



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň Mgr. Andrey Veselé a Mgr. Jany Jurečkové ve věci

žalobce

ROLLER GmbH & Co. KG,
se sídlem Willy-Brandt-Allee 72, Gelsenkirchen, SRN,
zastoupen Mgr. Jiřinou Svojanovskou,
advokátkou se sídlem Brno, Šilingrovo nám. 257/3

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví,
se sídlem Antonína Čermáka 2a 160 68, Praha 6 – Bubeneč

za účasti

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
reg.č. CH-073.3.001.537-1
se sídlem 9 rue David-Moning, Bienne, Švýcarsko,
zastoupena Dr. Radanem Kubrem,
advokátem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 10. 2016,
č.j.: O-234742/E269312/2016/ÚPV

takto:

I. Žaloba se zamítá.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

Základ sporu

1. Žalobce je vlastníkem mezinárodní ochranné známky, č. zápisu: 912764,



kdy mimo jiné nárokoval zápis této ochranné známky pro území ČR pro služby třídy 35 *velkoobchodní a maloobchodní prodejní činnost ve vztahu k následujícím výrobkům: drahé kovy a jejich slitiny, rovněž výrobky z těchto kovů nebo výrobky těmito kovy potažené, zahrnuté ve třídě 14, šperky, osobní ozdoby, drahé kameny, hodinky, hodinky a chronometrické výrobky.*

2. Žalovaný na základě námitek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) osoby zúčastněné na řízení rozhodnutím ze dne 09. 03. 2016, O-234742, č.j. O-234742/D059591/2012/ÚPV, částečně odmítl mezinárodní ochranné známce č. zápisu 912764, v České republice právní ochranu, a to ve vztahu ke shora uvedeným službám. Toto své rozhodnutí žalovaný odůvodnil tím, že mezinárodní ochranná známka je podobná namítaným slovním ochranným známkám ROLEX č. 2703510 a č. 781104, jakož i kombinované ochranné známce č. 318642,



kdy žalovaný shledal podobnost porovnávaných označení z vizuálního i fonetického hlediska s tím, že se neodliší ani po sémantické stránce. Rovněž pak žalovaný shledal podobnost s částí nárokováných služeb ve třídě 35 s výrobky třídy 14 zapsaných u namítaných ochranných známek, kdy má za to, že v obou případech se jedná o zaměření na hodinářské a klenotnické výrobky, jejichž povaha, použité materiály, účel a užití, jakož i distribuční kanály a odbytiště jsou shodné a koncoví spotřebitelé jsou totožní. Žalovaný též zohlednil, že ochranné známky společnosti ROLEX mají dobré jméno. Je proto reálné nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou žalobkyně a ochrannými známkami Rolex. Ve zbývajících částech byly námitky namítajícího zamítnuty.

3. Žalobce podal do tohoto rozhodnutí rozklad, který byl předsedou žalovaného zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím, ve kterém se předseda žalovaného ztotožnil se žalovaným v tom, že z vizuálního hlediska jsou tato označení podobná. Z fonetického hlediska shledal napadenou ochrannou známku namítaným rovněž podobnou, byť v nižším stupni. Dle předsedy žalovaného se potom významové hledisko pro posouzení celkového dojmu a toho, zda existuje mezi nimi podobnost či asociace, neuplatní. Odvolací orgán pak přisvědčil tvrzení zúčastněné osoby, že porovnávaná označení jsou podobná, neboť mají podobnou délku a strukturu, jakož i stejný počet slabik. Zdvojení písmene „L“ uprostřed slova není pro výslovnost relevantní, tudíž se přihlašované označení od namítaných ochranných známek liší fakticky v jediném písmenu na konci slova. V posouzení podobnosti ze sémantického hlediska se následně předseda žalovaného ztotožnil s namítajícím, že není pro zhodnocení podobnosti relevantní, neboť porovnávaná označení mají ve vztahu k nabízeným produktům a službám fantazijní charakter. Jelikož

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

předmětem nárokových služeb, vymezených pouze jako velkoobchodní a maloobchodní prodejní činnost, jsou bez dalšího určení drahé kovy a kameny, šperky a hodinářské výrobky, které mohou mít různé podoby a cenové hladiny, včetně velmi drahého luxusního zboží, může se vlastník známky s vysokou rozlišovací způsobilostí bránit tomu, aby bylo na trhu užívané pro shodné a podobné výrobky nebo služby označení, u něhož může na straně veřejnosti dojít k záměně či asociaci s namítanými ochrannými známkami.

4. Městský soud v Praze o žalobě proti tomuto rozhodnutí rozhodl rozsudkem ze dne 20. 5. 2020, čj. 8 A 216/2016-106, tak, že rozhodnutí předsedy žalovaného i rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Podle městského soudu nehrozilo nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami žalobkyně a společnosti ROLEX. Městský soud rozsudek založil především na poznatku o známosti značky „Rolex“, díky čemuž si průměrný spotřebitel luxusní hodinky této značky nesplete s prodejny označenými ochrannou známkou žalobkyně. Nejvyšší správní soud s těmito závěry nesouhlasil a rozsudek Městského soudu v Praze na základě kasačních stížností žalovaného a osoby zúčastněné na řízení svým rozsudkem ze dne 15. dubna 2021, č.j. 10 As 215/2020 – 48, zrušil.
5. Soud se proto žalobními body zabýval ještě jednou.

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

6. První žalobní námitka směřovala proti závěru žalovaného o **podobnosti známek**. Žalobce je přesvědčen, že žalovaný, byť deklaroval, že provedl posouzení porovnávaných označení dle kritéria definovaného **průměrného spotřebitele** pro konkrétní případ a následně dospěl k závěru týkajícího se celkového vjemu porovnávaných označení, je z žalobou napadených rozhodnutí zřejmé, že tak evidentně nečinil. Pokud má žalovaný za to, že průměrný spotřebitel, k němuž je nutné činit závěry ve vztahu k podobnosti označení je **nadprůměrně pozorný**, pak je nutné závěry týkající se podobnosti označení i v kontextu tohoto kritéria vymezit, což však žalovaný ve svých rozhodnutích neučinil a de facto pouze „obecně“ porovnával mezinárodní ochrannou známkou s namítanými ochrannými známkami, aniž by zohlednil, že se v dané věci nebude jednat o „typického“ průměrného spotřebitele konzumního každodenního zboží, ale spotřebitele luxusního zboží.
7. Z hlediska vizuálního žalovaný shledal podobnost porovnávaných označení s ohledem na podobnost slovních prvků porovnávaných označení, kdy slovním prvkům je v zásadě přiznávána větší rozlišovací způsobilost než prvkům obrazovým, jelikož průměrný spotřebitel snáze odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu než popisem obrazového prvku ochranné známky (viz. 17 žalobou napadeného rozhodnutí). Žalobce s tímto závěrem nesouhlasí, jelikož má za to, že celkový vizuální dojem není tvořen pouze slovním prvkem, který prioritně porovnává správní orgán, ale i **přídavnými obrazovými prvky**.
8. Z hlediska fonetického pak žalovaný dle názoru žalobce dospěl k nepřezkoumatelným závěrům, které nemají oporu v provedeném dokazování, jelikož aniž by vyšel z jakéhokoli podkladu, např. vyjádření Ústavu pro jazyk český, slovníků, výsledků na internetových vyhledávacích apod., dospěl k závěru, že slovo „ROLLER“ **není součástí základní slovní zásoby českého spotřebitele** v anglickém jazyce (viz. str. 18 žalobou napadeného rozhodnutí), a ani nijak nedefinuje, co za základní slovní zásobu spotřebitele v anglickém jazyce považuje. Obdobně pak žalovaný zcela nepřezkoumatelně činí závěry ve

vztahu k fonetickému hledisku, kdy se ani nevypořádal s otázkou, zda průměrný spotřebitel, kterého definoval jako informovaného ve vyšší stupni znalosti a obezřetnosti, bude prioritně slovo „ROLLER“ **vyslovovat** foneticky česky či zda jej bude vyslovovat v anglické variantě, kterou z hlediska fonetického žalovaný ani nezohlednil.

9. Žalovaný pak svými rozhodnutími zcela popírá svoji rozhodovací praxi, pokud jde o kritéria podobnosti porovnávaných označení, kdy např. shledal nepodobnost označení APAVO a APLEAVO či Hyalosán/Hysan, která se liší rovněž pouze středovou částí označení (obdobně jako v projednávané věci), jak ostatně žalobce uvedl již v rámci rozkladových námitek.
10. Nad rámec výše uvedeného pak žalobce zdůrazňuje, že v známkoprávní literatuře se obecně uznává, že zvlášť vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti je nutno vyžadovat, pokud má být do rejstříku zapsáno zejména označení, které je určeno pro označování zboží denní potřeby (viz Roman Horáček a kolektiv. Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání, Praha 2008, 68 - 69 s.); v daném případě je však nepochybné, že výrobky označované namítanými ochrannými známkami mohou být za **výrobky denní spotřeby** považovány pouze stěží, nadto definoval-li žalovaný pro potřeby řízení průměrného spotřebitele jako nadprůměrně obezřetného.
11. S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti má žalobce za to, že rozkladem napadené rozhodnutí je rozhodnutím nezákonným, kdy žalovaný při výkladu a aplikaci zákonného pojmu „pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti“ nerefletoval okruh průměrných spotřebitelů tak, jak je sám vymezil, resp. zcela opomněl toto hledisko následně zohlednit při výkladu jednotlivých aplikovaných kritérií (hledisko vizuální, fonetické a významové). Rovněž v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí odlišně vyložil otázku jednotlivých částí slovního prvku označení z hlediska vnímání spotřebitele v kontextu celkového vjemu porovnávaných označení na spotřebitele, čímž porušil zásadu předvídatelnosti rozhodnutí a zákazu diskriminace a libovůle správního orgánu. Žalovaný pak zcela opomněl, že mezinárodní ochranná známka je toliko grafickým zpracováním znění obchodní firmy žalobce a chrání nárokované označení pouze a jen v předmětné barevné a grafické podobě, přičemž s ohledem na vymezený okruh spotřebitele a specifické výrobky třídy 14, pro které jsou zapsány namítané ochranné známky, lze mít v souladu s odbornou literaturou a rozhodovací praxí za to, že nelze požadovat vysokou odlišnost porovnávaných označení.
12. Další námítky se týkaly závěru žalovaného o podobnosti služeb. Žalobce v této souvislosti zdůrazňuje, že žalovaný při konstatování podobnosti výrobků ve třídě 14 se službami ve třídě 35, automaticky (aniž by však tento svůj závěr jakkoliv blíže odůvodnil) uvádí, že namítané ochranné známky mají vysokou rozlišovací způsobilost, z čehož pravděpodobně dovozuje vyšší míru podobnosti mezi výrobky třídy 14 namítaných ochranných známek, jejichž vlastníkem je výrobce (nikoliv prodejce), a nesouvisejícími službami třídy 35 mezinárodní ochranné známky žalobce, který označení užívá toliko v souvislosti s prodejem nejrůznějších výrobků nikoliv samostatnými výrobky; měl-li tím žalovaný na mysli, že namítané ochranné známky požívají dobrého jména, pak je nutné zdůraznit, že námítky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), resp. e) zákona o ochranných známkách byly zamítnuty, nadto vysoká rozlišovací způsobilost označení a dobré jméno ochranné známky dle přesvědčení žalobce nelze pojmově ztotožňovat.

13. Žalovaný se ve svých rozhodnutích také zcela opomněl zabývat tou skutečností, že namítané ochranné známky jsou ryze „výrobovými“ ochrannými známkami ve spojení se službami velkoobchodu a maloobchodu se neuplatňují, naopak mezinárodní ochranná známka je barevným grafickým provedením obchodní firmy žalobce, který užívá mezinárodní ochrannou známku k označení svých provozoven – řetězec prodejen žalobce, kde však průměrně či nadprůměrně obezřetní spotřebitelé výrobky namítajícího zcela jistě neočekávají, a to i s ohledem na barevné grafické provedení mezinárodní ochranné známky, která akcentuje **pestrou barevnou kombinaci výrazně netypickou pro luxusní zboží třídy 14**, pro které jsou registrovány namítané ochranné známky. Nadto je nutné uvést, že žalobce do dnešního dne nezaznamenal žádné kolize či zaměňování předmětných označení ze strany spotřebitelů.
14. Žalobce k otázce dobrého jména zejména namítal nesprávný postup v rámci přípustnosti důkazů, kdy správní orgán prvního stupně postupoval v rozporu s metodickými pokyny žalovaného unifikuujícími v souladu se zásadou předvídatelnosti správních rozhodnutí postup žalovaného, dle kterých ... *“důkazy musí svědčit o tom, že namítaná ochranná známka má dobré jméno již přede dnem podání přihlášky napadeného označení a v den podání přihlášky tento stav trval”*...; v tomto směru pak dle názoru žalobce nemohou obstát nedatované důkazy, včetně webových stránek namítajícího a dokladů o existenci prodejen, datované doklady, které jsou z období po datu designace ČR mezinárodní ochrannou známkou a dále reklamy v časopisech, jejichž prodej nebyl na území ČR prokázán. I přes to, že žalovaný deklaroval, že s ohledem na nepřipustnost podání rozkladu pouze proti odůvodnění rozhodnutí přezkoumává ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu zákonost rozhodnutí, je evidentní, že se v rámci žalobou napadeného rozhodnutí zabýval spíše správností napadeného rozhodnutí, což je však v rozporu s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu. Názor o dobrém jménu namítaných ochranných známek se evidentně prolíná do závěrů žalovaného k námitkovému důvodu dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách (např. str. 21 žalobou napadeného rozhodnutí), byť se jedná o samostatný námitkový důvod, přičemž námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), resp. e) zákona o ochranných známkách byly zamítnuty.
15. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout a to z důvodu, že v předmětné věci musel zohlednit skutečnost, že průměrným spotřebitelem bude jak spotřebitel s vyšším stupněm pozornosti, tak **spotřebitel se stupněm pozornosti průměrným**. Hlediskem průměrného spotřebitele se žalovaný podrobně zabýval v rozhodnutí prvního stupně řízení na str. 35, kde se v posledním odstavci uvádí, že v daném případě jde zčásti o běžnou veřejnost, zčásti o spotřebitele luxusního zboží a zčásti o spotřebitele specializované v oboru zpracování drahých kovů a hodinářské výroby, přičemž stupeň pozornosti bude průměrný či vyšší, s ohledem na to, že výrobky, o něž se ve třídě 14 jedná, mohou být jak běžnými produkty (např. hodinky a bižuterie běžné cenové relace), tak luxusními předměty různé cenové úrovně (u výrobků z drahých kovů a kamenů). Stejně tak je tomu u služeb prodeje výrobků třídy 14. Subjekty ostatních napadených služeb třídy 35 (reklamní, manažerské, administrativní a kancelářské služby) jsou spotřebitelé s průměrným stupněm pozornosti. Žalovaný upozorňuje, že tyto jeho závěry žalobce ve svém rozkladu nikterak nezpochybnil a odvolací orgán proto z tohoto vymezení vycházel i při rozhodování v odvolacím řízení, neboť je považuje za správné (viz str. 16, odst. 2 Rozhodnutí o rozkladu).
16. Dále žalovaný konstatuje, že závěry ohledně vyšší rozlišovací způsobilosti slovních prvků vycházejí z evropské judikatury (viz rozsudky Tribunálu ze dne 23. října 2001, Fifties, T-

104/01, bod 47, a ze dne 14. července 2005, SELENIUM-ACE, T-312/03, bod. 37). Rozlišovací způsobilost je však pouze jedním z faktorů, ke kterým žalovaný při hodnocení pravděpodobnosti záměny mezi označeními na straně veřejnosti přihlížel. K tomu samozřejmě přistupuje zkoumání podobnosti označení z vizuálního, fonetického a sémantického hlediska, zkoumání podobnosti předmětných výrobků a služeb, definice průměrného spotřebitele. Hodnocení existence pravděpodobnosti záměny je pak založeno na celkovém dojmu, který předmětná označení vyvolávají.

17. Žalovaný dále uvádí, že účelem ochranné známky není pouhé grafické zpracování loga firmy, ale způsobilost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby, tj. ochranná známka musí být vždy spjata s konkrétními výrobky či službami, nemůže existovat jen jako označení per se. K ochraně grafického ztvárnění loga ve smyslu autorského díla existují jiné právní prostředky. Registrace ochranné známky předpokládá její užívání s přihlášenými výrobky či službami. Žalovaný tímto nikterak nezpochybňuje právo žalobce na užívání své obchodní firmy v obchodním styku ve smyslu § 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.
18. Při hodnocení pravděpodobnosti záměny střetnuvších se ochranných známek jsou předmětem zkoumání kromě vizuálního, fonetického a sémantického hlediska označení i jejich dominantní a distinktivní prvky, přičemž všechny faktory musí být hodnoceny ve vzájemné souvislosti a s ohledem na celkový dojem, který tato označení vyvolávají. K tomu dále samozřejmě přistupuje míra podobnosti předmětných výrobků a služeb. Obrazové prvky ochranné známky jsou součástí hodnocení vizuálního hlediska střetnuvších se označení. Jak odvolací orgán uvedl na str. 17 odst. 1 rozhodnutí o rozkladu, namítané ochranné známky může osoba zúčastněná na řízení užívat v jakémkoli barevném provedení. Konkrétní barevné ztvárnění napadené ochranné známky však nemůže být samo o sobě důvodem pro konstatování nepodobnosti předmětných označení. Jak vyplývá z výše citované judikatury, slovním prvkům je v zásadě přiznávána větší rozlišovací způsobilost než prvkům obrazovým. U napadeného označení je pak dominantní slovní prvek „ROLLER“. K podrobnějšímu hodnocení vizuálního hlediska, potažmo ostatních faktorů hodnocení podobnosti střetnuvších se označení odkazuje žalovaný na str. 16 – 19 rozhodnutí o rozkladu.
19. Žalovaný v rámci hodnocení sémantického hlediska označení dospěl k závěru, že průměrný český spotřebitel pravděpodobně neidentifikuje význam napadené ochranné známky jako váleček, a to s ohledem na to, že se jedná o termín, jenž vyžaduje pokročilejší slovní zásobu. K tomu žalovaný dodal, že i pokud by tomu tak bylo, ve vztahu k službám ve třídě 35 by se stejně jednalo o označení fantazijní, tudíž hledisko významové je pro posouzení celkového dojmu irrelevantní (viz str. 18 odst. 2 Rozhodnutí o rozkladu).
20. V rámci hodnocení fonetického hlediska shledal žalovaný výslovnost „rolr“ pro průměrného českého spotřebitele jako nepravděpodobnou, neboť hlásky „l“ a „r“ po sobě jdoucí v jedné slabice se v češtině vzhledem k jejich obtížné výslovnosti vyskytují zřídka. Na základě výše uvedeného byla z fonetického hlediska napadená ochranná známka shledána podobnou (v nižším stupni) namítaným ochranným známkám.
21. K míře rozlišovací způsobilosti žalovaný uvádí, že dle zásad vytvořených praxí platí, že čím větší rozlišovací způsobilost má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny (viz judikatura SDEU C-251/95 Sabel, bod 24). Ochranným známkám s vyšší rozlišovací způsobilostí, jsou-li na trhu známější, je možno přiznat širší

ochranu než ochranným známkám s nižším stupněm rozlišovací způsobilosti (viz. Práva na označení a jejich vymáhání, komentář, 3. vydání, Horáček/Biskupová/de Korver, C. H. BECK, 2015, str. 61). V rozhodnutí vydaném v prvním stupni řízení žalovaný vysokou rozlišovací způsobilost namítaných ochranných známek konstatoval, a to jak přirozenou, tak získanou v důsledku jejich užívání. Žalovaný upozorňuje, že tuto skutečnost žalobce v podaném rozkladu nikterak nenapadl.

22. Žalovaný dále odmítá, že by z jeho strany došlo k jakékoli libovůli a že žalobce byl postupem orgánu prvního stupně řízení dotčen na svých právech na předvídatelnost správního rozhodování. Žalovaný podotýká, že zásada legitimního očekávání se může vztahovat pouze na rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů. V řízení ve věci APAVO/APLEAVO se označení kromě počtu písmen lišila i v počtu slabik, přičemž středová část byla zřetelně odlišná i z vizuálního hlediska. V řízení ohledně označení Hyalosan/Hysan byl ve středové části taktéž odlišný počet slabik i počet písmen. V obou případech byla středová část srovnávaných označení vizuálně i foneticky výrazně odlišná a odkaz na ně je tak nepřipadný. Žalovaný dále odmítá, že by v řízení postupoval v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, žalobce ani neupřesnil, v čem takový postup shledává.
23. Dále žalovaný uvádí, že při posuzování nebezpečí záměny ochranných známek je v souladu s judikaturou SDEU nutné zohledňovat rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a zejména její dobré jméno (viz rozsudek C-39/97 „Canon“, bod 24). U namítaných ochranných známek byla na základě předložených dokladů svědčících o dlouhodobé a kontinuální přítomnosti značky ROLEX na trhu konstatována vysoká rozlišovací způsobilost jak vnitřní, tak získaná a bylo shledáno jejich dobré jméno, které je taktéž faktorem zvyšujícím riziko záměny. Vzhledem ke skutečnosti, že napadená ochranná známka částečně nárokuje služby třídy 35, které mohou být považovány za podobné namítaným výrobkům třídy 14 mezinárodního třídění, hrozí reálné nebezpečí záměny předmětných označení či asociace mezi nimi.
24. Žalobcův argument ohledně rozdílu mezi ryze „výrobními“ známkami osoby zúčastněné na řízení a ochrannou známkou žalobce, která má sloužit pouze k označení provozoven v souvislosti s prodejem výrobků, je pro posouzení podobnosti výrobků a služeb ze známkoprávního hlediska irelevantní. Předmětem nárokováných služeb, vymezených pouze jako velkoobchodní a maloobchodní prodejní činnost, jsou totiž bez dalšího určení právě drahé kovy a kameny, šperky a hodinářské výrobky, které mohou mít různé podoby a cenové hladiny, včetně velmi drahého luxusního zboží (viz str. 21, odst. 1 Rozhodnutí o rozkladu).
25. Žalovaný nesouhlasí s tvrzením žalobce, že by rozhodnutí přezkoumal jen z hlediska jeho „správnosti“, ale postupoval zcela v souladu s ust. § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zabýval se samozřejmě i zákonností předmětného rozhodnutí. V rámci přezkumu zákonnosti ostatně došel žalovaný k závěru, že orgán prvního stupně řízení měl námitky posoudit taktéž podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, přičemž v tomto pochybení žalovaný neshledal vadu, která by mohla mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy.
26. Co se týká rozsahu přezkumu zákonnosti, v odborné literatuře se uvádí, že pozornost, kterou je odvolací orgán povinen nad rámec uplatněných odvolacích námitek věnovat základním zásadám správního řízení je limitována skutečnostmi, které jsou ze spisu zjevné (viz str. 760 Správní řád, komentář, Josef Vedral, II. vydání). V rozkladové námitce

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

zmiňující metodické pokyny žalobce zpochybňuje, že bylo doloženo dobré jméno přede dnem podání přihlášky. Žalovaný se s touto námitkou patřičně vypořádal, přičemž podrobné odůvodnění svých závěrů ohledně dobrého jména namítaných ochranných známek podal na str. 23-24 Rozhodnutí o rozkladu a tímto na něj odkazuje.

27. Pokud žalobce žalovanému vytýká, že názor žalovaného o dobrém jménu namítaných ochranných známek se evidentně prolíná do závěrů žalovaného k námitkovému důvodu dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, žalovaný uvádí, že námitky dle ust. § 7 odst. 1 písm. b), resp. e) byly zamítnuty, neboť nebyly kumulativně splněny všechny podmínky, které zákon vyžaduje, tj. nebylo prokázáno, že užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných ochranných známek nebo jim bylo na újmu. Dobré jméno starších ochranných známek však na základě předložených dokladů prokázáno bylo a jako takové je v souladu s evropskou judikaturou faktorem zvyšujícím riziko záměny (viz výše rozsudek C-39/97 „Canon“, bod 24). Dle rozsudku Tribunálu T-287/06 je dobré jméno ochranné známky prvkem, který, aniž by jakkoliv sám o sobě vyvolával nebezpečí záměny, musí být zohledněn při posouzení, zda je podobnost mezi označeními nebo mezi výrobky a službami dostatečná na to, aby způsobila nebezpečí záměny.
28. Hodnocení existence pravděpodobnosti záměny bylo založeno na celkovém dojmu, který srovnávaná označení vyvolávají, byla posouzena jak míra podobnosti samotných označení, tak míra podobnosti předmětných výrobků a služeb včetně dalších důležitých 7 faktorů, mezi které patří i dobré jméno či charakter relevantní veřejnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že byly kumulativně splněny podmínky ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., dospěl žalovaný k závěru o možném zásahu do práv vlastníka starších ochranných známek.
29. Osoba zúčastněná na řízení se plně ztotožnila s rozhodnutím a vyjádřením žalovaného. Osoba zúčastněná na řízení je přesvědčena, že žalovaný zohlednil kritérium průměrného spotřebitele zcela odpovídajícím způsobem a dovoluje si doplnit, že namítané ochranné známky jsou známé široké veřejnosti, a to bez ohledu na skutečnost, zda skuteční či potenciální kupci hodinek ROLEX budou omezeni na osoby z nejbohatších vrstev lidí. Relevantní veřejnost dále tvoří i běžná veřejnost, zčásti spotřebitelé zboží vysoké kvality a preciznosti a zčásti spotřebitelé specializovaní v oboru zpracování drahých kovů a hodinářské výroby.
30. Osoba zúčastněná na řízení souhlasí s tvrzením žalovaného, že podobnost záměny je založena na celkovém dojmu, který předmětná označení vyvolávají. Ostatně právě tuto skutečnost vyzdvihuje i žalobce když odkazuje na "ustálenou judikaturu" a uvádí, že "existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posuzována celkově, tj. musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu". Nadto je třeba připomenout, že namítané ochranné známky jsou chráněny jako černobíle, osoba zúčastněná na řízení je tedy může užívat v jakémkoliv barevném provedení. Konkrétní barevné ztvárnění napadené ochranné známky nemůže být důvodem pro konstatování nepodobnosti předmětných označení a grafické znázornění napadené ochranné známky tak nelze přeceňovat. Osoba zúčastněná na řízení má současně za to, že z hlediska celkového vzhledu napadené ochranné známky jsou grafická úprava, stejně jako použité barvy, prvky méně výraznými, mají pro spotřebitele nižší důležitost a že se spotřebitel orientuje především podle slovních prvků. Grafika a barevnost je pak vnímána jako dekorativní prvek.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

31. Osoba zúčastněná na řízení považuje argumentaci firmou žalobce v řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zcela bezpředmětnou a lichou.
32. Jestliže dle žalobce mají zdroje jako např. vyjádření Ústavu pro jazyk český, slovníků, výsledků na internetových vyhledávacích relevanci, ptá se osoba zúčastněná na řízení, proč z těchto podkladů sám žalobce nevyšel a nepodložil jimi svá tvrzení. Žalobce dále nikterak neobjasňuje, co by mělo českého spotřebitele vést k tomu, aby slovu "ROLLER" přisoudil anglickou výslovnost. Navíc osoba zúčastněná na řízení opětovně odkazuje na rozhodnutí ve věci č.j. O-502443/D48665/2014/ÚPV, dle kterého bude z fonetického hlediska průměrný český spotřebitel označení vyslovovat stejným způsobem, jakým jsou psána.
33. Pokud žalobce tvrdí, že žalovaný svými rozhodnutími zcela popírá svou rozhodovací praxi, pokud jde o kritéria podobnosti porovnávaných označení, kdy např. shledal nepodobnost označení APAVO a APLEAVO (č.j. O-502443/D48665/2014/ÚPV) či Hyalosan/Hysan (O- 504994/E248544/2015/ÚPV), osoba zúčastněná na řízení napadená ochranná známka se liší od namítaných ochranných známek pouze jediným odlišným písmenem a počet slabik je totožný. Navíc se shora uvedená označení z vizuálního hlediska zřetelně odlišují ve středové části.
34. Osoba zúčastněná na řízení s tvrzeními žalobce, že namítané ochranné známky jsou ryze "výrobovkými" ochrannými známkami, nesouhlasí a opětovně zdůrazňuje, že dané služby jsou přihlášeny právě pro výrobky, které se shodují s výrobky, pro které jsou namítané ochranné známky přihlášeny, a tím je založena podobnost ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Obava, že u průměrného spotřebitele může být vyvolána představa o tom, že pocházejí od téhož výrobce či poskytovatele, je tak zcela opodstatněná.
35. Pokud žalobce uvádí, že do dnešního dne nezaznamenal žádnou kolizi či zaměňování předmětných označení mezi spotřebiteli, osoba zúčastněná na řízení připomíná, že z pohledu posouzení je relevantní pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Tento zcela nepodložený názor žalobce o tom, kolik zaznamenal záměn u spotřebitelů, postrádá jakékoliv relevance.
36. Dle osoby zúčastněné na řízení naopak závěr žalobce opírající se o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 90/2006, podporuje toto rozhodnutí tvrzení žalovaného.
37. Žalobce po zrušení rozsudku Nejvyšším správním soudem doplnil svou žalobu o následující tvrzení: S ohledem na obsah rozsudku městského soudu, dle kterého soud konstatoval „jistou“ podobnost porovnávaných označení, žalobce obrací pozornost k čl. III. správní žaloby, kde žalobce uvádí, že má za to, že v projednávané věci se u porovnávaných označení, pokud by soudem vůbec byla shledána podobnost porovnávaných označení, se dle názoru žalobce nejedná (a ani nemůže jednat) o podobnost závadnou ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. 4 As 90/20061, která by byla překážkou zápisné způsobilosti přihlašovaného označení.
38. Z hlediska vizuálního žalovaný shledal podobnost porovnávaných označení s ohledem na žalovaným uváděnou podobnost slovních prvků porovnávaných označení, kdy žalovaný obecně uzavírá, že slovním prvkům je v zásadě přiznávána větší rozlišovací způsobilost než prvkům obrazovým, jelikož průměrný spotřebitel snáze odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu než popisem obrazového prvku ochranné známky (viz. 17 žalobou

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

napadeného rozhodnutí). Při takovém závěru však žalovaný v úvaze o případné vizuální podobnosti porovnávaných označení zcela opomíná ten fakt, že mezinárodní ochranná známka je ochrannou známkou dvojbarevnou v nepřehlédnutelné výrazné barevné kombinaci modré a červené podporující odlišnost dvou kapitálek ve střední části slovního označení. Dle názoru žalobce je nepochybné, že průměrný spotřebitel bude primárně poután právě barevností předmětného označení a jeho výrazné barevné kombinace, která krom toho, že zajišťuje jeho další odlišnost od porovnávaného označení osoby zúčastněné na řízení, tak rovněž akcentuje diverzitu ve slovním prvku porovnávaných označení, když přihlašované označení nárokuje ochranu právě a pouze pro toto specifické vizuální provedené modro červené varianty, která v prostřední části slova typograficky pracuje s kapitálkami „LL“.

39. Žalobce dále k fonetické stránce zdůraznil, že pokud spotřebitel bude slovo ROLLER vyslovovat foneticky česky, je s ohledem na znělou výslovnost písmene „R“, která je pro český jazyk výrazně typická, zřejmé, že výslovnost a znění porovnávaných označení bude zcela odlišné, kdy závěr slova ROLEX proti slovu ROLLER při výslovnosti typické pro český jazyk spíše splyne, a naopak při slově ROLLER bude závěr slova se znělým R dominantní.
40. V této souvislosti žalobce zdůraznil, že žalovaný sice ve svém rozhodnutí deklaruje, že své závěry činí z hlediska komplexu porovnávaných prvků, avšak z hlediska obsahu napadeného rozhodnutí se jednoznačně podává, že žalovaný ve svých úvahách a následně svém závěru o podobnosti porovnávaných prvků činil závěry toliko na základě porovnání slov ROLLER a ROLEX, aniž by zohlednil vizuální či fonetický aspekt a ve svém důsledku tedy neporovnal označení z hlediska komplexně vjemového, kterým předmětná označení působí na spotřebitele, jak ve správních žalobě a shora popsáno.
41. Žalobce v souladu s názory odborné literatury připomíná, že spotřebitel, jemuž jsou výrobky a služby označené porovnávanými označeními adresovány, na relevantním trhu nezamění porovnávaná označení, a to nejenom s ohledem na jejich odlišnost ve slovním prvku a především fonetickém a grafickém hledisku, ale rovněž z toho důvodu, že průměrný spotřebitel nebude očekávat, že by označení ROLEX bylo v rámci marketingové strategie „najednou“ změněno na označení „ROLLER“ a zaměnil by tak výrobky a služby na trhu nespolečupracujících subjektů, obdobně jako by se tak nestalo u označení „Nike“ a např. označení „Nice“, u označení „Starbucks“ a označení „Charbucks“, „Luis Vuiton“ a „Chewy Vuiton“ apod. Žalobce tak má za to, že při testu podobnosti porovnávaných označení z hlediska jejich vnímání relevantním spotřebitelem je nutné zohledňovat nejenom komplexní vjem, kterým označení na spotřebitele působí, ale rovněž také empirickou zkušenost spotřebitele na trhu, která se nutně projevuje (ovlivňuje) ve vnímání spotřebitele a v konečném důsledku v hodnocení komplexního vjemu a podobnosti či nepodobnosti označení.
42. Žalobce shrnul, že dle jeho názoru si žalovaný nesprávně vyložil otázku jednotlivých částí slovního prvku označení z hlediska vnímání spotřebitele v kontextu celkového vjemu porovnávaných označení na spotřebitele, resp. byť deklaroval posouzení případné podobnosti porovnávaných označení z hlediska celkového vjemu, zcela zjevně tak nečinil a omezil se pouze na závěry o podobnosti slovního prvku, čímž porušil zásadu předvídatelnosti rozhodnutí a zákazu diskriminace a libovůle správního orgánu.

III. Posouzení žaloby

43. Městský soud v souladu s § 75 odst. 2 s. ř. s. přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobcem vymezených námitek, vycházel přitom v souladu s § 75 odst. 1 s. ř. s. ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného a ze závěrů Nejvyššího správního soudu uvedených v jeho rozsudku ze dne 15. dubna 2021, 10 As 215/2020 - 48. V souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s., rozhodl městský soud bez nařízení jednání, neboť žalobce ani žalovaný na výzvu soudu podle § 51 s. ř. s. ve stanovené lhůtě nijak nereagovali, má se tedy za to, že s takovým postupem souhlasili.
44. Soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
45. Dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) ve znění do 31. 12. 2018, *se přihlašované označení nezapiše 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.*
46. Ze shora 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.
47. 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.
48. Zákon č. 441/2003 Sb. ani relevantní normy práva EU přitom pravděpodobnost záměny jako takovou nedefinují, nestanoví, jaký stupeň podobnosti mezi dřívější ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou vyvolává nebezpečí záměny, nestanoví míru podobnosti, ani neuvádí výčet konkrétních kritérií, podle kterých je třeba při posuzování a hodnocení pravděpodobnosti záměny postupovat. Z ustálené rozhodovací praxe SDEU naopak plyne, že posouzení pravděpodobnosti záměny závisí na mnoha faktorech, přičemž rozhodnutí musí přísně respektovat individuální specifika konkrétního případu.
49. Žalobní námítka směřující proti napadenému rozhodnutí lze v zásadě rekapitulovat tak, že žalobce nesouhlasí se závěrem o podobnosti srovnávaných označení a výrobků a služeb a dále s tím, že by u průměrného spotřebitele s nadprůměrnou pozorností mohlo dojít k záměně přihlašované a namítané známky a to hlavně s ohledem na to, že se jedná o spotřebitele luxusního zboží, což žalovaný nevzal při posuzování v potaz. Podle něj dále není u známek dána vizuální podobnost a to hlavně s ohledem na grafické odlišnosti obou známek. Zhodnocení fonetické stránky pak považuje za zmatečné.

50. Podle ustálené judikatury Soudního dvora musí být existence nebezpečí záměny u veřejnosti posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (viz zejména rozsudky Soudního dvora *SABEL*, bod 22, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 18, a rozsudek ze dne 2. 9. 2010, *Calvin Klein Trademark Trust*, C-254/09 P, bod 44). Celkové posouzení nebezpečí záměny pak předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje [srov. rozsudek Soudního dvora *Canon*, bod 17, a rozsudek Tribunálu ze dne 14. 12. 2006, *Mast-Jägermeister* („*VENADO*“), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, bod 74].
51. Tyto závěry však doplnil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006-123, publikovaného pod č. 1714/2008 Sb. NSS, ve své právní větě: „zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách]“.
52. Dále platí, že spotřebitel při konfrontaci s určitou známkou (např. v reklamě, při nákupu určitého zboží nebo služeb) nemá v tomto okamžiku před sebou obě známky. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá známku jako celek, nevzpomene si na všechny její detaily, ale na její výraznější a dominantní prvky [viz rozsudky SDEU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, *SABEL*; ze dne 6. 10. 2005 ve věci C-120/04, *Medion*, rozsudek Tribunálu ze dne 23. 10. 2002 ve věci T-6/01, *Matratzen Concord v. OHIM*]. Na základě vjemu vyvolaného touto známkou a nedokonalým vybavením jiného označení, již známého pro příslušnou oblast, je spotřebitel schopen zhodnotit, zda jsou tato označení stejná nebo podobná, či nikoli (viz rozsudek SDEU ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27).
53. Dle judikatury SDEU tedy není vyloučeno, aby celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, dominovala jedna nebo více jejích složek. Identifikace dominantního prvku je určena zejména jeho pozicí, velikostí a rozměry v rámci označení a/nebo použitím barev, pokud mohou ovlivnit vizuální vnímání spotřebitele. Při posouzení dominantního charakteru jedné či více složek posuzované kombinované ochranné známky, je nutno zohlednit zejména vnitřní vlastnost každé z těchto složek, a to jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek.
54. Platí přitom, že označení mohou být podobná v různé míře (nízká, průměrná, vysoká), přičemž stupeň zjištěné podobnosti má význam při konečném rozhodování o nebezpečí záměny.
55. Ke kritériu shodnosti či podobnosti zboží či služeb je třeba především zdůraznit, že při porovnání výrobků a služeb je nutno vycházet ze znění uvedeného v příslušných seznamech výrobků a služeb. Skutečné anebo zamýšlené užití výrobků či služeb není pro posouzení pravděpodobnosti záměny relevantní (rozhodnutí Tribunálu ze dne 16. 6. 2010 ve věci T-487/08, *Kremezin*, bod 71, obdobně srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, čj. 7 As 89/2012 - 48).
56. Za shodné resp. podobné se přitom v rozhodovací praxi SDEU považují ty výrobky anebo služby, které mají stejné nebo natolik blízké podstatné znaky, že v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele.

57. Při hodnocení splnění podmínky shodnosti anebo podobnosti výrobků či služeb je třeba v souladu s ustálenou judikaturou reflektovat všechna relevantní kritéria charakterizující jejich vzájemný vztah, zejména jejich povahu, jejich zamýšlený účel, jejich obvyklý původ, a to zda jsou v soutěžním vztahu, zda se doplňují, nebo zda jsou zastupitelné, způsob jejich užití, jejich uživatele (relevantní veřejnost), jejich distribuční kanály či prodejní místa (srov. především rozhodnutí SDEU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97, Canon, či rozhodnutí Tribunálu ze dne 10. 9. 2008 ve věci T-48/06, Astex Therapeutics Ltd vs. OHIM). Význam jednotlivých relevantních kritérií a jejich důležitost je třeba hodnotit v kontextu každého jednotlivého případu.
58. Soud na tomto místě předně konstatuje, že se v tomto případě nejedná o shodné výrobky a služby, ale o výrobky a služby podobné, jelikož u ochranné známky žalobce se jedná o *velkoobchodní a maloobchodní prodejní činnost ve vztahu k určitým výrobkům*, mimo jiné i k hodinářským a klenotnickým výrobkům tedy o služby, a u ochranné známky osoby zúčastněné se jedná o tyto výrobky samotné. Soud nicméně souhlasí se žalovaným, že tyto nárokové výrobky a služby mohou být v této části považovány za podobné namítaným výrobkům a službám a to právě s ohledem na možnou představu spotřebitele o tom, že tyto prodávané výrobky pocházejí od stejného výrobce.
59. Úřad ve svém rozhodnutí zcela srozumitelně uvedl, že *k uvedené podobnosti přispívá to, že se v obou případech jedná o zaměření na hodinářské a klenotnické výrobky, jejichž povaha, použité materiály, účel a užití, jakož i distribuční kanály a odbytiště (prodejny zaměřené na hodinářský sortiment a klenoty, přičemž uvedené artikly se většinou společně nacházejí na týchž odběrných místech), jsou shodné, koncoví spotřebitelé jsou totožní. Vzhledem k blízkosti jmenovaných výrobků a služeb je namísto obava že běžný průměrný spotřebitel může být uváděn v omyl co se obchodního původu podobně označovaných porovnávaných výrobků a služeb týče.*
60. Úřad následně důrazně odmítl argument žalobce týkající se toho, že napadené označení je určeno pro označení diskontních prodejen s širokým sortimentem zboží (nikoliv zboží samotné) a distribuční kanály jeho výrobků jsou odlišné od namítaného luxusního zboží, a to vzhledem k tomu, že předmětem porovnávání jsou výrobky a služby tak, jak jsou uvedeny v seznamu, který nebyl výše uvedenému smyslu vymezen.
61. Dle soudu tyto úvahy samotné obstojí a úvahy žalovaného byly jen úvahami tyto doplňující. Soud má proto za to, že námitka žalobce týkající se podobnosti výrobků a služeb je nedůvodná.
62. Soud ve svém předchozím rozsudku dále konstatoval, že o určité podobnosti přihlašované a namítané ochranné známky rovněž nemůže být pochyb, a to s ohledem na shodnost určitých prvků (zejména první slabika ROL) této ochranné známky s namítanou ochrannou známkou. Otázkou je, zda tato shodnost může vést k závěru o celkové podobnosti, která je schopna vyvolat pravděpodobnost záměny.
63. Dle ustálené judikatury musí být rovněž 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. Když průměrný spotřebitel 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*).

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

64. Žalovaný rekapituloval, že u obou známek se jako dominantní jeví slovní prvky „ROL“ a koncová hláska „R“ je pak z vizuálního hlediska značně podobná písmenu „X“. Následně zhodnotil i podobnost z fonetického hlediska a dospěl k závěru, že s ohledem na to, že obě označení nenesou žádný významový obsah (český spotřebitel běžně nezná význam anglického výrazu „roller“), významové hledisko se při hodnocení podobnosti neuplatní. Žalobce naopak zdůrazňuje rozlišnosti s důrazem na koncové písmeno a výrazně barevné grafické provedení namítané ochranné známky oproti namítaným známkám.
65. 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 vizuální, fonetické nebo významové podobnosti mezi nimi a, je-li to vhodné, určit důležitost, která má být těmto různým prvkům 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*, nebo rozsudek SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27).
66. Pro posouzení zaměnitelnosti (resp. nebezpečí záměny) dvou ochranných známek je potom důležité posouzení, jak je průměrný spotřebitel pozorný, když určitou službu (či výrobek) poptává (jsou mu nabízeny). Platí přitom, že ve vztahu k různým kategoriím výrobků a služeb bude úroveň pozornosti průměrného spotřebitele různá (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH* proti *Klijssen Handel BV*, ECLI:EU:C:1999:323). Průměrný spotřebitel tak, jak jej definoval Soudní dvůr ve svém rozhodnutí rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH* proti *Klijssen Handel BV*, ECLI:EU:C:1999:323, v bodě 26 je spotřebitel přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný, má být vždy vymezen ve vztahu ke konkrétní kategorii výrobků či služeb; při posouzení je tedy třeba si odpovědět na otázku, komu je daná služba (či výrobek) určena (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2012, č. j. 5 As 37/2011-111). Zároveň platí, že pro posouzení nebezpečí záměny je potřeba vzít v potaz část relevantní veřejnosti s nejmenší mírou pozornosti (srov. rozsudek T-105/18, *André Deray*, EU:T:2019:194, bod 39).
67. První žalobní námitka žalobce brojící do závěrů žalovaného o podobnosti porovnávaných označení spočívala v tom, že žalovaný, ačkoliv průměrného spotřebitele definoval jako spotřebitele s nadprůměrnou pozorností, tento závěr nevzal v potaz při posouzení, zda by mohlo dojít k záměně přihlašované a namítaných známek a to hlavně s ohledem na to, že se jedná o spotřebitele luxusního zboží.
68. V tomto ohledu městský soud připomíná dlouhodobé stanovisko správních soudů, že právě hledisko průměrného spotřebitele je rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti dvou ochranných známek (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008-153). Proto je při posuzování otázky zaměnitelnosti vždy nutné zabývat se i otázkou průměrného spotřebitele a to i v případě, kdy definice průměrného spotřebitele nebyla samostatně v rozkladu napadena, byl-li rozkladem napaden závěr o podobnosti ochranných známek.
69. Soud se proto otázkou průměrného spotřebitele zabýval znovu a s ohledem na závěry Nejvyššího správního soudu uvedené v jeho rozsudku v této věci, tj. že tuto otázku nelze posuzovat pouze s ohledem na fakticky prodávané zboží („luxusní hodinky“), ale

s ohledem na to, jak jsou výrobky dle mezinárodního třídění zapsané, posuzoval průměrného spotřebitele ve vztahu k výrobkům zapsaným pod namítanými ochrannými známkami – tedy hlavně ve vztahu k hodinářskému a klenotnickému zboží obecně.

70. Soud následně dospěl k závěru, že i tato námitka žalobce, tak jak je formulovaná, je nedůvodná. Žalovaný totiž ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že tato vyšší pozornost se dá očekávat pouze u části relevantní veřejnosti a následně tedy zcela správně posuzoval toto označení ve vztahu k části relevantní veřejnosti s nejmenší mírou pozornosti, kterou definoval jako průměrnou.
71. I když soud souhlasí se žalobcem, že se nejedná o výrobky každodenní spotřeby, s ohledem na to, že mají být pod namítanou ochrannou známkou prodávány hodinářské a klenotnické výrobky, tedy výrobky, které spotřebitel nakupuje příležitostně, nelze u spotřebitele tohoto zboží apriori očekávat vyšší pozornost. Tyto výrobky a služby jsou totiž určeny široké a nikoliv nějaké odborně vymezené úzké veřejnosti. Bude se tedy jednat o průměrného spotřebitele tj. zcela běžného spotřebitele a nikoliv spotřebitele s vyšší pozorností.
72. Tento závěr nutno vzít v potaz právě při posuzování dalších námitok, které směřovaly do posouzení vizuální, fonetické a sémantické podobnosti.
73. Soud předně souhlasí se závěrem žalovaného, že sémantické hledisko nebude mít pro posouzení podobnosti význam. Část české veřejnosti anglicky nemluví vůbec. Soud rovněž souhlasí se žalovaným, že slovo „roller“ není součástí běžné slovní zásoby ani anglicky mluvící části české veřejnosti. Do běžné slovní zásoby řadíme slova, jež uživatel užívá v běžné komunikaci. Ani žalobcem namítaný český ekvivalent „váleček“ nebo „válec“ nepatří ke slovům používaným v každodenní komunikaci, jelikož se jedná o slovo užívané při určitých specifických činnostech (sportovních, malířských nebo jiných technických). Soud rovněž souhlasí se závěrem žalovaného, že sémantické hledisko také nebude mít větší rozlišovací schopnost ani vůči anglicky mluvícímu spotřebiteli, jelikož je ve vztahu k napadeným výrobkům a službám fantazijní zrovna tak jako namítané ochranné známky.
74. Co se týče vizuálního hlediska, soud s posouzení žalovaného souhlasí a to s odkazem na metodické pokyny EUIPO, dle kterých u krátkých slov je sice spotřebitel více schopen rozlišit jejich vzájemné rozdíly, důležité je však posoudit, v jakém prvku se shoda vyskytuje. Shoda pouze v nedistinktivním prvku či v prvku s nižším stupněm rozlišovací způsobilosti za normálních okolností k zaměnitelnosti nevede. Při posuzování zaměnitelnosti je dále třeba zohlednit podobnosti či rozdíly a rozlišovací způsobilost ostatních prvků tvořících ochrannou známku.
75. Soud uvádí, že obecně lze souhlasit se závěrem, že v případě, kdy se kombinovaná ochranná známka skládá ze slovních a obrazových prvků, slovním prvkům je přiznávaná větší rozlišovací způsobilost (viz rozhodnutí Tribunálu T-140/01 ve věci *Fities*). Na druhou stranu Tribunál již vícekrát judikoval, že pro účely posouzení podobnosti mezi kombinovanou obrazovou ochrannou známkou a starší slovní ochrannou známkou není zvláštní grafický nebo stylistický aspekt, které by starší slovní ochranná známka mohla případně získat, relevantní, viz. rozhodnutí T-211/03 ve věci *Faber/NABER* a rozhodnutí T-353/04.
76. Soud má za to, že vizuální podobnost těchto slovních prvků je dána právě s ohledem na délku, celkovou strukturu, stejný počet slabik a zejména stejná úvodní a tím dominantní

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

písmena. Soud má za to, že rozdílné druhé slabice slova tedy nikoliv dominantní části slova spočívající v písmenech „LER“ a „LEX“ tak nelze po vizuální stránce přisoudit velkou rozlišovací schopnost. Naopak grafickému provedení napadeného označení (použití barev, tlustá písmena, jedno z písmen mimo úroveň ostatních, což dodává označení mírně třídimenzionální vzhled), lze přiznat vyšší rozlišovací schopnost. Soud má tedy za to, že rozdílná písmena na konci a výrazné grafické provedení zapisované ochranné známky následně přispívá k tomu, že je nutno dovodit i přes shora konstatovanou shodnost začátků slovních prvků celkovou vizuální podobnost tohoto označení s namítanými ochrannými známkami avšak pouze v nižším stupni.

77. Soud následně souhlasí se závěry žalovaného ohledně stránky fonetické, kdy žalovaný dovodil nižší stupeň podobnosti. Soud rovněž souhlasí se žalovaným s jeho úvahami ohledně výslovnosti slova „Roller“. Jak již bylo uvedeno shora u sémantické stránky, slovo roller nepatří do běžné tj. každodenní slovní zásoby a velká část české veřejnosti vysloví konec slova zněle, tj. jako „ER“ nikoliv anglicky. Po fonetické stránce je tak rozdílné pouze poslední písmeno, avšak soud souhlasí se žalobcem, že konec napadené známky tvoří jen jedno písmeno R, avšak u namítaných známek nutno na konci vyslovit dvě hlásky „ks“, což přidává na rozlišovací způsobilosti tohoto prvku. Ne však natolik, aby mohla být konstatována fonetická nepodobnost. Soud shledává zhodnocení fonetické podobnosti ze strany žalovaného zcela dostačujícím a srozumitelným. Soud má za to, že není nutné prokazovat obecně známé fakty tzv. notoriety. Žalobní námitka týkající se tohoto bodu je proto dle soudu rovněž nedůvodná.
78. Soud následně při aplikaci shora uvedených východisek dospěl k závěru, že s ohledem na celkovou vizuální a fonetickou podobnost i když v nižším stupni, si tato porovnávaná označení jsou z globálního pohledu podobná a to právě s ohledem na vnímání těchto označení relevantním spotřebitelem, kterým je minimálně u části výrobků průměrný spotřebitel.
79. Dalším hlediskem, jež je třeba vzít v rámci posouzení pravděpodobnosti záměny v úvahu, je pak hledisko rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky.
80. Jak zdůraznil NSS v této věci, čím větší rozlišovací způsobilost dřívější ochranná známka má, tím je také pravděpodobnost záměny větší. Rozlišovací způsobilost je pak třeba posuzovat ve vztahu k nárokováným výrobkům či službám, neboť distinktivní není jakékoliv označení samo o sobě, ale vždy jen ve vazbě na konkrétní výrobky a služby, pro něž má být toto označení chráněné (k tomu např. rozhodnutí SDEU ze dne 8. 4. 2003 ve věcech C-53/01 až C-55/01, *Linde*). Vysoká rozlišovací způsobilost je obecně dána v případech fantazijních ochranných známek. Čím distinktivnější je starší označení, tím větší je podle rozhodovací praxe soudů nebezpečí záměny. Označení s vysokou rozlišovací způsobilostí, ať už *per se* nebo v důsledku dobrého jména, které mají na trhu, se těší širší ochraně než označení s nižší rozlišovací způsobilostí (rozhodnutí SDEU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, *SABEL*, ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97, *Canon*, či ze dne 27. 4. 2006 ve věci C-235/05, *L'Oréal*). Z toho vyplývá, že zde může být pravděpodobnost záměny, bez ohledu na nižší stupeň podobnosti mezi ochrannými známkami, tam, kde výrobky nebo služby, které chrání, jsou velmi podobné a starší označení je vysoce distinktivní (rozhodnutí SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*).

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

81. Soud vzal v potaz, že se u namítaných ochranných známek jedná jednak o fantazijní označení ve vztahu k výrobkům a službám, což samo o sobě zvyšuje její rozlišovací způsobilost. Jednak že se jedná o celosvětově známou značku, kterou „znají i lidé, kteří se hodinkami jinak vůbec nezabývají“ (viz překlad článku z časopisu „Ladies' time prosinec/leden 2000“ nebo úryvek z knihy M. V. – i když je tu použit jiný tvar a chyba v psaní: „rollexky“), resp. o „symbol vysoce kvalitních a luxusních hodinek“, (jak se rovněž píše v tomto článku), a dovodil vyšší rozlišovací způsobilost starších známek. Soud má za to, že neobstojí ani námitka týkající se provedených důkazů. Soud má za to, že pokud jsou předloženy důkazy před relevantním obdobím a rovněž po tomto období, lze důvodně předpokládat, že i v průběhu relevantního období se dobré jméno značky udrželo. Skutečnost, že námitky dle ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona byly zamítnuty, na závěru o vysoké rozlišovací způsobilosti ochranné známky rovněž nic nemění.
82. Soud proto v tomto ohledu připomíná judikaturu SDEU, která konstatovala, 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). V tomto případě však byla konstatována jak podobnost ochranných známek, tak podobnost dotčených výrobků a služeb a rovněž tak vysoká rozlišovací způsobilost starších ochranných známek. Soud má tedy za to, že právě s ohledem na shora konstatovanou celkovou podobnost tohoto označení i když v nižším stupni proto může dojít k záměně ohledně původu výrobků a služeb.
83. Co se týče námitky žalobce týkající se dobrého jména namítaných ochranných známek, soud má za to, že žalovaný se s touto rozkladovou námitkou vyrovnal zcela správným a dostatečným způsobem (na straně 23 a 24 napadeného rozhodnutí žalovaného) a proto tuto žalobní námitku považuje za nedůvodnou.
84. Soud dále uvádí, že skutečnost, že se u napadeného označení jedná o grafické zpracování znění obchodní firmy žalobce, nehraje při posuzování podobnosti ochranné známky se starší ochrannou známkou roli. Tu by snad mohlo sehrát pouze při posuzování otázky získání rozlišovací způsobilosti ve smyslu ust. § 5 zákona, o kterou však v tomto případě nešlo.
85. Soud rovněž souhlasí se žalovaným, že na věc nelze aplikovat rozhodnutí týkající se označení APAVO a APLEAVO či Hyalosan/Hysan, a to s ohledem na rozdíl v těchto označeních spočívající v počtu slabik. Nespecifikovanou námitku porušení zákazu diskriminace považuje rovněž za lichou.
86. Městský soud tedy shrnuje, že ve světle současné judikatury jak NSS, tak soudů Evropské Unie, nutno považovat přihlašovanou známku za zaměnitelnou s namítanými známkami, čehož důsledkem je závěr, že zde byl dán důvod pro odmítnutí právní ochrany této mezinárodní ochranné známce ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách ve vztahu k rozhodnutí žalovaného vymezeným výrobkům. Soud zdůrazňuje, že při posuzování této otázky nutno vycházet z toho, jak jsou tyto ochranné známky zapisovány a nikoliv z toho, jak jsou nebo budou ve skutečnosti používány (pouze luxusní hodinky, pouze v diskontním prodeji). S ohledem na tuto skutečnost proto považuje rozhodnutí za správné a žalobu za nedůvodnou.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

87. Vzhledem k tomu, že městský soud neshledal žádnou z žalobních námitek důvodnou, žalobu v souladu s § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
88. O nákladech řízení městský soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s. ř. s. Ve věci úspěšnému žalovanému nevznikly náklady řízení nad rámec jeho úřední činnosti, a proto nebyla náhrada nákladů přiznána žádnému z účastníků. Dle ust. § 60 odst. 5 s. ř. s., má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů řízení, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V tomto řízení však osobě zúčastněné na řízení žádné povinnosti uloženy nebyly.

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 nejbližší 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. března 2022

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.