



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobce: **Deutsche Telecom AG**
sídlem Friedrich-Ebert-Allee 140, 531 13 Bonn, Spolková republika
Německo
zastoupený advokátkou JUDr. Andreou Považanovou
sídlem Elišky Peškové 735/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví, IČO 48135097**
sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

za účasti: **JAD Productions s.r.o., IČO 24744743**
sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupená advokátkou Mgr. Zuzanou Šimonovskou, LL.M.
sídlem Jaselská 311/25, 160 00 Praha 6 - Dejvice

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 1. 2018,
č. j. O-524946/D17050600/2017/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. Podáním ze dne 29. 1. 2016 se žalobce s odvoláním na § 7 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v rozhodném znění (dále jen „zákon o ochranných známkách“) domáhal zamítnutí přihlášky kombinovaného označení zn. sp. O-

524946 v provedení  (dále též „napadené označení“) do rejstříku ochranných známek.

2. Rozhodnutím ze dne 3. 5. 2017, č. j. O-524946/D16010219/2016/ÚPV (dále jen „Prvostupňové rozhodnutí“) Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) námitky žalobce zamítnul v celém rozsahu. V rámci posouzení námitek dospěl žalovaný k závěru, že ačkoli byla zjištěna shodnost nebo podobnost všech námitkami dotčených výrobků a služeb zařazených ve třídách 9, 25, 35 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb s namítanými výrobky a službami zařazenými v týchž třídách, není pravděpodobná záměna napadeného označení s namítanými ochrannými známkami Evropské unie, tj. (první)

slovní v provedení grafickou č. 2235034 v provedení , (druhou) kombinovanou č.

 215319 v provedení  a slovními - (třetí) č. 1935659 věznění „T-Systems“ a (čtvrtou) č. 485441 ve znění „T-Mobile“ (dále též „namítané ochranné známky“), na straně veřejnosti, neboť tato porovnávaná označení jsou v celkovém dojmu nepodobná, i přes použití písmena „T“ ve všech označeních a fonetickou shodnost napadeného označení s prvními dvěma namítanými ochrannými známkami, a to s ohledem na povahu samotného písmena „T“ a jeho nižší rozlišovací způsobilost. Žalovaný zároveň zohlednil, že předmětná označení tvoří pouze toto písmeno (jako takové), ale písmeno znázorněné v konkrétním grafickém provedení u napadeného označení a první a druhé namítané ochranné známky, které tato označení dostatečně odlišuje, a ve spojení se slovním prvkem „Systems“ u třetí a „Mobile“ u čtvrté namítané ochranné známky, v jejichž kombinaci vznikla označení dostatečně odlišná od napadeného označení. Vzhledem k tomu, že žalovaný neshledal podobnost porovnávaných označení z hlediska celkového dojmu, jakým působí, a to ani v nižším stupni, považoval posouzení případného prokázání získání vyšší rozlišovací způsobilost namítaných ochranných známek v důsledku jejich užívání za bezpředmětné s tím, že ve smyslu citovaného ustanovení nebezpečí záměny předpokládá zároveň shodnost nebo podobnost označení a shodnost nebo podobnost výrobků a služeb. Úřad proto konstatoval, že mezi těmito označeními neexistuje ze strany spotřebitelské veřejnosti pravděpodobnost záměny a námitky podané dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách tak shledal neopodstatněnými.

3. Ohledně námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách žalovaný zjistil, že namítající předloženými doklady prokázal dobré jméno namítaných ochranných známek na území Evropské unie, potažmo České republiky, zejména pro produkty z oblasti mobilní telefonie a mobilních a fixních datových služeb, popř. B2B ICT služeb, poskytovaných mobilním integrovaným operátorem, nikoli již ve vztahu k

Shodu s prvopisem potvrzuje S. K.

produktům z oblasti záznamové a výpočetní techniky, oděvů, obuvi, reklamy a propagace, výchovy, vzdělávání a zábavy, pro které jsou rovněž zapsány v rejstříku. Konstatoval však, že napadené označení a namítané ochranné známky nejsou podobné, a to ani v nízkém stupni. Vzhledem k tomu, že nebyl splněn jeden ze základních požadavků úspěšného uplatnění tohoto námitkového důvodu, dále se již nezabýval zkoumáním, zda a jakým způsobem by užívání napadeného označení mohlo poškozovat dobré jméno namítaných ochranných známek nebo těžit z jejich dobrého jména či rozlišovací způsobilosti, resp. jim být na újmu. Namítající navíc prokázal dobré jméno namítaných ochranných známek na území EU pro výrobky a služby spadající do zcela odlišné oblasti trhu, než na kterou se vztahují napadené výrobky a služby. Kromě nepodobnosti předmětných označení i s ohledem na tuto skutečnost nemohl být podle žalovaného dán zásah do práv namítajícího v podobě těžení z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti ochranných známek s dobrým jménem, případně újmy na nich. Úřad proto i námitky podané dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách shledal nedůvodnými.

4. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 24. 5. 2017 rozklad, který byl předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „předseda žalovaného“) rozhodnutím ze dne 18. 1. 2018, č. j. O-524946/D17050600/2017/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“), zamítnut a Prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

II.

Žaloba a Vyjádření žalovaného

5. V prvním žalobním bodu žalobce uvedl, že předseda žalovaného chybně posoudil stupeň pozornosti průměrného spotřebitele, když potvrdil závěr Prvostupňového rozhodnutí v tom, že u průměrného spotřebitele výrobků přihlašovaných ve třídě 9 lze očekávat vyšší míru pozornosti a informovanosti při jejich výběru. Výše uvedený závěr je však dle žalobce chybný, neboť ho žalovaný vztahuje paušálně na všechny výrobky přihlašované pro Napadené rozhodnutí ve třídě 9, ačkoli se jednotlivé výrobky přihlašované v této třídě od sebe zásadně liší svou povahou, cenou, určením i místem prodeje. Předseda žalovaného tak shledává stejnou „vyšší míru pozornosti a informovanosti“ spotřebitele u výrobků dražších, které spotřebitelé nakupují běžně pouze jednou za delší dobu, i u spotřebního materiálu, jehož nákup nevyžaduje vyšší míru pozornosti a tyto výrobky jsou nakupovány bez delšího předchozího zkoumání a úvah. Ke stejnému chybnému závěru o vyšší míře pozornosti spotřebitelů měl předseda žalovaného dospět i u výrobku „software“, jenž v dnešní době zahrnuje především programy a aplikace pro každodenní použití a zábavu a ceny těchto programů a aplikací jsou často jen několik desítek korun a spotřebitelé je zakupují zpravidla pro svá mobilní zařízení, přičemž většina softwaru určená široké veřejnosti je tak velmi levná, často dokonce zdarma, s tím, že je financována z reklam, které spotřebitel výměnou za užívání programu sleduje, případně umožňuje spotřebitelům dodatečně za menší poplatek dokoupit sofistikovanější funkce programu. U softwaru běžně zakupovaného či instalovaného zdarma nejširší veřejností tak rovněž nelze očekávat zvýšenou míru pozornosti. Podle žalobce je tak nerozhodná zkoumaná otázka, zda jsou předmětné výrobky užívány odbornou veřejností, či veřejností laickou. Pokud by pak byla správně posouzena míra pozornosti průměrných spotřebitelů ve vztahu k jednotlivým výrobkům, nutně by to ovlivnilo i posouzení pravděpodobnosti záměny posuzovaných ochranných známek. Pokud předseda žalovaného shledal, že u některých z přihlašovaných výrobků je cena nízká, měl ve vztahu k těmto výrobkům tuto skutečnost zohlednit, což neučinil.

6. Ve druhém žalobním bodu žalobce namítl, že předseda žalovaného chybně posoudil otázku podobnosti posuzovaných označení, když v napadeném rozhodnutí uvedl, že ve fázi posuzování podobnosti označení není namístě zohledňovat stupeň rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek, nicméně otázku rozlišovací způsobilosti v části rozhodnutí zabývající se posouzením podobnosti předmětných označení zohledňoval sám žalovaný v Prvostupňovém rozhodnutí. Sám žalovaný tak považoval otázku rozlišovací způsobilosti za otázku, která je relevantní pro posouzení podobnosti předmětných označení, proto měla být posouzena správně v souladu s judikaturou a skutkovým stavem. Pokud naopak otázka stupně rozlišovací způsobilosti pro posouzení podobnosti označení relevantní není, jak uvádí předseda žalovaného v napadeném rozhodnutí, je zřejmé, že Prvostupňové rozhodnutí o nepodobnosti posuzovaných známek není odůvodněno, neboť závěr o nepodobnosti označení založil žalovaný mj. právě na skutečnosti, že namítané ochranné známky „T“, respektive ochranné známky tvořené písmenem „T“, mají nízkou rozlišovací způsobilost. Pokud jde o závěr o nízké rozlišovací způsobilosti namítaných známek, žalobce zdůraznil, že je tento závěr vadný a nelogický a to mj. z toho důvodu, že žalovaný shledal v Prvostupňovém rozhodnutí dobré jméno namítaných ochranných známek, pročez je zřejmé, že pokud veřejnost známku zná, musí mít tato známka vyšší stupeň získané rozlišovací způsobilosti. Pokud je tak známka veřejnosti známá, musí vedle dobrého jména rovněž vykazovat vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti, ze kterého vyplývá i vyšší riziko pravděpodobnosti záměny. K tomu žalobce uzavřel, že pokud předseda žalovaného shledal dobré jméno namítaných známek, měl shledat i jejich zvýšenou rozlišovací způsobilost, ke které měl přihlédnout jak při posouzení podobnosti označení, tak při celkovém posouzení pravděpodobnosti záměny. Předseda žalovaného však přihlédl při posuzování podobnosti i při posouzení pravděpodobnosti záměny pouze k obecné nižší rozlišovací způsobilosti známek tvořených jedním písmenem bez toho, aby zohlednil skutečnost, že konkrétní namítaná ochranná známka „T“, ačkoli je tvořena jedním písmenem „T“, má vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti vyplývající mj. z jejich dobrého jména.
7. Žalobce dále uvedl, že jelikož je běžně užívaná podoba písmena „T“ pro spotřebitele od písmene „T“ použitého v namítaných ochranných známkách prakticky nerozlišitelná, a namítaná ochranná známka č. 2235034 je s běžně užívaným písmenem „T“ prakticky totožná, je zřejmé, že předseda žalovaného nemůže argumentovat tím, že závěr o nižší rozlišovací způsobilosti, který aplikoval, se týká písmene „T“, tj. bez jakýchkoli dalších rozlišujících prvků, nikoli namítaných ochranných známek. Pokud tak předseda žalovaného tvrdí, že v daném případě předmětná označení netvoří samo o sobě písmeno „T“, ale toto písmeno znázorněné buď v určitém grafickém provedení ne zcela běžného fontu písma, neodpovídá tento závěr skutečnosti, neboť zvýše uvedeného srovnání běžného fontu písma s namítanou ochrannou známkou „T“ č. 2235034 vyplývá, že font, ve kterém je tato ochranná známka napsána, je pro spotřebitele nerozlišitelný od běžného fontu písma. V této souvislosti je nutno přihlížet i k tomu, že spotřebitel se musí spoléhat na nedokonalý obraz ochranné známky ve své mysli a proto nebude schopen výše popsany rozdíl mezi běžným fontem písma a fontem namítaných ochranných známek, postřehnout a font namítaných ochranných známek tak bude vnímat jako font běžný. Jelikož je namítaná ochranná známka tvořena běžným písmenem „T“ č. 2235034, přičemž písmeno „T“ bez zvláštní úpravy tvoří jediný slovní prvek napadeného označení, který je zároveň prvkem dominantním, mohou spotřebitelé považovat prvek písmene „T“ za spojující prvek namítaných ochranných známek a napadeného označení. Podobnost posuzovaných

označení tak dle žalobce vyplývá právě z použití písmena „T“ jako dominantního prvku, nikoli z podobnosti grafického provedení posuzovaných označení, které není dostatečně výrazné k tomu, aby od sebe posuzovaná označení odlišilo, případně zabránilo vzniku spojem mezi známkami v myslech spotřebitelů.

8. Žalobce zdůraznil, že předseda žalovaného nepřihlédl k existenci známkové řady tvořené jeho ochrannými známkami s dobrým jménem s dominantním jednotícím prvkem „T“. S odkazem na judikaturu SDEU upozornil, že při posouzení pravděpodobnosti záměny musí být přihlíženo k tomu, že v případě „rodiny“ nebo „série“ známek vyplývá pravděpodobnost nebezpečí záměny ze skutečnosti, že spotřebitel se může splést co do původu zboží nebo služeb označených přihlašovanou ochrannou známkou a mylně se domnívat, že novější známka je jejich součástí.
9. Žalobce rovněž poznamenal, že písmeno „T“ použité v napadeném označení má zcela



běžný tvar , přičemž grafické prvky, které toto písmeno doplňují, nejsou ničím specifické. Jediným netypickým prvkem napadeného označení jsou tak tři stupínky žebříku použité v nožičce písmene „T“, které však mohou být vnímány spotřebiteli jako stupínky sloužící k výstupu na stožár či vysílač. Uvedený grafický prvek je tak možno vnímat jako odkaz na telekomunikační služby poskytované žalobcem, neboť stožár či vysílač je symbolem telekomunikačních služeb. Pokud tak bude písmeno „T“ použité v napadeném označení vnímáno jako odkaz na telekomunikační služby, je zřejmé, že to zvýší pravděpodobnost, že spotřebitelé budou vnímat přihlašované označení jako označení spadající do známkové řady žalobce. Žalobce k tomu dále doplnil, že jelikož namítané ochranné známky jsou černobílé ochranné známky, vztahuje se jejich ochrana i na provedení inverzní. Skutečnost, že inverzní provedení známky žalovaný považuje za variantu známky, nikoli za odlišnost, pak vyplývá i z jeho rozhodovací praxe. Dle žalobce je tak zřejmé, že pokud předseda žalovaného shledal, že posuzovaná označení nejsou vizuálně podobná, odporuje tento závěr jednoznačně skutkovému stavu, neboť všechna označení obsahují identický slovní prvek „T“, z jehož použití vyplývá vysoká míra vizuální podobnosti napadeného označení a namítaných ochranných známek.

10. Ve třetím žalobním bodu žalobce uvedl, že pokud jde o namítané ochranné známky „T-Systems“ a „T-Mobile“ předseda žalovaného společně s žalovaným chybně dovodili, že písmeno „T“ nemá v označení samostatné postavení a přesto, že je v nich umístěno na prvním místě a následováno spojovníkem, z nich nijak nevyčnívá a netvoří jejich dominantní prvek. Uvedený závěr je dle žalobce zcela v rozporu se závěry předsedy žalovaného o dobrém jméně namítaných ochranných známek, neboť pokud ten shledal dobré jméno namítané ochranné známky „T“, je zřejmé, že pokud se tato ochranná známka objevuje jako součást namítaných ochranných známek „T-Systems“ a „T-Mobile“ v levé dominantní části, udržuje si v nich samostatné postavení a tvoří jejich dominantní prvek. Písmeno „T“ je tak rozhodující pro identifikaci původu služeb jako služeb pocházejících od žalobce a tento slovní prvek je tak dominantní ve všech namítaných ochranných známkách. Předseda žalovaného pochybil, když v daném případě neaplikoval výkladové pravidlo SDEU, podle kterého spotřebitelé u slovních označení kladou zpravidla větší důraz na levou část označení, a měl dovodit dominantní postavení písmene „T“ ve všech namítaných známkách.

11. Ve čtvrtém žalobním bodu žalobce namítl, že žalovaný posoudil chybně též fonetickou podobnost ochranných známek „T-Systems“ a „T-Mobile“ a napadeného označení, když shledal, že tyto známky jsou s napadeným označením foneticky nepodobné. V situaci, kdy je mezi posuzovanými známkami fonetická totožnost a s přihlédnutím k tomu, že namítaná ochranná známka „T“ má dobré jméno, jsou podle žalobce splněny podmínky pro shledání pravděpodobnosti záměny již na základě fonetického podobnosti, respektive totožnosti předmětných označení. Pokud jde o posouzení sémantické podobnosti předmětných označení, je dle žalobce nutno zcela odmítnout závěr žalovaného o tom, že grafický prvek příček v noze písmene „T“ v přihlašovaném označení může být vnímán jako šněrování bot, nikoli jako příčky telekomunikačního vysílače, kdy tento závěr předseda žalovaného opírá o výrobky přihlašované pro napadené označení ve třídě 25, ve kterém je napadené označení přihlašováno mj. pro obuv, přičemž žalovaný zcela ignoruje skutečnost, že napadené označení je přihlašováno vedle obuvi pro řadu dalších výrobků a služeb, včetně výrobků spadajících do třídy 9, ve které je přihlašováno mj. pro přístroje z oblasti telekomunikací. Na základě chybného posouzení podobnosti předmětných označení z jednotlivých hledisek pak měl žalovaný dospět k chybnému závěru o tom, že ve svém celkovém dojmu se nejedná o označení shodná nebo podobná, a to ani v nízkém stupni.
12. V pátém žalobním bodu žalobce namítl, že jelikož předseda žalovaného učinil chybný závěr o nepodobnosti posuzovaných označení, je vadné i jeho posouzení námitkového důvodu dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách, když při posouzení tohoto námitkového důvodu s odkazem na § 7 odst. 1 písm. a) předseda žalovaného nesprávně shledal, že ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) citovaného zákona nebyl splněn jeden ze základních požadavků úspěšného uplatnění tohoto námitkového důvodu, kterým je podobnost posuzovaných označení. S tímto závěrem žalobce nesouhlasí a má naopak z jím uváděných skutečností jednoznačně za to, že posuzovaná označení jsou podobná, přičemž minimálně v případě namítané ochranné známky „T“, jde o podobnost ve vysokém stupni. Předseda žalovaného tak měl přihlédnout k podobnosti posuzovaných označení a s ohledem na shledané dobré jméno namítaných ochranných známek následně posoudit, zda a jakým způsobem by užívání napadeného označení mohlo těžit z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek nebo jim být na újmu a zda může podobnost přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami vyvolat v myslích spotřebitelů spojení s namítanými ochrannými známkami s dobrým jménem, což neučinil.
13. Žalovaný k výzvě soudu předložil příslušný spisový materiál spolu s písemným vyjádřením k žalobě, v němž navrhl její zamítnutí, neboť ji shledává nedůvodnou.
14. K prvnímu žalobnímu bodu předseda žalovaného uvedl, že s tímto žalobním bodem nesouhlasí a shledává námitky žalobce na svůj postup a učiněné závěry jako neopodstatněné, když v napadeném rozhodnutí podrobně uvádí a odůvodňuje hledisko průměrného spotřebitele v daném případě, kdy je tento v souladu s judikaturou SDEU průměrně informovaný, pozorný a rozumný. Za takového je brán v tomto případě běžný spotřebitel zájímající se o výpočetní techniku a záznamová média, a to běžný uživatel i podnikatelské subjekty. Pokud je u některých z přihlašovaných výrobků na trhu nízká cena, neztrácí výše definovaný spotřebitel ani při jejich výběru svou přiměřeně dobrou informovanost, všímavost a obezřetnost.
15. Ke druhému žalobnímu bodu předseda žalovaného uvedl, že tuto žalobní námitku

Shodu s prvopisem potvrzuje S. K.

považuje za neopodstatněnou v situaci, kdy § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách stanovuje dvě nezbytné podmínky, a to shodnost nebo podobnost srovnávaných označení a zároveň shodnost nebo podobnost výrobků a služeb, na něž se tato označení vztahují. Při existenci obou těchto zásadních podmínek se pak usuzuje na pravděpodobnost záměny. Při hodnocení pravděpodobnosti záměny (kromě shora uvedených zákonných podmínek) může být relevantní řada dalších faktorů, mezi které mj. patří stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, a to inherentní nebo zvýšené v důsledku jejího užívání a/nebo dobrého jména. Argument zvýšené rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky má tedy svou roli, ale až při celkovém posouzení pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, nikoli při posouzení podobnosti označení. Ve fázi posuzování podobnosti označení tak není namístě zohledňovat stupeň rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek, přičemž je nutno rozlišovat mezi faktorem vycházejícím z rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, která souvisí s rozsahem její ochrany, a rozlišovací způsobilostí prvku u složené (kombinované) ochranné známky, která souvisí s tím, že tento prvek může dominovat celkovému dojmu vyvolanému touto ochrannou známkou. Zatímco tedy rozlišovací způsobilost prvku složené (kombinované) ochranné známky je třeba zkoumat již v rámci posouzení podobnosti označení za účelem určení jejich dominantních prvků, stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky je jedním z faktorů, které je třeba zohlednit až při celkovém posouzení pravděpodobnosti záměny. V tomto ohledu žalovaný nepochybil, když v rámci posouzení podobnosti srovnávaných označení nezohlednil zvýšenou (druhotnou) rozlišovací způsobilost namítaných ochranných známek (jako celku) získanou v důsledku jejich užívání a dobrého jména. K tomu předseda žalovaného dále uvedl, že se v napadeném rozhodnutí podrobně zabýval posouzením všech čtyř namítaných ochranných známek s napadeným označením z hlediska průměrného spotřebitele a podrobně rozebral hlediska vizuální, fonetické i sémantické a po posouzení všech výše uvedených hledisek dospěl k závěru, že odlišnosti vizuální jsou u napadeného označení v provedení již při zběžném pohledu natolik markantní, že toto označení vyvolává i zcela odlišný celkový dojem než první dvě namítané ochranné známky, tj. slovní grafická v provedení a kombinovaná v provedení, a druhé dvě namítané ochranné známky, tj. slovní ve znění „T-Systems“ a „T-Mobile“, a to i přes použití motivu písmena „T“ (s nižší distinktivitou), potažmo fonetickou shodnost s prvními dvěma namítanými ochrannými známkami (se slabou zvukovou razancí). Nejedná se proto ve svém celkovém dojmu o označení shodná nebo podobná, a to ani v nízkém stupni. Předseda žalovaného se pak plně ztotožnil s porovnáním výrobků a služeb, na které se vztahuje napadené označení a namítané ochranné známky, tak, jak je provedl žalovaný. I přes shodnost nebo podobnost napadených a namítaných výrobků a služeb tak podle předsedy žalovaného neexistuje mezi porovnávanými označeními pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, neboť tato označení jako celek nejsou podobná ani v nízkém stupni, pročezž na závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny nemá vliv ani zjištění žalovaného o zvýšené rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek díky jejich užívání a dobrému jménu.

16. Ke třetímu a čtvrtému žalobnímu bodu předseda žalovaného uvedl, že trvá na svém stanovisku o nepodobnosti namítaných ochranných známek „T-Systems“ a „T-Mobile“ a



napadeného označení v provedení, včetně tvrzení, že písmeno „T“ není dominantním prvkem v namítaných ochranných známkách. V této souvislosti upřesnil, že

Shodu s prvopisem potvrzuje S. K.

písmeno „T“ nemá v těchto označeních samostatné postavení a přesto, že je v nich umístěno na prvním místě a následováno spojovníkem, nijak z nich nevyčnívá a netvoří jejich dominantní prvek. Dále je na první pohled patrné, že slovní prvek „Systems“, resp. „Mobile“ zaujímá v dané ochranné známce většinovou část. Navíc je třeba vzít v úvahu, že se jedná o označení krátká, která spotřebitel obsáhne celá již na první pohled, tj. zaznamená všechny prvky, které je tvoří. Pokud se týká slovních prvků „Systems“, resp. „Mobile“, nelze však zcela pominout, že na rozdíl od samotného písmena „T“ jsou v namítaných ochranných známkách nositelem konkrétního sémantického obsahu, jež se promítne i do jejich vnímání nejen po stránce vizuální, ale i fonetické. Vzhledem k tomu, že písmeno „T“ nad ostatními prvky „Systems“ či „Mobile“ vizuálně, foneticky ani sémanticky nijak nepřevažuje, spotřebitel, i přes jeho umístění na počátku spojení, nebude mít důvod je v daném označení upřednostnit. Podle žalovaného tak nelze ani konstatovat, že je prvek „T“ u namítaných ochranných známek jejich dominantním prvkem jen proto, že je umístěn na prvním místě. K argumentům žalobce na fonetickou shodu napadeného označení a první a druhé namítané ochranné známky, žalovaný uvedl, že v tomto případě se ochrana namítaných známek (první a druhé) nevztahuje na pouhé písmeno „T“, ale na toto písmeno v konkrétní grafické podobě. Z hlediska vizuálního byla tato označení shledána odlišnými kvůli výrazně rozdílnému pojetí a grafickému zpracování písmena „T“, a to především u napadeného označení, ve kterém je specificky graficky zpracováno spolu s dalšími grafickými (obrazovými – šněrování bot) prvky v jeden kompaktní celek (kruhové grafické logo). Z hlediska fonetického jsou tato označení shodná v důsledku jediné vyslovitelné hlásky „t“, resp. slabiky „té“, avšak se slabou razancí (i rozlišovací funkcí). V tomto ohledu se fonetická shodnost těchto označení jeví jako nedostatečná pro konstatování jejich podobnosti z celkového dojmu. Výše uvedená zjištění tak vedla předsedu žalovaného k závěru, že v případě napadeného označení a prvních dvou namítaných ochranných známek převáží vizuální stránka nad fonetickou.

17. K pátému žalobnímu bodu předseda žalovaného uvedl, že v Napadeném rozhodnutí vycházel ze zjištění žalovaného, že namítané ochranné známky EU mají dobré jméno na území České republiky, potažmo Evropské unie, a to zejména pro služby související s mobilní telefoníí, mobilními a fixními datovými (internetovými) službami, popř. s dalšími bezprostředně souvisejícími produkty a službami v oblasti telekomunikace, pro které jsou mj. zapsány v rejstříku. Pokud se týká posouzení shodnosti nebo podobnosti napadeného označení s namítanými ochrannými známkami, odkázal žalovaný na své závěry v rámci Napadeného rozhodnutí o tom, že napadené označení nesplňuje jednu ze zákonných a kumulativních podmínek uvedených v § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách pro uplatnění tohoto námitkového důvodu, kterou je podobnost, když nebyla shledána podobnost mezi namítanými ochrannými známkami a napadeným označením, a to ani v nízkém stupni.
18. Na základě výše uvedeného navrhl předseda žalovaného žalobu v celém rozsahu zamítnout.

III.

Posouzení věci Městským soudem v Praze

19. Městský soud v Praze ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, po vyčerpání řádných 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.), přitom vycházel ze

Shodu s prvopisem potvrzuje S. K.

skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí. Vady, k nimž by byl povinen přihlédnout z moci úřední, soud neshledal. Ve věci soud rozhodl ve smyslu § 51 odst. 1. S. ř. s. bez nařízení jednání, neboť účastníci řízení s takovým postupem vyslovili souhlas.

20. Podstatou sporu mezi účastníky je posouzení právní otázky naplnění důvodu relativní zápisné nezpůsobilosti Napadené ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 441/2003 Sb.
21. Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. platí, že *„přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou“*.
22. Z citovaného ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. plyne, že vlastník starší ochranné známky může zabránit zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek, pokud (i.) starší ochranná známka je shodná anebo podobná s přihlašovanou ochrannou známkou; (ii.) starší ochranná známka je zapsána pro shodné nebo podobné výrobky s přihlašovanou ochrannou známkou; (iii.) existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.
23. Uvedené podmínky jsou stanoveny kumulativně, a musí být proto splněny současně (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141, a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97). V opačném případě nemůže být vlastníku starší ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení ochrana přiznána.
24. V logice uspořádání žalobních bodů soud předně přistoupil k posouzení důvodnosti námitek, jimiž žalobce namítal nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí.
25. Zrušení správního rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost je vyhrazeno vadám správních rozhodnutí, kdy pro absenci důvodů (či pro nesrozumitelnost) nelze správní rozhodnutí meritorně přezkoumat. Rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů tehdy, jestliže správní orgán neuvede konkrétní důvody, o něž se jeho rozhodnutí opírá (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2006, čj. 2 As 37/2006 - 63, č. 1112/2007 Sb. NSS), nevypovídá se se všemi odvolacími námitkami (rozsudek ze dne 19. 12. 2008, čj. 8 Afs 66/2008 - 71), či neuvede důvody, proč nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení a proč námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, (rozsudek ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005, č. 689/2005 Sb. NSS). Nepřezkoumatelným pro nedostatek skutkových důvodů pak může být podle ustálené rozhodovací praxe rozhodnutí pro takové vady skutkových zjištění, která utvářejí rozhodovací důvody, typicky tedy tam, kde správní orgán opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem anebo tam, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy v řízení byly provedeny. Za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. lze považovat zejména ta rozhodnutí, která postrádají základní zákonné náležitosti, z nichž nelze seznat, o jaké věci bylo rozhodováno či jak bylo rozhodnuto, která zkoumají správní úkon z jiných než žalobních důvodů (pokud by se nejednalo o případ zákonem předpokládaného přezkumu mimo rámec žalobních námitek), jejichž výrok je v rozporu s odůvodněním, která neobsahují vůbec

Shodu s prvopisem potvrzuje S. K.

právní závěry vyplývající z rozhodných skutkových okolností nebo jejichž důvody nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné. Soud v tomto směru pro stručnost odkazuje na závěry vyjádřené mj. v rozsudcích Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, čj. 2 Ads 58/2003 - 75, ze dne 4. 12. 2003, čj. 2 Azs 47/2003 - 130, ze dne 29. 7. 2004, čj. 4 As 5/2003 - 52, ze dne 18. 10. 2005, čj. 1 Afs 135/2004 - 73, č. 787/2006 Sb. NSS, ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005 - 44, č. 689/2005 Sb. NSS, ze dne 25. 5. 2006, čj. 2 Afs 154/2005 - 245, ze dne 17. 1. 2008, čj. 5 As 29/2007 - 64. Uvedený přístup vychází z ustálené rozhodovací praxe Ústavního soudu (např. nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1996, sp. zn. III. ÚS 84/94, nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 741/06, nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 1534/08, nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 1999, sp. zn. III. ÚS 35/99, či nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. III. ÚS 3606/10).

26. Žádná z těchto skutečností v posuzované věci nenastala.
27. Předseda žalovaného v odůvodnění napadeného rozhodnutí vyložil své závěry způsobem, který nebrání jejich věcnému posouzení soudem. Připojil přitom úvahy, jimiž byl ve svých skutkových a navazujících právních závěrech veden. Předseda žalovaného v odůvodnění napadeného rozhodnutí neopomněl reagovat na všechny klíčové námitky uplatněné v průběhu řízení o rozkladu. Každou z těchto námitek se buď jednotlivě, nebo souhrnně při jejich společných znacích zabýval, vyslovil k nim své závěry, přičemž připojil úvahy, jimiž byl při vypořádání té které námitky veden.
28. Není nepřezkoumatelným rozhodnutí, v jehož odůvodnění orgán veřejné moci prezentuje od názoru účastníka řízení odlišný názor, který přesvědčivě zdůvodní, a toto zdůvodnění poskytuje dostatečnou oporu výroku rozhodnutí (srov. nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08).
29. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí jsou ve všech aspektech či hlediscích posuzování pravděpodobnosti záměny kolidujících označení jednoznačně seznatelné důvody, pro které předseda žalovaného považoval argumentaci žalobce za neopodstatněnou. Polemika žalobce je přitom spíše polemikou se závěry předsedy žalovaného o posouzení skutkových a především navazujících právních otázek, jak je zjevné mj. i z podané žaloby, v níž žalobce polemizuje se závěry, k nimž předseda žalovaného dospěl. Lze shrnout, že předseda žalovaného své závěry v odůvodnění napadeného rozhodnutí dostatečně odůvodnil, jeho právní názor je logicky a srozumitelně vyjádřen a má dostatečnou oporu v obsahu správního spisu. Soud námitce nepřezkoumatelnosti žalobou napadeného rozhodnutí nepřisvědčil.

Ke stupni pozornosti průměrného spotřebitele

30. Soud k žalobcem vzneseným námitkám uvádí, že tyto námitky v základu obsahově odpovídají námitkám vzneseným žalobcem v rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí. Žalobce nedostatečně refletoval, že předseda žalovaného předmětné námitky vypořádal a zdůvodnil závěr o jejich neopodstatněnosti. V tomto ohledu soud ve vztahu k námitkám, v nichž se žalobce v žalobě omezil na reprodukci námitek vznesených již v rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí, aniž by nově reagoval na odůvodnění napadeného rozhodnutí, v němž se předseda žalovaného s předmětným okruhem námitek vypořádal a vysvětlil, na základě jakých konkrétních úvah shledal námitky nedůvodnými, za žalobce další argumenty domýšlet nemohl, a odkazuje proto v obecnosti na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí. Žalovaný i předseda žalovaného vztáhli spotřebitelský okruh kolizních výrobků na širokou veřejnost, tedy jednak na běžné spotřebitele, jednak (a to

Shodu s prvopisem potvrzuje S. K.

především) na spotřebitele se zájmem o výpočetní techniku a záznamová média. Předseda žalovaného pak ve shodě s žalovaným přesvědčivě rozhodnutí odůvodnil, pokud uvedl, že u kolizních výrobků ve třídě 9 se většinou jedná o elektronická složitější zařízení, často vyšší cenové relace, přičemž i přes klesající tendenci cen spotřební elektroniky naprostá většina z nich spadá do vyšší cenové kategorie. Rovněž příležitostně poukázal na vývoj technologií v čase i zvýšenou pozornost spotřebitelů touto okolností vyvolanou (viz odůvodnění na str. 23 -24 žalobou napadeného rozhodnutí). Žalobce vůči těmto závěrům nenabízí názorovou oponenturu, která by důvody prezentované předsedou žalovaného zpochybnila. Pokud žalobce poukazuje na levný software, nijak argumentačně nezpochybnil soudem výše akcentované závěry předsedy žalovaného o zvýšené pozornosti spotřebitelů ve vztahu k povaze výrobků zařazených ve třídě 9, nijak nezpochybnil závěr předsedy žalovaného o tom, že i u výrobků s nízkou cenou spotřebitel při jejich výběru neztrácí přiměřeně dobrou informovanost, všímavost a obezřetnost. Pokud žalobce v souvislosti s nízkou cenou výrobku vylučuje vyšší míru pozornosti a informovanosti při jejich výběru, pomíjí argumentaci předsedy žalovaného v celém jejím kontextu, sám potom netvrdí s dostatečnou mírou konkrétnosti okolnosti, z nichž by bylo možné takový závěr dovodit, respektive, které by závěry předsedy žalovaného vylučovaly.

31. Soud připomíná, že pokud žalobce v žalobních bodech neprezentuje dostatečně konkrétní názorovou oponenturu vedoucí ke zpochybnění závěrů správního orgánu, nemusí soud hledat způsob pro alternativní a originální vyjádření závěrů, k nimž již správně dospěl správní orgán (podrobněji srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014, čj. 6 As 54/2013 - 128). Soud uzavírá, že se ztotožnil s příslušnou argumentací, kterou v návaznosti na námitky vznesené žalobcem v řízení o rozkladu uvedl předseda žalovaného v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí.

K podobnosti kolidujících označení

32. Soud se dále zabýval námitkami zpochybňujícími závěry o podobnosti kolidujících označení.
33. Soud vycházel z principu, že nebezpečí záměny musí být posuzováno z globálního pohledu. Vizualní, fonetická nebo významová podobnost kolidujících označení musí být zkoumána na základě celkového dojmu, kterým tato označení působí.
34. Pokud jde o hledisko shodnosti či podobnosti označení, platí, že nezbytnou podmínkou ke zjištění pravděpodobnosti záměny je existence alespoň určitého stupně podobnosti mezi přihlašovanou a zapsanou známkou. Ochranné známky přitom musí být podle ustálené rozhodovací praxe srovnávány v podobě, v jaké jsou přihlášeny a v jaké požívají ochranu. To znamená, že registrované ochranné známky jsou srovnávány v podobě, jak byly zaregistrovány, přičemž je irelevantní podoba skutečného či možného užití chráněného označení (srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 4. 2010 ve věci T-488/07, *Cabel Hall Citrus v. OHIM*).
35. Dvě označení jsou podobná, když jsou z pohledu relevantní veřejnosti alespoň částečně shodná v jednom nebo více relevantních aspektech (srov. rozhodnutí Tribunálu ze dne 27. 11. 2007 ve věci T-434/05, *Gateway/OHIM-Fujitsu, Siemens Computers*). Pro posouzení stupně podobnosti mezi předmětnými označeními je nezbytné určit stupeň vizualní, fonetické nebo významové podobnosti mezi nimi a, je-li to vhodné, určit důležitost, která má být těmito různými prvky přisouzena, při zohlednění kategorie relevantních výrobků a okolností, za nichž jsou uváděny na trh (rozhodnutí SDEU ze dne 27. 4. 2006 ve věci C-235/05, *L'Oréal*).

36. Dle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno z globálního pohledu. Tedy vizuální, fonetická nebo významová podobnost kolidujících označení musí být založena na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Průměrný spotřebitel přitom obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (v tomto smyslu srov. rozhodnutí SDEU ze dne 11. 11. 1999 ve věci C-251/95, *SABEL*, ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, či ze dne 28. 4. 2004 ve věci C-3/03, *Matratzen Concord v. OHIM*, a rozsudek Tribunálu ze dne 30. 6. 2004 ve věci T-186/02, *DIESELIT*).
37. Za účelem posouzení stupně podobnosti existujícího mezi dotýčnými ochrannými známkami je zejména namístě určit jejich stupeň vizuální, fonetické a významové podobnosti, s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (viz rozsudek SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27).
38. Pokud žalobce ve druhém žalobním bodu namítl, že žalovaný fakticky považoval otázku rozlišovací způsobilosti za otázku relevantní, přitom předseda žalovaného naopak ve svém rozhodnutí uvedl, že otázka stupně rozlišovací způsobilosti pro posouzení podobnosti označení relevantní není, nerefletoval logiku argumentace předsedy žalovaného v napadeném rozhodnutí. Předseda žalovaného v napadeném rozhodnutí přesvědčivě reagoval na obdobnou rozkladovou námitku žalobce, vysvětlil, že při hodnocení pravděpodobnosti záměny může být relevantním mj. stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky v důsledku jejího užívání či dobrého jména, avšak toto kritérium hraje roli až při posouzení pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti. K tomu odkázal přílehlavě na relevantní judikaturu SDEU (viz str. 26 napadeného rozhodnutí). Rovněž žalobce věcně pomíjí vysvětlení předsedy žalovaného, že žalovaný ve svém rozhodnutí konstatoval nižší inherentní rozlišovací způsobilost nikoliv ve vztahu k namítaným ochranným známkám v jejich celku, nýbrž k samotnému písmenu „T“ bez dalších rozlišujících prvků. Soud proto v tomto ohledu shodně s předsedou žalovaného odkazuje na judikaturu SDEU, z níž předseda žalovaného vycházel, a která mnohokrát připomněla, že v případě neexistence podobnosti mezi starší ochrannou známkou a ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, vysoká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a totožnost nebo podobnost dotčených výrobků nebo služeb nestačí k tomu, aby bylo mezi kolidujícími ochrannými známkami konstatováno nebezpečí záměny (viz rozsudek ze dne 2. září 2010, *Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM*, C-254/09 P, Sb. rozh. s. I-7989, bod 53). Rovněž předseda žalovaného správně aplikoval závěry judikatury, v níž SDEU dovodil, že nelze-li známky nikterak považovat za podobné, a lze z toho právem vyvodit, že jakékoli nebezpečí záměny je vyloučeno, není nezbytné předem zkoumat zejména případnou vysokou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny (srov. např. rozsudek SDEU ve věci C-558/12 P „*Western Gold*“). Při posuzování podobnosti označení za účelem určení jejich dominantních prvků byla posuzována rozlišovací schopnost jednoho jejího prvku (bez dalšího), tj. písm. „T“, nikoliv globální rozlišovací schopnost ochranné známky jako celku. Žalobce toto pojetí rozlišovacích schopností směřuje a odůvodnění napadeného rozhodnutí v kontextu jeho logického uspořádání a předsedou žalovaného uváděné judikatury pomíjí. Námitky, že rozhodnutí žalovaného i napadené rozhodnutí jsou vadná, respektive že při posuzování podobnosti porovnáváných označení nebyl zohledněn vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky „T“ vyplývající z jejího dobrého jména, soud důvodnými neshledal. Lze doplnit, že citace z rozhodnutí žalovaného, v níž je

konstatováno dobré jméno namítaných ochranných známek, je vytržena z kontextu odůvodnění rozhodnutí žalovaného; tyto závěry nebyly přijaty v souvislosti s hodnocením podobnosti porovnávaných označení.

39. Zpochybnil-li žalobce závěr předsedy žalovaného, jímž byl aprobován závěr žalovaného o nízké rozlišovací způsobilosti písmene „T“ mj. proto, že toto písmeno je v případě první namítané ochranné známky znázorněno v určitém grafickém provedení ne zcela běžného fontu písma, přičemž žalobce tomu oponoval poukazem na vyobrazení tohoto písmena běžně užívaným typem písma Times New Roman a jako chybný odmítl závěr žalovaného o nepodobnosti grafických provedení srovnávaných označení, neboť podobnost posuzovaných označení vyplývá právě z použití písmena „T“ jako dominantního prvku, jeho žalobní námitka neobstojí. Soud v tomto ohledu odkazuje na výše uvedenou judikaturu SDEU, podle níž je nezbytné hodnotit porovnávaná označení jako celek. Při hodnocení podobnosti z hlediska vizuálního je tedy nutné grafická provedení porovnat v celé šíři jejich zpracování, nikoliv vycházet z dominance prvků bez ohledu na to, jak jsou graficky zobrazeny. Shodně s předsedou žalovaného tak soud uvádí, že jakkoliv v obou případech je v porovnávaných označeních použito písmeno „T“, jejich grafické zpracování je natolik odlišné, že srovnávaná označení jako celek působí zcela odlišným vizuálním dojmem.
40. Neobstojí ani námitka žalobce, že žalovaný v této souvislosti nepřihlédl k existenci známkové řady tvořené jeho ochrannými známkami s dobrým jménem s dominantním jednotícím prvkem písmene „T“. Nebezpečí asociace se starší známkoprávní řadou lze dovolávat pouze tehdy, pokud je přihlašovaná ochranná známka podobná a zároveň vykazuje vlastnosti, díky kterým ji bude možné začlenit do série. I ve vztahu k této námitce soud poukazuje na relevantní závěry předsedy žalovaného, že jakkoliv v obou případech je v porovnávaných označeních použito písmeno „T“, srovnávaná označení jako celek působí zcela odlišným vizuálním dojmem. Žalovaný i předseda žalovaného tedy důvodně konstatovali, že k nebezpečí asociace se staršími ochrannými známkami žalobce v případě porovnávaných označení nedojde.
41. Pokud žalobce v žalobě fakticky reprodukoval své rozkladové námitky proti závěrům žalovaného ohledně grafického ztvárnění napadeného označení při rozboru z hlediska sémantického, tj. že grafický prvek u napadeného rozhodnutí představuje tkaničky do bot, přičemž žalobce proti tomu argumentoval tím, že tento prvek měl být vnímán jako příčky žebříku používaného na vysílačích mobilního signálu, soud konstatuje, že žalobce v žalobě popsal svou vizi vnímání tohoto prvku, aniž by ovšem věcně zpochybnil argumentaci předsedy žalovaného v napadeném rozhodnutí. Fakt, že se předseda žalovaného neztotožnil s názorem žalobce prezentovaným v rozkladu, neznamená, že by závěr předsedy žalovaného (že grafické provedení srovnávaných označení není shodné nebo podobné, a nepředstavuje proto jejich jednotící prvek, a spotřebitel tak nebude mít důvod se domnívat, že napadené označení je variantou označení namítajícího) nemohl obstát.
42. Jde-li o námitku, že ochrana se vztahuje i na provedení ochranných známek v provedení inverzním, pak žalobce pomíjí, že ochranné známky musí být podle ustálené rozhodovací praxe srovnávány v podobě, v jaké jsou přihlášeny a v jaké požívají ochranu; to znamená, že registrované ochranné známky jsou srovnávány v podobě, jak byly zaregistrovány, přičemž je irelevantní podoba skutečného či možného užití chráněného označení (srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 4. 2010 ve věci T-488/07, *Cabel Hall Citrus v. OHIM*). Z žalobcem citovaného úryvku rozhodnutí žalovaného v jiné věci lze dovodit, že inverzní provedení označení bylo přímo předmětem posuzování podobnosti/zaměnitelnosti

Shodu s prvopisem potvrzuje S. K.

označení. Namítané označení v inverzní podobě, tj. bíle vyvedené písmeno „T“ umístěné ve čtvercovém obrazci, jak v žalobě vyobrazil žalobce, zaregistrováno nebylo, již jen z tohoto důvodu soud odkaz na rozhodnutí žalovaného v odlišné věci neshledal relevantním. Soud shrnuje, že žalobní tvrzení, v němž žalobce namítl, že závěr žalovaného o vizuální nepodobnosti posuzovaných označení jednoznačně odporuje skutkovému stavu, důvodným neshledal.

43. Soud se neztotožnil ani s žalobní námitkou ve třetím žalobním bodu. Žalobce totiž nepřípadně směšuje otázku posouzení podobnosti namítaných ochranných známek „T-Systems“ a „T-Mobile“ s otázkou vysokého stupně rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky „T“ vyplývající z jejího dobrého jména. Dovožovat automaticky z dobrého jména ochranné známky (její části), že jde o prvek v označení dominantní, jak činí žalobce, nelze. Fakticky by tak došlo k rezignaci na posouzení celkového dojmu porovnávaných označení ze všech relevantních hledisek. Žalobce opět pomíjí argumentaci předsedy žalovaného v napadeném rozhodnutí, aniž by se věcně vymezil proti důvodům, pro které předseda žalovaného dominantní postavení písmene „T“ v namítaných označeních neshledal, soud pro stručnost v tomto směru na odůvodnění napadeného rozhodnutí odkazuje s tím, že se s ním zcela ztotožňuje.
44. Ve čtvrtém žalobním bodu žalobce z dominance písm. „T“ v namítaných ochranných známkách „T-Systems“ a „T-Mobile“ dovozuje rovněž fonetickou podobnost porovnávaných označení s tím, že namítaná ochranná známka „T“ a napadené označení budou vyslovovány stejně. To podle žalobce za současného konstatování dobrého jména této ochranné známky stačí pro shledání pravděpodobnosti záměny již na základě fonetické podobnosti porovnávaných označení. Žalobce v tomto žalobním bodu sice odkazuje na relevantní judikaturu (rozhodnutí C-342/97 ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*), avšak pomíjí důvody, na nichž předseda žalovaného vystavěl svou argumentaci v žalobou napadeném rozhodnutí, respektive tyto důvody věcně nijak nezpochybnil. Předseda žalovaného shledal fonetickou shodnost hlásky „t“ (slabiky „té“), avšak se slabou razancí i rozlišovací funkcí s tím, že taková shoda je nedostatečná pro konstatování podobnosti z hlediska celkového dojmu. Soud se s tímto závěrem předsedy žalovaného ztotožňuje, rovněž se ztotožňuje se závěrem, že v případě napadeného označení a prvních dvou namítaných ochranných známek převáží vizuální stránka nad stránkou fonetickou s tím, že ochrana písmene „T“ v namítaných ochranných známkách se vztahuje na toto písmeno v konkrétní grafické podobě, přičemž výrazně odlišné grafické zpracování tohoto písmene v porovnávaných označeních činí fonetickou shodnost těchto označení nedostatečnou pro konstatování jejich podobnosti z celkového dojmu. K žalobcem namítané dominanci písmene T a dobrému jménu ochranné známky „T“ soud ve vztahu k fonetické podobnosti porovnávaných označení uvádí, že dovozování pravděpodobnosti záměny na základě dobrého jména ochranné známky (její části) a fonetické podobnosti (jak namítá žalobce) bez toho, aby byl hodnocen celkový dojem porovnávaných označení, není v souladu s principem hodnocení porovnávaných označení z globálního pohledu.
45. Žalobce zkresluje závěry předsedy žalovaného přijaté při hodnocení porovnávaných označení z hlediska sémantického. Předseda žalovaného k rozkladové námitce, v níž žalobce nesouhlasil s posouzením grafického prvku napadeného označení jako se znázorněním tkaniček do bot, v žalobou napadeném rozhodnutí vysvětlil, proč se neztotožnil s názorem žalobce, že grafický prvek může být vnímán jako příčky žebříku používaného na vysílačích mobilního signálu. Předseda žalovaného konstatoval, že stavby vysílačů mobilního signálu ve tvaru písmene „T“ nejsou obvyklé, zpochybnit přitom nelze

závěr předsedy žalovaného, že pro telekomunikační služby není napadené označení přihlašováno. Předseda žalovaného zjevně neshledal souvislost tohoto grafického prvku napadeného označení s telekomunikačními službami, a to ve vztahu k výrobkům zařazeným ve třídě 9 i ve třídě 25. Pokud připustil, že tento prvek může být případně (zvýrazněno zdejším soudem) vnímán jako tkaničky do bot (zejména ve vztahu k výrobkům ve třídě 25), nelze z takového závěru dovodit, že předseda žalovaného výrobky ve třídě 9 při hodnocení hlediska sémantického ignoroval, jak dovozuje žalobce. Námitku žalobce o nesprávném posouzení sémantické podobnosti porovnávaných označení soud neshledal důvodnou.

46. Se zřetelem ke všem výše uvedeným důvodům a skutečnostem nepřisvědčil žalobci, pokud namítl, že podobnost porovnávaných označení byla z jednotlivých hledisek chybně posouzena. Soud se naopak se závěry předsedy žalovaného o tom, že v celkovém dojmu se nejedná o označení shodná nebo podobná, a to ani v nízkém stupni, shoduje.

K dobrému jménu namítaných ochranných známek

47. Podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. se „*přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu*“.
48. Smyslem uvedeného ustanovení je zvýšená ochrana známek majících atribut dobrého jména, a to i proti shodným nebo podobným označením pro nepodobné výrobky či služby. Toto ustanovení chrání jiné funkce ochranných známek než funkci indikace původu zboží či služby. V tomto směru soud pro větší stručnost odkazuje na závěry vyslovené v rozhodnutí Tribunálu ze dne 22. 3. 200 ve věci T-215/03, *Sigla vs. OHIM*, podle nichž ochranná známka „*působí rovněž jako prostředek přenosu jiných zpráv týkajících se zejména zvláštních kvalit nebo vlastností výrobků nebo služeb, které označuje, nebo obrazů a vjemů, které odráží, takových, jako je například přepych, životní styl, výlučnost, dobrodružství, mládí. Ochranná známka má v tomto smyslu vnitřní ekonomickou hodnotu, která je nezávislá a odlišná ve vztahu k hodnotě výrobků nebo služeb, pro které je zapsána. Dotčená poselství, která šíří ochranná známka s dobrým jménem nebo která jsou s ní spojována, jí poskytují významnou hodnotu hodnou ochrany, a to tím spíše, že ve většině případů je dobré jméno ochranné známky výsledkem značného úsilí a investic jejího majitele*“.
49. Podle tohoto ustanovení lze podat námitky za následujících podmínek: (i.) starší unijní známka požívá dobrého jména na území Evropské unie, (ii.) pozdější označení, resp. ochranná známka je shodná či podobná se starší ochrannou známkou s dobrým jménem, (iii.) výrobky či služby pro konfliktní označení nemusí být podobné těm, pro něž je starší známka s dobrým jménem zapsána, (iv.) užívání tohoto označení ve vztahu ke starší ochranné známce s dobrým jménem způsobuje alespoň jeden ze tří typu zásahů (újma na rozlišovací způsobilosti; újma na dobrém jménu; nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména), a (v.) takové užívání je neodůvodněné, resp. bez řádného důvodu.
50. Nezbytnou podmínkou aplikace § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. je mj. hledisko podobnosti či shodnosti označení se starší ochrannou známkou s dobrým jménem. Porovnání označení pozdější ochranné známky se starší zapsanou známkou s dobrým

jménem se podle konstantní rozhodovací praxe provádí na základě obvyklých kritérií, a to vizuálního, fonetického a sémantického.

51. Žalobce v žalobě ve vztahu k tomuto námitkovému důvodu namítl, že posuzovaná označení jsou podobná minimálně v případě namítané ochranné známky „T“, přitom jde o podobnost ve vysokém stupni. Soud i v tomto ohledu odkazuje na přiléhavé a pečlivé odůvodnění rozhodnutí předsedy žalovaného. Podobnost porovnávaných označení důvodně shledána nebyla, nebyla proto splněna ani podmínka aplikace § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. Ani tuto žalobní námitku soud neshledal důvodnou.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

52. Na základě všech shora uvedených skutečností Městský soud v Praze žalobu jako nedůvodnou zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
53. 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.
54. 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.

Praha 22. prosince 2021

Mgr. Aleš Sabol v.r.

Shodu s prvopisem potvrzuje S. K.

předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje S. K.