebitel podle žalobce nezíská žádné pochybnosti o původu výrobků a služeb. Modifikované užívání by tak podle názoru žalobce mělo být ve světle § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. považováno za řádné užívání ochranné známky, jelikož žádná z modifikací provedených žalobcem nezměnila rozlišovací způsobilost ochranné známky.

IV. Vyjádření žalovaného

17. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 16. 11. 2020 navrhl, aby byla žaloba zamítnuta.

Shodu s prvopisem potvrzuje J.V.

18. Trval na tom, že posoudil právní aspekty užívání ochranné známky a zjistil skutkový stav dostatečně přesně, jak se dle něho podává z odůvodnění Prvostupňového i Napadeného rozhodnutí. Byl přesvědčen, že rozhodnutí není nikterak v rozporu s čl. 5 písm. c) odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, který byl vtělen do § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., a měl za to, že v souladu s tímto ustanovením postupoval. K tomu připomněl závěry vyslovené na str. 14 Napadeného rozhodnutí,
19. Ochranná známka je podle žalovaného řádně užívána tehdy, je-li užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit označení původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky nebo služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou. Za užívání se rovněž považuje užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost. Žalovaný uvedl, že na str. 8 – 10 Prvostupňového rozhodnutí velmi podrobně popsal důvody, proč považuje užívané podoby označení za užívání v podobě měnící rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky. Předseda Úřadu se přitom se stanoviskem Úřadu hodnocením zcela ztotožnil. Žalovaný zopakoval, že zákon odlišuje mezi řízením o návrhu na zrušení ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) a námitkovým řízením podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., kde je zkoumána pravděpodobnost záměny či asociace označení, přičemž závěry učiněné v rámci těchto samostatných řízení nelze bez dalšího přejímat, adaptovat či kombinovat. Vždy je třeba dle žalovaného posoudit zapsanou ochrannou známkou s ohledem na její distinktivní a vizuálně dominantní prvky a následně posoudit, které prvky přispívají k rozlišovací způsobilosti ochranné známky a zda jsou přítomny nebo změněny v užívané podobě. Žalovaný dodal, že žalobcem odkazované rozsudky nejsou příhodné, neboť se týkají řízení o pravděpodobnosti záměny, kdy se posuzuje podobnost porovnávaných označení, hledisko celkového dojmu a zda konfliktní výrobky nebo služby jsou shodné nebo podobné. Posuzování existence pravděpodobnosti záměny či asociace porovnávaných označení je založeno na závěrech učiněných ve třech dílčích posuzovacích hlediscích – hledisku vizuálním, fonetickým a sémantickým. V nyní posuzovaném případě však není podle žalovaného řešena podobnost označení, nýbrž jde o zcela jiný postup.
20. Žalovanému nebylo zřejmé, co přesně žalobce míní vnitřní významovou rovinou (užití slovních prvků) a vnější významovou rovinou (grafický prvek). Pokud měl na mysli posouzení ochranné známky z hlediska významové podobnosti, žalovaný akcentoval, že v případě posuzování užívání ochranné známky v podobě, která se odlišuje od konkrétní zapsané podoby této ochranné známky pouze prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona, je toto tvrzení irelevantní, neboť významové hledisko se daném řízení neposuzuje. Žalovaný přisvědčil, že slovní prvek „AutoMax“, který je dominantní v napadené ochranné známce, má nízkou rozlišovací způsobilost. Žalovaný souhlasil i s tvrzením, že vyšší míru rozlišovací způsobilosti lze spatřovat v prvcích grafických. Dodal, že pokud má vizuálně dominantní slovní prvek obrazové ochranné známky nízkou rozlišovací způsobilost, změnou tohoto slovního prvku a přidáním nových grafických prvků dochází ke změně celkové koncepce ochranné známky a ke změně rozlišovací způsobilosti.
21. Žalovaný uzavřel, že vzhledem k tomu, že žalobce neprokázal řádné užívání ochranné známky v podobě, která se odlišuje od konkrétní zapsané podoby této ochranné známky pouze prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona

Shodu s prvopisem potvrzuje J.V.

č. 441/2003 Sb., dospěl Úřad na str. 10 Prvostupňového rozhodnutí k závěru, že „*považuje za nadbytečné zabývat se skutečností, zda předložené doklady spadají do relevantního období, popř. zda jsou datovány, dále zda předložené doklady prokazují užívání na výrobcích, pro které je napadená ochranná známka zapsána a zda je toto užívání dostatečné tak, aby ho bylo možné charakterizovat jako reálnou snahu o získání nebo udržení pozice na trhu příslušných výrobků*“. Předseda Úřadu se v Napadeném rozhodnutí s tím posouzením ztotožnil.

V. Podání osoby zúčastněné na řízení

22. Osoba zúčastněná na řízení v podání ze dne 16. 2. 2021 přisvědčila žalovanému, že dominantní prvek „AUTOMAX“ má nízkou rozlišovací způsobilost, v kterémžto případě může jakákoliv (i menší) grafická úprava označení pozměnit jeho rozlišovací způsobilost, neboť spotřebitel bude věnovat přítomným grafickým prvkům nemalou pozornost při výběru takto označených výrobků/služeb. Žalovaný podle osoby zúčastněné na řízení správně uvádí, že rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky „*není dána toliko zněním slovního prvku (automax), ale jeho konkrétním grafickým a barevným zpracováním a rovněž jeho kombinací s doprovodným obrazovým prvkem. A právě v těchto aspektech byly shledány výrazné rozdíly*“.
23. Vzhledem k tomu, že označení zobrazené na dokumentech předložených žalobcem v daném řízení se značně liší od napadené ochranné známky, je přítomnost těchto jiných (grafických) prvků podle osoby zúčastněné na řízení natolik klíčová, že spotřebitel musí na tyto odlišnosti zaměřit svou pozornost ve snaze určit obchodní původ nabízených výrobků a služeb alespoň z vizuálního hlediska.
24. Žalovaný podle osoby zúčastněné na řízení také správně odmítá poukaz žalobce na údajnou zaměnitelnou podobnost mezi napadenou ochrannou známkou a označením zobrazeným na dokumentech předložených žalobcem ve správním řízení. V předmětné věci, v níž je třeba prokázat řádné užívání napadené ochranné známky v podobě neměnicí její rozlišovací způsobilost, se dle osoby zúčastněné na řízení jedná o odlišné právní důvody, ke kterým se vážou odlišné skutkové podstaty a odlišná kritéria posuzování jejich důvodnosti, než v řízení o podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb.
25. Osoba zúčastněná na řízení rovněž připomněla, že žalobce přihlásil napadenou ochrannou známku pouze pro výrobky. V důkazním řízení však nepředložil žádné faktury svědčící o objemu prodeje napadených výrobků ani žádné doklady o rozsahu a úspěšnosti propagace těchto výrobků, popř. o povědomí relevantní spotřebitelské veřejnosti o takto označených výrobcích; některé předložené dokumenty navíc nespadají do rozhodného pětiletého období.

VI. Posouzení věci Městským soudem v Praze

26. Městský soud v Praze ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, po vyčerpání opravných prostředků a splňuje všechny formální náležitosti na ni kladené. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti; přitom vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí. O podané žalobě soud rozhodl v souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení jednání, neboť účastníci s takovým postupem souhlasili (soud jejich souhlas v souladu s § 51 odst. 1 větou druhou s. ř. s. presumoval). Soud nenařídil jednání ani za účelem dokazování, neboť žalobce provedení důkazních prostředků nad rámec obsahu

správního spisu, jehož obsahem se podle ustálené rozhodovací praxe správních soudů v tomto typu řízení dokazování neprovádí, nenavrhoval.

27. V posuzované věci je předmětem sporu mezi účastníky posouzení otázky, zda žalovaný postupoval v souladu se zákonem, pokud k návrhu osoby zúčastněné na řízení podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. zrušil napadenou ochrannou známku z důvodu jejího neužívání. Podstata sporu mezi účastníky přitom záleží v odlišném náhledu na naplnění podmínek řádného užívání ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) téhož zákona.

Právní a judikatorní východiska

28. Městský soud v Praze úvodem připomíná, že podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. platí, že *„Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě, v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřiblíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky“*.
29. Podle § 13 odst. 1 věty první zákona č. 441/2003 Sb. platí, že *„pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, nastávají následky podle § 10a, 26a, 31 nebo 32c, ledaže pro neužívání existují řádné důvody“*.
30. Z odstavce 2 písm. a) uvedeného ustanovení vyplývá, že *„za řádné užívání ochranné známky podle odstavce 1 se považuje rovněž užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, bez ohledu na to, zda je ochranná známka v užívané podobě rovněž zapsána jako jiná ochranná známka téhož vlastníka“*.
31. Podle § 31a odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. platí, že *„Úřad vyrozumí vlastníka ochranné známky o návrhu na zrušení ochranné známky a stanoví mu lhůtu, ve které se může k návrhu vyjádřit, a v případě návrhu podle § 31 odst. 1 písm. a) předložit důkazy o řádném užívání. Úřad o návrhu rozhodne i v případě, že se vlastník k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří“*.
32. Z odstavce 3 tohoto ustanovení se podává, že *„zjistí-li Úřad, že návrh na zrušení ochranné známky není důvodný, návrh zamítne“*. Podle odstavce 4 pak naopak platí, že *„zjistí-li Úřad, že existuje důvod zrušení uvedený v § 31, ochrannou známku zruší. Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb“*.
33. Zbývá doplnit, že podle článku II. odst. 7 přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb. se pro řízení o návrhu na zrušení nebo na prohlášení ochranné známky za neplatnou zahájené podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2018, a do tohoto dne pravomocně neskončené, použijí ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2019. Následky neužívání starší ochranné známky se posuzují podle zákona č. 441/2003 Sb. ve znění účinném v den podání návrhu. Konečně podle článku II. odst. 9 přechodných ustanovení tohoto zákona zůstávají účinky procesních úkonů učiněných ve všech řízeních, která nebyla skončena k 1. 1. 2019, zachovány a posoudí se přiměřeně podle zákona č. 441/2003 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2019.

Shodu s prvopisem potvrzuje J.V.

34. Shora citovaná ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. představují transpozici úpravy obsažené v právu Evropské unie [původně směrnice č. 89/104/EHS, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, posléze směrnice č. 2008/95/ES, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, resp. aktuálně účinná směrnice č. 2015/2436/EU, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále též „**Směrnice**“)]. Současné nelze přehlédnout, že ochrana národních ochranných známek v členských státech Evropské unie existuje souběžně s ochranou známek EU na úrovni Evropské unie, jež je aktuálně upravena nařízením č. 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie.
35. Správní soudy přitom ve své rozhodovací praxi přísně vycházejí z eurokonformního výkladu relevantních hmotněprávních pojmů známkového práva a reflektují účel vymezený v harmonizačních směrniciích, přičemž v nich stanovená pravidla vykládají v souladu s rozhodovací praxí SDEU. Výklad vnitrostátního známkového práva tak ovlivňují judikatorní závěry SDEU interpretující obsahově podobné či shodné instituty upravené v právních předpisech známkového práva EU. Nejinak je tomu i v otázkách souvisejících se zrušením ochranné známky pro její neužívání a tedy ve věci výkladu pojmů „řádné užívání ochranné známky“ a „řádné (dle Směrnice náležité) důvody pro neužívání ochranné známky“ (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2007, čj. 3 As 8/2007 - 83, či ze dne 1. 9. 2016, čj. 10 As 227/2015 - 38). SDEU ostatně také ustáleně judikuje, že pojem „řádné užívání“ je autonomní pojem unijního práva (srov. např. rozsudek ze dne 11. 3. 2003 ve věci C-40/01, *Ansul BV proti Ajax Brandbeveiliging BV*, body 25 až 31; dále též „**Ansul**“).
36. Z citované právní úpravy transponující především ustanovení čl. 16 a 19 Směrnice plyne, že ochranná známka jako rozlišovací označení má význam pouze tehdy, je-li řádně užívána. Proto má vlastník ochranné známky podle § 13 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. povinnost ochrannou známku užívat. Ochranná známka, která není reálně užívána, postrádá svůj smysl, neboť se stává pouhou překážkou pro zápis jiných zaměnitelných označení, která by mohla být svými vlastníky skutečně užívána.
37. Ochranná známka je dle rozhodovací praxe SDEU řádně užívána, pokud je užívána v souladu se svou základní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbytu pro tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky (rozsudek ve věci *Ansul*, bod 43; obdobně rozhodnutí ze dne 27. 1. 2004 ve věci C-259/02, *La Mer Technology*, bod 27 či ze dne 11. 5. 2006 ve věci C-416/04, *Sunrider*, bod 70). V jiných rozhodnutích SDEU v tomto směru podobně uzavřel, že aby bylo možné mít za to, že ochranná známka je „řádně užívána“, je nezbytné, aby tato ochranná známka byla užívána v souladu s její základní funkcí, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených uvedenou ochrannou známkou tím, že mu umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (srov. rozsudek ze dne 17. 10. 2019 ve věci C-514/18, *Landeskommer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark v. Schmid*, body 36 a 37, a tam citovaná judikatura). Podmínkou řádného užívání ochranné známky nadto je, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek [rozsudek Tribunálu ze dne 8. 7. 2004 ve věci T-203/02, *Sunrider v. OHIM - Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, bod 39; a rozsudek SDEU ve věci *Ansul*, bod 37].

38. SDEU přitom dovodil, že „s ohledem na počet zapsaných ochranných známek a spory, které mezi nimi mohou vznikat, je nutné přiznávat zachování práv vyplývajících z ochranné známky pro danou třídu výrobků nebo služeb pouze tehdy, byla-li tato ochranná známka užívána na trhu výrobků nebo služeb této třídy“ (rozsudek ze dne 15. 1. 2009 ve věci C-495/07, *Silberquelle*, bod 19). SDEU v daném směru konstantně zdůrazňuje, že je třeba prokázat skutečné užívání ve spojení s výrobky nebo službami, pro které byla sporná ochranná známka zapsána, což lze dovodit právě ze shora popsanych úvah vycházejících ze základní funkce ochranné známky [viz rozsudek Tribunálu ze dne 13. 2. 2007 ve věci T-256/04, *Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, bod 29] či z poslední doby rozsudek Tribunálu ze dne 1. 9. 2021 ve věci T-561/20, *Sony Interactive Entertainment Europe v. EUIPO – Vieta Audio (Vita)*].
39. SDEU vychází z toho, že ochranná známka, která není užívána, totiž může bránit nejen hospodářské soutěži, jelikož omezuje škálu označení, která si třetí osoby mohou zapsat jako ochranné známky, a připravuje konkurenty o možnost užívat tuto nebo podobnou ochrannou známku, když uvádějí na vnitřní trh výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, které jsou chráněny dotčenou ochrannou známkou, ale rovněž volnému pohybu zboží a služeb (srov. např. rozsudek ze dne 19. 12. 2012 ve věci C-149/11, *Leno Merken*, bod 32).
40. Shodně interpretují předmětný pojem řádného užívání i české správní soudy (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2007, čj. 3 As 8/2007 - 83, ze dne 20. 3. 2013, čj. 1 As 168/2012 - 71, či ze dne 1. 9. 2016, čj. 10 As 227/2015 - 38).
41. Posouzení, zda je ochranná známka užívána řádně, je třeba provést na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílů na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, povahy těchto výrobků nebo služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (srov. shora citované rozsudky SDEU ve věci *Ansul*, bod 38, *La Mer Technology*, bod 27, *Sunrider*, bod 70, či shora citovaný rozsudek Tribunálu ve věci *VITAFRUIT*, bod 40).
42. Ze shora reprodukované rozhodovací praxe SDEU a správních soudů tak lze k výkladu pojmu „řádného užívání“ dovodit několik zásad:
- a. řádné užívání znamená, že ochranná známka je fakticky užívána;
 - b. řádné užívání je proto třeba chápat jako užívání, které není prováděno pouze symbolicky, za jediným účelem zachovat práva přiznaná ochrannou známkou;
 - c. řádné užívání musí být v souladu se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ;
 - d. řádným užíváním je užívání ochranné známky na trhu výrobků a služeb chráněných danou ochrannou známkou, a nikoli pouze v rámci dotyčného podniku;
 - e. řádné užívání se musí týkat výrobků nebo služeb, které již byly uvedeny na trh nebo mají být uvedeny na trh v blízké budoucnosti a pro které podnik již provádí přípravy, aby zajistil zákazníky, zejména ve formě reklamních kampaní;

Shodu s prvopisem potvrzuje J.V.

- f. při posuzování, zda se jedná o řádné užívání, je třeba vzít v úvahu všechny skutečnosti a okolnosti, které jsou způsobilé prokázat, že obchodní užívání známky je skutečné, zejména zda je takové užívání v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu s výrobky a službami, které jsou ochrannou známkou chráněny;
 - g. okolnosti případu mohou tedy zahrnovat mimo jiné zohlednění povahy dotčených výrobků nebo služeb, charakteristik dotyčného trhu a rozsahu a četnosti užívání ochranné známky;
 - h. užívání tudíž nemusí být vždy kvantitativně významné, aby bylo považováno za řádné, jelikož to závisí na charakteristikách dotyčných výrobků nebo služeb na odpovídajícím trhu.
43. Ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. přitom v návaznosti na čl. 16 odst. 5 písm. a) Směrnice dále rozšiřuje okruh případů řádného užívání ochranné známky o případy, kdy není ochranná známka užívána v podobě, v jaké je zapsána, nýbrž v podobě, která se od této podoby liší, avšak toliko v nepodstatných prvcích neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky.
44. Účelem tohoto ustanovení, jež zmírňuje požadavek přísné shody mezi formou, v níž je ochranné známky užívána, a formou, v níž byla ochranná známka zapsána, je umožnit jejímu majiteli provádět při obchodním využití označení změny, které mu bez vlivu na jeho rozlišovací způsobilost umožní lépe se přizpůsobit požadavkům na uvádění dotčených výrobků a služeb na trh a na jejich propagaci. V takových situacích, kdy se označení užívané v obchodě liší od formy, v níž bylo zapsáno, pouze v zanedbatelných prvcích, takže obě označení lze považovat za v širším smyslu ekvivalentní, výše uvedené ustanovení předpokládá, že povinnost řádného užívání zapsané ochranné známky může být splněna rovněž předložením důkazu o užívání označení v obchodě v takové odlišné podobě [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 29. 4. 2020 ve věci T-78/19, green cycles (fig.), bod 66 a tam citovanou judikaturu].
45. SDEU v těchto případech akcentuje potřebu vyhodnotit stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, přičemž zdůrazňuje, že zjištění, zda rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky byla změněna, vyžaduje posouzení distinkitivity a dominance přidaných, vynechaných nebo pozměněných prvků případ od případu, provedené na základě vnitřních vlastností ochranné známky, každého z těchto prvků, jakož i vzájemné polohy různých prvků v uspořádání známky (srov. tamtéž, bod 67). Z judikatury evropských soudů pak plynou některá obecná východiska k významu přidání či vynechání některých prvků označení a k dalším typům změn v jejich prvcích (srov. podrobněji dále).
46. Důkazní břemeno ohledně řádného užívání, případně řádného důvodu neužívání ochranné známky během doby 5 let před podáním návrhu na zrušení, nese vlastník ochranné známky. Nejvyšší správní soud v právní větě I. k rozsudku ze dne 3. 11. 2005, čj. 7 A 73/2000 - 100, č. 785/2006 Sb. NSS, k řízení o výmazu ochranné známky dovodil, že v takovém řízení *„nelze přímo prokazovat to, co se nestalo či neděje (že známka užívána není); řízení je nutno vést tak, že správní orgán k návrhu majitele napadené známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Nezdáří-li se – a nejsou-li tu jiné důkazy správnímu orgánu známy, které by bylo možno provést – nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že správní orgán neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování*

známky, a známka bude vymazána, ledaže majitel známky její neužívání řádně zdůvodní.“ Přestože se uvedený závěr vztahoval k dnes již zrušenému k § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, lze jej bezesporu vztáhnout i na řízení o zrušení ochranné známky podle § 31 odst. 1 nyní účinného zákona č. 441/2003 Sb. K obdobným závěrům ostatně došel i SDEU například v rozsudku ze dne 26. 9. 2013 ve věci C-610/11, *Centrotherm Systemtechnik GmbH proti OHIM*.

47. Soudy vychází z toho, že užívání ochranné známky nelze dokázat pomocí pravděpodobností nebo domněnek, ale musí být prokázáno solidními a objektivními důkazy o účinném a dostatečném používání ochranné známky na dotčeném trhu (rozsudek Tribunálu ze dne 18. 1. 2011 ve věci T-382/08, *Vogue*, bod 22). Podle SDEU přitom není možné abstraktně stanovit, jaká kvantitativní úroveň by měla být použita pro určení toho, zda je užívání řádné, či nikoliv, a možná tedy neexistuje žádné objektivní pravidlo *de minimis* pro *a priori* stanovení úrovně užívání potřebné k tomu, aby užívání bylo „řádné“. I když je tedy nutno prokázat minimální rozsah užívání, co přesně tento minimální rozsah představuje, závisí na okolnostech daného jednotlivého případu. Je obecným pravidlem, že pokud ochranná známka slouží řádnému obchodnímu účelu, může být i minimální použití považováno za dostatečné k tomu, aby se stanovilo, že se jedná o řádné užívání, a to v závislosti na výrobcích a službách a příslušném trhu (srov. rozsudky ze dne 23. 9. 2009 ve věci T-409/07, *acopat*, bod 35 a zde uvedená judikatura, a ze dne 2. 2. 2012 ve věci T-387/10, *Arantax*, bod 42).

Posouzení žalobní argumentace

48. Soud předepisuje, že Úřad postavil v odůvodnění Prvostupňového rozhodnutí své posouzení na dvou závěrech. Poté, co Úřad vyhodnotil, které doklady mohou být z pohledu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. v obecné rovině relevantní (a vyložil důvody, pro které z posuzování vyloučil doklady č. 8, 10, 11, 14, 15 a 17 – viz str. 7 Prvostupňového rozhodnutí), jednak uzavřel, že podoba, v níž bylo na žalobcem v řízení předložených zbývajících dokladech označení užíváno, mění z Úřadem popsanych důvodů rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky. Současně pak v reakci na obranu žalobce v průběhu správního řízení dospěl k závěru, že žalobcem namítanou zaniklou ochrannou známkou nelze v tomto řízení úspěšně argumentačně uplatnit, neboť tato ochranná známka je zapsána pro zcela odlišné služby než napadená ochranná známka, jež je zapsána toliko pro výrobky ve třídách 3, 4, 8, 12, 16, 18, 21 a 24, přičemž i ona je dle Úřadu zapsána ve zcela jiné podobě.
49. Žalobce v rozkladu proti oběma uvedeným okruhům závěrů Úřadu brojil. Jednak považoval odlišnosti mezi vyobrazením zaniklé ochranné známky a napadené ochranné známky toliko za prvky neměnicí rozlišovací způsobilost. Současně akcentoval, že zaniklá ochranná známka byla zapsána pro služby přímo související s výrobky, pro něž byla zapsána napadená ochranná známka, přičemž tyto výrobky a služby jsou si podobné a do značné míry se prolínají i okruh jejich spotřebitelů.
50. Předseda Úřadu však ani jednomu z okruhů argumentace nepřisvědčil.
51. Z důvodů rekapitulovaných výše v části II. tohoto rozsudku jednak v návaznosti na rozlišení charakteru řízení o námitkách podle § 7 odst. 1 písm. b) a řízení o návrhu na zrušení dle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. uzavřel, že užívání ochranné známky pro konkrétní zapsané výrobky nelze prokazovat důkazy, které se týkají nikoliv těchto předmětných výrobků, ale služeb, byť by tyto služby mohly být shledány jako

podobné zapsaným výrobkům ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., neboť tento vztah podobnosti výrobků a služeb nelze v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. uplatnit (str. 14 Napadeného rozhodnutí).

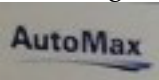
52. Současně aproboval závěr Úřadu o tom, že označení



, jež tvoří zaniklou ochrannou známku a představuje základ označení užívaných na předložených důkazních prostředcích, není označením, jež by se od napadené ochranné známky lišilo pouze v prvcích neměnicích její rozlišovací způsobilost, resp. které by mohlo prokazovat její řádné užívání.

53. Žalobce se ve stručné žalobě fakticky omezil na námitky zpochybňující naposledy uvedený okruh argumentace žalovaného. Přestože podanou žalobu rozčlenil do několika částí, fakticky svou argumentaci opíral o jediný žalobní bod, v němž trval na tom, že se napadená ochranná známka a její modifikace používané žalobcem v podstatných znacích neliší. Konkrétní námitky proti prvnímu okruhu závěrů však v podané žalobce nevznese.
54. Soud předem vlastních závěrů k takto uplatněné žalobní argumentaci podotýká, že v minulosti opakovaně zdůraznil, že řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s. je postaveno na principu, že je to žalobce, kdo s ohledem na dispoziční zásadu přísně ovládající tento typ soudního řízení správnímu soudu předestírá konkrétní důvody, pro které považuje žalobou napadené rozhodnutí za nezákonné. Obsah a kvalita žaloby v zásadě předurčuje obsah a kvalitu rozhodnutí soudu. Není přitom úlohou soudu, aby za žalobce žalobní argumentaci dotvářel.
55. Pokud tedy žalobce v podané žalobě nebrojil proti závěrům žalovaného, dle nichž užívání ochranné známky pro konkrétní zapsané výrobky nelze prokazovat důkazy, které se týkají nikoliv těchto předmětných výrobků, ale služeb, byť by tyto služby mohly být shledány jako podobné zapsaným výrobkům, nemohl se soud, věren pravidlům vyvěrajícím z dispoziční zásady, těmito otázkami podrobněji zabývat.
56. Uvedený závěr má přitom ve světle výše popsaných zákonných a navazujících judikatorních východisek zásadní význam. Jak soud vysvětlil výše, o řádné užívání ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. se může jednat toliko v případě, kdy je označení v podobě, jež se od zapsané podoby liší toliko prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, užíváno pro výrobky a/nebo služby, pro které je napadená ochranná známka zapsána. Předseda Úřadu v tomto směru zcela správně akcentoval, že v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání nelze úspěšně argumentovat tím, že vlastník užívá označení (být v podobě neměnicí rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky) pro označení služeb, pro které nemá napadenou ochrannou známku zapsanu, jakkoli by tyto byly případně podobné zapsaným výrobkům či službám. Předseda Úřadu v tomto směru z pohledu soudu správně doplnil a korigoval závěry Úřadu, který v tomto směru na jedné straně uvedl, že nepovažoval za nezbytné zabývat se tím, zda předložené doklady prokazují užívání na výrobcích, pro které je napadená ochranná známka zapsána, nicméně na straně druhé v reakci na námitky vznesené žalobcem výslovně akcentoval, že zaniklá ochranná známka byla zapsána pro zcela odlišné služby, než napadená ochranná známka zapsaná pro výrobky ve třídách 3, 4, 8, 12, 16, 18, 21 a 24. Předseda Úřadu argumentaci Úřadu správně doplnil a rozvedl, neboť z pohledu aplikace § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. není rozhodným důvodem odlišnost výrobků chráněných

napadených ochrannou známkou a služeb, pro něž byla zapsána zaniklá ochranná známka (tedy odlišnost výrobků/služeb dle stavu zápisu), nýbrž skutečnost, zda žalobce prokázal (skutečně) užívání označení v podobě neměnicí rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky ve vztahu k výrobkům, pro které je tato ochranná známka zapsána.

57. Soud přitom v tomto směru žalovanému zcela přisvědčuje v závěru, že naplnění tohoto předpokladu aplikace § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. (tj. užívání označení v podobě neměnicí rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky pro výrobky, pro které je tato ochranná známka zapsána), nebylo lze úspěšně prokazovat předložením dokladů zachycujících užívání označení odpovídajících zaniklé ochranné známce, popř. označení z ní vycházejících, pokud se tyto důkazní prostředky netýkaly užívání označení ve vztahu k výrobkům, pro něž je napadená ochranná známka zapsána. Uvedený závěr zcela odpovídá principům, z nichž vychází rozhodovací praxe SDEU (viz judikatura odkazovaná výše v bodě 38 tohoto rozsudku).
58. Žalobce tyto závěry předsedy Úřadu v podané žalobě nijak nezpochybnil. Nenamítal ničeho ani proti závěrům, které Úřad vyslovil na str. 8 Prvostupňového rozhodnutí k hodnocení jednotlivých žalobcem předložených důkazních prostředků (ani k závěrům, v nichž Úřad na str. 7 Prvostupňového rozhodnutí vysvětlil, proč zbývající důkazní prostředky nehodnotil). Ani v podané žalobě nenamítal, že by žalovaný jím předložené důkazní prostředky vyhodnotil chybně, resp. že tyto důkazní prostředky prokazují užívání napadené ochranné známky, resp. označení v podobě neměnicí její rozlišovací způsobilost, právě ve vztahu k výrobkům, pro něž je zapsána.
59. Pokud žalobce proti těmto okruhu závěrům předsedy Úřadu nebrojil, značně tím přitom snížil šanci na svůj procesní úspěch. Soud se tak mohl těmto otázkám věnovat toliko v té míře obecnosti, v níž žalobce na str. 3 v předposledním odstavci podané žaloby obecně poukazoval na namítané nesprávné posouzení věci optikou § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb.
60. Soud tak v míře obecnosti odpovídající té, v níž žalobce uvedenou námitku vznáší, konstatuje, že v tomto směru ze správního spisu ověřil, že žalobcem předložené důkazní prostředky až na dále pojednanou výjimku skutečně prokazují užívání označení nikoli na samotných výrobcích (stran nichž by posléze bylo zvažováno, zda jde o výrobky chráněné napadenou ochrannou známkou), nýbrž především na několika marketingových letácích, kde se označení vyskytuje na jejich spodní straně/v dolní části/v jejich zápatí, nikoli na v nich inzerovaných výrobcích. Důkazní prostředky tedy prokazují užívání jimi zachyceného označení toliko ve vztahu ke službám, nikoli samotným výrobkům, pro něž je napadená ochranná známka zapsána.
61. Toliko dvě z fotografií předložených žalobcem spolu s podáním ze dne 1. 8. 2019 zachycují označení  na samotném výrobku, konkrétně destilované vodě (pozn. v případě produktu zachyceného na jedné ze stran dokladu č. 1 není s ohledem na nedostatečné rozlišení zjevné, že je předmětné označení užito na samotném výrobku – žalobce to ostatně ve správním řízení ani v podané žalobě nenamítal). Soud však nemohl odhlédnout od toho, že žalobce v předmětném podání ze dne 1. 8. 2019 ve správním řízení výslovně pro vyloučení pochybností uvedl, že tyto fotografie byly pořízeny v období mezi 20. 6. a 16. 7. 2019. Tyto fotografie tak nebyly se zřetelem k žalobcem potvrzenému datu jejich pořízení způsobilé prokázat užívání označení v podobě neměnicí rozlišovací způsobilost zapsané

ochranné známky v rozhodném období 5 let před podáním návrhu na její zrušení, tj. v období mezi 22. 11. 2013 a 22. 11. 2018, a proto k nim soud nemohl v rámci aplikace § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. přihlídnout.

62. Lze tedy shrnout, že žalobce prokazoval užití označení v podobě, jež dle jeho přesvědčení neměnila rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky, toliko v souvislosti se službami, pro něž nebyla napadená ochranná známka zapsána (dovoz, distribuce atp.), případně v souvislosti s reklamou bez vazby na výrobky či služby (reklamní plnění dle smlouvy s hokejovým klubem). Nejednalo se přitom o žádnou z judikaturou dovozených výjimek, k níž by soud mohl v rámci úvahy nad aplikací § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. přihlídnout (např. užívání pro služby, které nejsou nezbytné pro sestavení nebo strukturu dříve prodávaných výrobků, ale přímo s nimi souvisí, například pro poprodejní servis, prodej příslušenství či souvisejících dílů nebo provádění služeb spočívajících v údržbě a opravě). Jediné podklady, které zachycovaly užití označení v podobě, jež dle žalobce neměnila rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky, na výrobcích, pro něž měl žalobce napadenou ochrannou známku zapsanu, nebyly s to s ohledem na okamžik jejich pořízení řádné užívání ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., byť alespoň pro část výrobků, prokázat.
63. Za situace, kdy je vyobrazení označení v uvedené podobě na výrobcích zachyceno toliko na dvou fotografiích, k nimž soud nemohl z výše uvedených důvodů přihlídnout, přičemž na žádných jiných podkladech není označení (stran něhož by soud posléze posuzoval, zda je užito v podobě neměnicí rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky) užito na výrobcích, pro něž je napadená ochranná známka zapsána (žalobce to ostatně netvrdil ani v průběhu správního řízení a netvrdí tak ani v podané žalobě), je zjevné, že žalobce již z tohoto důvodu neunesl důkazní břemeno stran řádného užívání ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., neboť neprokázal naplnění jedné z podmínek aplikace tohoto ustanovení.
64. Se zřetelem k právě uvedenému je přitom zjevné, že jeho žaloba by za této situace nemohla být shledána důvodnou ani v případě, pokud by soud posoudil otázku užití označení v podobě (ne)měnicí rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky odlišně, než jak tomu učinil žalovaný.
65. Nepodařilo-li se totiž žalobci prokázat, že jím namítaná označení užíval v rozhodném období na výrobcích, pro něž má napadenou ochrannou známku zapsanu, je již pro meritorní závěry k aplikaci § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. v důsledku uvedeného *de facto* nadbytečné zkoumat, zda se užívaná podoba označení od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší toliko prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost. I pokud by tomu totiž tak bylo, žalobce by neunesl důkazní břemeno, jež ho k prokázání řádného užívání označení na výrobcích, pro něž byla napadená ochranná známka zapsána, tížilo.
66. Soud nicméně pro úplnost a nad rámec nezbytného odůvodnění přistoupil rovněž k posouzení těchto otázek, neboť ty tvořily samotné jádro žalobní argumentace.
67. V nyní posuzovaném případě žalovaný uzavřel, že označení



, jež tvoří zaniklou ochrannou známku a představuje základ označení užívaných na naprosté většině předložených důkazních prostředků, není označením, jež by

se od napadené ochranné známky lišilo pouze v prvcích neměnicích její rozlišovací způsobilost, resp. které by mohlo prokazovat její řádné užívání. Akcentoval, že rozlišovací způsobilost napadené obrazové ochranné známky není dána toliko zněním slovního prvku („AutoMax“), ale jeho konkrétním grafickým a barevným zpracováním a rovněž jeho kombinací s doprovodným obrazovým prvkem. Právě v těchto aspektech byly podle žalovaného shledány výrazné rozdíly. Žalovaný uzavřel, že celkový dojem užívané podoby označení je významně jiný než u napadené ochranné známky, neboť se liší v typu písma (font obsahuje patky u jednotlivých písmen, větší mezery mezi písmeny), v barevném provedení slovního prvku (sice užití těchto dvou barev, ale rozdílným způsobem – v zapsané podobě jsou zelenou barvou provedena jen dvě velká písmena a chybí kontury písmen, v užívané podobě je zeleně provedena první část „Auto“ a též kontura písmen „Max“) a rovněž v grafickém zpracování a umístění obrazového prvku. Žalovaný měl za to, že tyto jednotlivé dílčí rozdíly ve svém souhrnu dodávají užívané podobě natolik odlišný charakter, že je nutno změnu rozlišovací způsobilosti zapsané podoby ochranné známky konstatovat.

68. Žalobce v podané žalobě naopak argumentoval, že i přes nepatrné rozdíly se označení zcela shodují v dle něho dominantním slovním prvkem „AutoMax“, shodují si i kombinace barev zelené a černé, a to ve stejném odstínu, a v „konceptu ochranné známky“, přičemž pokud jde o odlišnost ve fontu, jedná se dle přesvědčení žalobce o podružný detail, který může průměrný spotřebitel snadno přehlédnout. V podstatných znacích se tak označení dle žalobce nijak neliší, naopak jsou si dle něho natolik podobná, že spotřebitel nezíská žádné pochybnosti o původu výrobků a služeb. Dle žalobce se tak jedná o modifikovanou ochrannou známku, jejíž užívání by mělo být ve světle § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. považováno za řádné užívání ochranné známky, neboť žádná z užívaných modifikací nezměnila rozlišovací způsobilost ochranné známky.
69. SDEU ustáleně judikuje, že pro účely zjištění, zda se užívaná podoba označení od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší toliko prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, je třeba zohlednit zejména větší či menší stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Čím slabší je rozlišovací způsobilost, tím snazší bude její změna přidáním prvku, který je sám o sobě nadán rozlišovací způsobilostí, a tím více ochranná známka ztratí schopnost být vnímána jako údaj o původu výrobku, který označuje; uvedené platí i *vice versa* (rozsudek Tribunálu ze dne 10. 10. 2018 ve věci T-24/17, *D-TACK/TACK et al.*, bod 47 a tam citovaná judikatura).
70. Jak soud upozornil výše, zjištění, zda rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky byla změněna, vyžaduje podle rozhodovací praxe SDEU posouzení distinkitivity a dominance přidávaných, vynechaných nebo pozměněných prvků případ od případu, provedené na základě vnitřních vlastností ochranné známky, každého z těchto prvků, jakož i vzájemné polohy různých prvků v uspořádání známky.
71. Obecně přitom platí, že pokud je ochranná známka složena ze slovních prvků a obrazových prvků, slovní prvky mají zpravidla vyšší rozlišovací způsobilost než druhé, protože průměrný spotřebitel relevantní veřejnosti snáze odkáže na dotčené výrobky odkazem na slovní prvky spíše než popisem obrazových prvků ochranné známky (srov. rozsudky ze dne 10. 12. 2015 ve věci T-690/14, *Vieta*, bod 49 a ze dne 12. 3. 2014 ve věci T-381/12, *PALMA MULATA*, bod 38, a tam citovanou judikaturu).

Shodu s prvopisem potvrzuje J.V.

72. V případech přidávání dalších prvků k zapsané podobě označení se v zásadě uplatní následující principy. Lze říci, že přidání jednoho nebo více rozlišovacích slovních prvků (nejde-li o případ tzv. simultánního užívání několika označení) v zásadě mění rozlišovací způsobilost ochranné známky tak, jak byla zapsána. Naproti tomu přidání slabě rozlišujících slovních prvků (nebo zanedbatelných, např. písmeno označující množné číslo nebo slovo nebo výraz velmi malými písmeny) obvykle rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky nezmění. V tomto směru rovněž i ve světle dříve uvedeného platí, že přidání obrazového prvku k ochranné známce obsahující jeden nebo více rozlišovacích slovních prvků v zásadě nezmění distinktivitu zapsané ochranné známky. Judikatura rovněž dovozuje, že dodatky k zapsané ochranné známce sestávající pouze z označení nebo vlastností zboží a služeb, jako je druh, kvalita, množství, zamýšlené použití, hodnota, zeměpisný původ nebo doba výroby zboží nebo poskytování služeb, obecně nejsou schopny změnit její rozlišovací způsobilost (srov. např. rozsudek Tribunálu ze dne 23. 9. 2015 ve věci T-426/13, *Ainhoa*, body 31 - 32).
73. Obdobná východiska se pak uplatní i v případech vynechání některých prvků zapsané podoby ochranné známky. Vynechání jednoho nebo více prvků, pokud jsou rozlišovací, obvykle mění rozlišovací způsobilost ochranné známky tak, jak je zapsána (a to platí i tehdy, nejsou-li dominantní, pokud je nelze považovat za zanedbatelné). Bude-li tedy vynechán slovní prvek obrazové ochranné známky (obvykle vnímaný jako dominantní prvek – viz výše), zásadně bude měněna rozlišovací způsobilost ochranné známky. Stejný přístup platí pro vynechání figurativních prvků, které nejsou pouze dekorativní nebo sekundární. Naopak platí, že je-li označení tvořeno nebo složeno z několika prvků a jeden nebo více z nich nemá rozlišovací způsobilost, vynechání těchto prvků nemůže ovlivnit rozlišovací způsobilost ochranné známky jako celku (např. rozsudky ze dne 21. 1. 2015 ve věci T-46/13, *KIT, EL SABOR DE NAVARRA*, bod 37, či ze dne 14. 7. 2021 ve věci T-297/20, *RICH JOHN RICHMOND*, bod 24). Pokud vynechaný prvek nemá zvláštní rozlišovací způsobilost a je umístěn na sekundárním místě v označení, rozlišovací způsobilost ochranné známky se obvykle nezmění [srov. např. rozsudky Tribunálu ze dne 24. 11. 2005 ve věci T-135/04, *GfK v. OHMI - BUS (Online Bus)*, ze dne 29. 9. 2011 ve věci T-415/09, *New Yorker SHK Jeans v. OHMI - Vallis K. - Vallis A. (FISHBONE)* či rozhodnutí EUIPO ze dne 17. 2. 2020 ve věci R 2577/2018-1, *LA ESPAÑOLA como ninguna (fig.)*, body 30-32]
74. Pokud jde o jiné typy úprav zapsané ochranné známky (změny typu/stylizace slov, barev, proporcí, umístění různých prvků atd.), za předpokladu, že nedojde k přidání nebo vynechání jakýchkoli distinktivních nebo dominantních prvků a žádné podstatné změně celkového dojmu, má se obvykle za to, že rozlišovací způsobilost ochranné známky není změněna. U kombinovaných ochranných známek, které obsahují slovní i obrazové prvky, platí, že úpravy velikosti, stylizace, barev, proporcí, umístění atd. jejich prvků obvykle nemění rozlišovací způsobilost, a to s výjimkou případů, kdy vizuální prezentace dotčené ochranné známky výrazně přispívá k její rozlišovací způsobilosti [srov. např. rozsudky Tribunálu ze dne 27. 2. 2014 ve věci T-226/12, *Lidl Stiftung v. OHMI - Lidl Music (LIDL)*, ze dne 10. 12. 2015 ve věci T-690/14, *Sony Computer Entertainment Europe v. OHMI - Marpefa (Vieta)*, ze dne 3. 10. 2019 ve věci T-666/18, *6Minutes Media v. EUIPO - ad pepper media International (ad pepper)*, či ze dne 29. 4. 2020 ve věci T-78/19, *Lidl Stiftung v. EUIPO - Plásticos Hidrosolubles (green cycles)*].

75. V nyní posuzované věci není sporu o tom, že žalobcem užívané podoby označení zachycené na předložených důkazních prostředcích se liší od podoby zapsané ochranné známky. Z předložených důkazních prostředků vyplývá, že žalobcem užívaná podoba označení nejčastěji (alespoň pokud jde o frekvenci zastoupení na předložených dokladech)

AutoMax

vycházela z podoby zaniklé ochranné známky . Odhlédne-li soud v souladu s dříve uvedeným od provedení označení v modré barvě, jehož užití bylo dokládáno nezpůsobilými důkazními prostředky (dvěma fotografiemi) nevztahujícími se k rozhodnému období, dokládal žalobce nejčastěji užívání označení právě v uvedené podobě s doplňujícím sekundárním slovním prvkem „AUTOCHEMIE“, v jednom případě pak s doplňujícím sekundárním prvkem „WALMSLEY ENTERPRISES INTERNATIONAL SPOL. S R.O.“ a ve dvou případech zcela bez sekundárního slovního prvku.

76. Provedení slovního prvku „AutoMax“, jenž je společným jak napadené ochranné známce, tak užívaným podobám, se v užívaných podobách liší od jeho provedení v rámci napadené ochranné známky použitou grafickou úpravou. Slovní prvek je vyveden jiným, bezpatkovým fontem písma. Ač zůstává zachováno barevné provedení slovního prvku v kombinaci zelené a černé barvy (odstín se nejvíce liší), platí, že na rozdíl od zapsané podoby, jež je vyobrazena černými písmeny, přičemž pouze velká písmena „A“ a „M“ jsou zobrazena v zelené barvě, je v užívaných podobách označení část slovního prvku „Auto“ vyvedena v zelené barvě, přičemž druhá část slovního prvku „Max“ je vyobrazena v černé barvě se zelenou konturou. Užívané podoby označení se dále liší potud, že namísto obrazového prvku v podobě tří horizontálních zelených pruhů u zapsané ochranné známky tento prvek v užívaných podobách absentuje; slovní prvek „AutoMax“ je u nich naopak doplněn jiným obrazovým prvkem v podobě zeleného „podtržení“. Jak bylo uvedeno výše, v žalobcem dokládaných podobách označení není přítomen doprovodný a výrazně menším písmem vyvedený sekundární slovní prvek „A Walmsley Enterprises Int'l s. r. o. Trademark“; naopak je nejčastěji uveden doplňující sekundární slovní prvek „AUTOCHEMIE“, v jednom případě pak doplňující sekundární prvek „WALMSLEY ENTERPRISES INTERNATIONAL SPOL. S R.O.“, přičemž ve dvou případech bylo dokládáno užití označení bez sekundárního slovního prvku.
77. Úlohou žalovaného z pohledu posouzení naplnění dalších z podmínek aplikace § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. bylo ve světle shora vyložených závěrů zejména posoudit zapsanou ochrannou známku s ohledem na její distinktivní a vizuálně dominantní prvky. Žalovaný měl v tomto směru mj. uvážit a přezkoumatelným způsobem v odůvodnění svých rozhodnutí zachytit, které prvky a jakou měrou přispívají k rozlišovací způsobilosti ochranné známky a zda jsou přítomny nebo změněny v užívaných označeních, a to ve všech jejich dokládaných podobách. Poté měl jednotlivě posoudit, nakolik zjištěné konkrétní rozdíly (doplnění/vypuštění/nahrazení či jiné změny) ovlivňují rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky a plnění jejího hlavního účelu.
78. Žalovaný však v daném směru v odůvodnění Prvostupňového rozhodnutí toliko poznamenal, že rozlišovací způsobilost napadené obrazové ochranné známky „není dána toliko zněním slovního prvku (automax), ale jeho konkrétním grafickým a barevným zpracováním a rovněž jeho kombinací s doprovodným obrazovým prvkem“. Jiné závěry k posouzení role jednotlivých prvků označení z pohledu jejich dominance a přispívání k rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky nenabídl. Namísto toho bez dalšího

přistoupil ke konstatování „významně jiného“ celkového dojmu užívané podoby označení, jenž fakticky spatřoval v odlišném fontu písma, v rozdílech barevného provedení slovního prvku a v „grafickém zpracování a umístění obrazového prvku“, přičemž doplnil, že jeho hodnocení lze vztáhnout i na užívanou podobu označení v modré barvě (tou se soud s ohledem na výše uvedené blíže nezabýval). Žádné další závěry ani popis úvah, jimiž byl při hodnocení vlivu odchylek v označení na rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky veden, žalovaný v odůvodnění svých rozhodnutí nenabídl.

79. Žalovanému je tak dle přesvědčení soudu třeba především vytknout, že vzdor výše připomenutým judikatorním požadavkům neprovedl podrobnější analýzu napadeného označení z pohledu, nakolik jeho jednotlivé prvky přispívají k jeho rozlišovací způsobilosti. Blíže neposuzoval stupeň rozlišovací způsobilosti napadeného označení a míru relevance jeho jednotlivých prvků z pohledu vlivu na jeho distinktivitu, ani nespecifikoval, zda a případně který jeho prvek považuje za dominantní a které prvky naopak za podružné či dekorativní. Závěr žalovaného, že „rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky není dána toliko zněním slovního prvku, ale jeho konkrétním grafickým a barevným zpracováním a rovněž jeho kombinací s doprovodným obrazovým prvkem“, je z tohoto pohledu paušální, nekonkrétní a z pohledu shora popsaných mantinelů nedostatečným pro posuzování důsledků identifikovaných rozdílů oproti užívaným podobám označení.
80. Jakkoli obecně platí, že v případě posuzování rozlišovací způsobilosti obrazové ochranné známky nelze odhlížet od obrazových prvků, v souladu s dříve připomenutými ustálenými judikatorními východisky nelze ponechat bez povšimnutí, že je-li ochranná známka složena ze slovních prvků a obrazových prvků, slovní prvky mají zpravidla vyšší rozlišovací způsobilost, protože průměrný spotřebitel relevantní veřejnosti snáze odkáže na dotčené výrobky odkazem na slovní prvky spíše než popisem obrazových prvků ochranné známky (viz výše odkazovaná judikatura). Zvláště tomu tak bude v případě, kdy je slovní prvek ochranné známky z pohledu vlivu na celkový dojem vyvolávaný kombinovaným označením i vizuálně dominantní, jak je tomu nade vší pochybnost i v nyní posuzovaném případě.
81. Z odůvodnění Prvostupňového rozhodnutí ani Napadeného rozhodnutí však není zřejmé, zda žalovaný naposledy uvedený princip reflektoval, a na základě jakých konkrétních úvah případně dospěl k (explicitně nicméně nevyslovenému) závěru o tom, že shoda dominantního slovního prvku napadené ochranné známky a užívaných označení není s to zajistit zachování rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky, a to ani v případě, kdy jsou označení vyvedena v obdobných barvách (byť se shora popsány rozdíly).
82. Žalovaný se blíže nevyjádřil ani k roli jednotlivých dalších prvků z pohledu jejich vlivu a přispívání k rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky. Nevysvětlil důvody, pro které měl za to (natož aby kvalifikoval míru takového vlivu), že další prvky (doprovodný grafický prvek v podobě tří horizontálních pruhů, resp. doprovodný slovní prvek odkazující na dřívější obchodní firmu majitele známky; konkrétní grafické a barevné zpracování) přispívají natolik k rozlišovací způsobilosti napadeného označení, že jakékoli zjištěné rozdíly podstatně ovlivňují jeho distinktivitu. V souladu s dříve uvedeným přitom platí, že vynechání, přidání či změny slabě rozlišujících nebo zanedbatelných slovních prvků či přidání obrazových prvků k označení obsahujícímu rozlišovací slovní prvek obvykle rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky nezmění. Jak bylo zdůrazněno výše, pokud vynechaný prvek nemá zvláštní rozlišovací způsobilost a je umístěn na

Shodu s prvopisem potvrzuje J.V.

sekundárním místě v označení, nemá taková změna větší vliv na rozlišovací způsobilost ochranné známky.

83. Žalovaný tedy nevyložil důvody, pro které snad měl za to, že doprovodný dekorativní prvek v podobě tří horizontálních pruhů přispívá k rozlišovací způsobilosti napadeného označení natolik významně, že jeho vynechání či nahrazení jiným doprovodným sekundárním dekorativním grafickým prvkem (podtržením) zásadně ovlivní rozlišovací způsobilost napadeného označení. Stejně tak v daném směru nijak nevyložil, proč snad považuje doprovodný slovní prvek vyvedený pod dominantním slovním prvkem toliko velmi malými písmeny za natolik významný, že jeho vynechání či nahrazení je s to ovlivnit rozlišovací způsobilost v míře vylučující aplikaci § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Tím spíše tak měl žalovaný učinit v situaci, kdy v některých případech byl předmětný doprovodný prvek nahrazen velice podobným slovním prvkem (shodný dominantní slovní prvek „AutoMax“ byl doplněn obdobně jako v případě napadené ochranné známky doprovodným slovním prvkem odkazujícím na původní obchodní firmu vlastníka známky), případně byl nahrazen slovním prvkem sice vizuálně výraznějším, avšak odkazujícím na vlastnosti zboží a služeb, jenž obecně není ve světle shora popsaných judikatorních mantinelů způsobilý změnit její rozlišovací způsobilost.
84. Žalovaný v této souvislosti ostatně ani vůbec nerefletoval a nevyhodnotil konkrétní rozdíly v jednotlivých užívaných podobách označení. Naopak paušálně upřednostnil a akcentoval zjištěné rozdíly ve fontu písma či dílčí rozdíly v barevném zpracování, a to přesto, že takovéto jiné typy úprav zapsané ochranné známky, jako dílčí změny stylizace, barevného vyvedení písmen či fontu, nejsou až na výjimky s to rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky změnit. Žalovaný přitom z pohledu soudu z výše vyložených důvodů nedostatečně popsal úvahy, jež jej k závěru o „významně odlišném celkovém dojmu“ vedly.
85. Z odůvodnění Prvostupňového ani Napadeného rozhodnutí přitom není ve světle výše uvedeného zjevné, zda a pokud ano, na základě jakých důvodů, snad považoval žalovaný napadenou ochrannou známku za natolik slabě distinktivní, že vynechání, nahrazení či změna jeho jednotlivých doprovodných prvků vylučuje závěr o naplnění podmínek řádného užívání v podobě nemající vliv na rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky (natož aby žalovaný v tomto směru řešil případné rozdíly ve vztahu k jednotlivým třídám zapsaných výrobků). Se závěrem o nízké distinktivitě dominantního slovního prvku přišel žalovaný teprve ve vyjádření k podané žalobě; ani tam přitom svůj závěr blíže nerozvedl, natož aby jej osvětlil a zdůvodnil jednotlivě ve vztahu ke všem zapsaným výrobkům, resp. jednotlivým třídám.
86. Lze shrnout, že žalovaný tedy podle názoru soudu v tomto směru nedostal požadavku, aby byly závěry o případné změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky učiněny na základě jednotlivého vyhodnocení distinkitivity a dominance přidáných, vynechaných nebo pozměněných prvků případu, provedeného na základě vnitřních vlastností ochranné známky, a to ve vztahu ke každému z těchto prvků, jakož i s ohledem na vzájemnou polohu různých prvků v uspořádání známky. Žalovaný, s jehož závěry se předseda Úřadu v odůvodnění Napadeného rozhodnutí bez dalšího ztotožnil a odkázal na ně, v odůvodnění Prvostupňového rozhodnutí nedostatečně zohlednil význam shody zapsané podoby označení a užívaných podob označení v dominantním slovním prvkem „AutoMax“, aniž by se přitom vypořádal s jeho charakterem a jeho vlivem z pohledu distinkitivity napadené ochranné známky, a naopak bez náležitého odůvodnění favorizoval význam

Shodu s prvopisem potvrzuje J.V.

rozdílů v grafickém zpracování označení. V důsledku uvedeného pak z pohledu soudu dostatečně nevysvětlil důvody, pro které by identifikované rozdíly mezi zapsanou ochrannou známkou a užívanými podobami označení založily u spotřebitele pochybnosti o původu takto označených výrobků či služeb, a tedy v daném směru dostatečně přesvědčivě neobhájil závěr, že se v daném případě nejednalo o užívání napadené ochranné známky v souladu s její základní funkcí, kterou je v souladu s výše uvedeným zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených uvedenou ochrannou známkou tím, že mu umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ.

87. Výše identifikované nedostatky v provedeném vyhodnocení a posouzení otázky, zda se užívaná podoba označení od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší toliko prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, nicméně se zřetelem ke shora vysloveným závěrům nemohly na daném skutkovém půdorysu vyústit ve zrušení Napadeného rozhodnutí soudem. Popsané vady totiž nebyly způsobilé zvrátit závěr žalovaného o tom, že jsou v posuzované věci dány důvody pro zrušení napadené ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Jak soud vyložil výše, žalobce v podané žalobě nebrojil proti závěrům žalovaného k (ne)naplnění první podmínky aplikace § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. (tj. užívání označení v podobě neměnicí rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky pro výrobky, pro které je tato ochranná známka zapsána), tedy proti tomu, že naplnění této podmínky nebylo možno úspěšně prokazovat předložením dokladů, které se netýkaly užívání označení ve vztahu k výrobkům, pro něž je napadená ochranná známka zapsána.
88. Soud přitom výše vyložil, že žalobce prokazoval užití označení v podobě, jež dle jeho přesvědčení neměnila rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky, toliko v souvislosti se službami, pro něž nebyla napadená ochranná známka zapsána, případně v souvislosti s reklamou bez vazby na výrobky či služby, přičemž jediné podklady, které zachycovaly užití označení v podobě, jež dle žalobce neměnila rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky, na výrobcích, pro něž měl žalobce napadenou ochrannou známku zapsanu, nebyly s to s ohledem na okamžik jejich pořízení řádné užívání ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. prokázat.
89. Za situace, kdy na žádných žalobcem předložených podkladech (vyjma těch, k nimž soud nemohl s ohledem na okamžik jejich pořízení přihlídnout) není označení užito na výrobcích, pro něž je napadená ochranná známka zapsána, přičemž žalobce ani takové námitky nevznášel a proti souvisejícímu závěru předsedy Úřadu nebrojil, nemohl žalobce unést důkazní břemeno stran naplnění předmětné podmínky řádného užívání ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. I pokud by tedy žalovaný posoudil v důsledku shora popsanych pochybení otázku užití označení v podobě (ne)měnicí rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky nesprávně, nemohlo by to ničeho změnit na závěru, že žalobce neprokázal, že jím namítaná označení užíval v rozhodném období na výrobcích, pro něž má napadenou ochrannou známku zapsáno. Identifikovaná pochybení v posouzení otázky, zda se užívaná podoba označení od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší toliko prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, tak v konečném důsledku neměla vliv na zákonnost Napadeného rozhodnutí, neboť žalobce neunesl důkazní břemeno, jež ho k prokázání řádného užívání označení na výrobcích, pro něž byla napadená ochranná známka zapsána, tížilo.

VII. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

90. Na základě všech shora uvedených skutečností Městský soud v Praze žalobu jako nedůvodnou zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
91. Výrok II. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s; žalobce neměl ve věci úspěch, proto mu právo na náhradu nákladů řízení v souladu s § 60 odst. 1 s. ř. s. nenáleží. Žalovanému pak žádné náklady v souvislosti s vedením předmětného řízení nevznikly.
92. Výrok III. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 5 s. ř. s., podle kterého osoba zúčastněná na řízení zásadně nemá právo na náhradu nákladů řízení. V posuzované věci přitom soud žádnou povinnost osobě zúčastněné na řízení neuložil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

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

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

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

V Praze dne 13. prosince 2021

Mgr. Aleš Sabol v.r.

předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje J.V.