



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobce: **ELTON hodinářská, a.s.**, IČO: 25931474
sídlem Náchodská 2105, Nové Město nad Metují
zastoupený advokátem JUDr. Ing. Tomášem Matouškem
sídlem Dukelská třída 15/16, Hradec Králové

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6

za účasti: **MPM-QUALITY v.o.s.**, IČO: 47987430
sídlem Příborská 1473, Frýdek-Místek
zastoupená advokátem JUDr. Milanem Kyjovským
sídlem Jaselská 202/19, Brno

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 10. 2020,
č. j. O-506093/D20025109/2020/ÚPV

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 10. 2020, č. j. O-506093/D20025109/2020/ÚPV, **se zrušuje** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

- II. Žalovaný je **povinen** zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 15 342 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce, JUDr. Ing. Tomáše Matouška, advokáta.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **nemá právo** na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

- Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí (dále též „**napadené rozhodnutí**“) předsedy žalovaného (dále též „**předseda Úřadu**“), kterým byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí žalovaného (dále též „**Úřad**“) ze dne 31. 1. 2020, č. j. O-506093/D15061034/2015/ÚPV (dále jen „**prvostupňové rozhodnutí**“).
- Prvostupňovým rozhodnutím Úřad zamítl námitky žalobce podané podle § 7 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v rozhodném znění (dále jen „**zákon č. 441/2003 Sb.**“), proti  zázpisu obrazového označení osoby zúčastněné na řízení (dále též „**přihlašovatel**“), v provedení: zn. sp. O-506093

(dále jen „**napadené označení**“).

- V námitkách žalobce poukázal na existenci starší ochranné známky EU  č. 3531662 (dále jen „**namítaná ochranná známka**“) a také na všeobecně známou známku s dobrým jménem v podobě označení **PRIM** (dále též „**logo PRIM**“).
- Dále Úřad rozhodl o zastavení řízení o námitkách žalobce podaných podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění účinném do 31. 12. 2018, a to ve spojení s čl. II bod 4 zákona č. 286/2018 Sb., kterým byl zákon č. 441/2003 Sb. novelizován.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

- Předseda Úřadu v odůvodnění napadeného rozhodnutí zevrubně shrnul závěry prvostupňového rozhodnutí a obsah podaného rozkladu žalobce. Předestřel, že Úřad při porovnání napadeného označení s namítanou ochrannou známkou neshledal podobnost z hlediska celkového dojmu s tím, že slovo „PRIM“ je v nich uvedeno ve zcela jiném grafickém provedení písma, které navíc ani není přesnou podobou autorského loga PRIM. Názor o nepodobnosti označení podložil rozhodnutím Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 7. 9. 2018, ve věci R 1159/2017-4, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou. Předseda popsal, že Úřad zastával názor o nízké sémantické distinktivitě samotného prvku PRIM v běžném typu písma. Ostatní prvky namítané ochranné známky pak postrádají rozlišovací způsobilost. Dle Úřadu však tomu je jinak u grafického prvku napadeného označení, neboť s neobvykle postavenými písmeny slovního prvku PRIM (tzv. do vějíře) přímo na jeho vodorovnou linii, kdy jejich horní části v podstatě kopírují pomyslnou chybějící linii horní obloukové části tohoto grafického prvku, vytváří spojení všech těchto prvků sémantický dojem pecnu chleba nebo „obloučkové/obloukové“ podtržení slova PRIM. Úřad přitom uzavřel, že sémantické hledisko těchto srovnávaných označení, stejně jako hledisko fonetické nebude hrát z pohledu celkového dojmu zásadní roli. Objektivní shoda či podobnost porovnávaných označení v prvku PRIM nebude pro spotřebitele významným rozhodujícím faktorem, neboť toto slovo samo o sobě vykazuje ve vztahu k dotčeným

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

produktům nižší inherentní rozlišovací způsobilost, přičemž celkový dojem tak bude především utvářen hlediskem vizuálním (grafická provedení těchto označení jsou přitom značně rozdílná).

6. Ve vztahu k námitce všeobecné známosti a dobrého jména loga PRIM dále předseda Úřadu podrobně zrekapituloval, že Úřad měl sice za prokázané, že toto logo bylo vytvořeno pro právní předchůdce žalobce, dospěl však k závěru, že jeho námitky nebyly řádně zdůvodněny; nadto dle důkazů žalobce v období před podáním napadené přihlášky ochranné známky užíval ve spojení s namítanými produkty starší namítanou ochrannou známkou, nikoli logo PRIM. Předseda rovněž uvedl, že Úřad neshledal mezi napadeným označením a namítaným logem PRIM z celkového pohledu závadnou podobnost. Všeobecnou známost ani dobré jméno loga žalobce dle Úřadu dostatečně neprokázal.
7. Ke zdůvodnění vlastních úvah pak předseda Úřadu nejprve předeslal, že odkazuje na zobecňující vysvětlení k hodnocení jednotlivých skutkových podstat provedené Úřadem a nepovažuje za nutné je opakovat. Předseda dále rozvedl, že případ je nutné posuzovat dle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění zákona č. 286/2018 Sb. V této souvislosti pak aproboval postup Úřadu, pokud jde o zastavení řízení o námitkách dle § 7 odst. 1 písm. k), neboť takový postup odpovídá jednak obecným principům práva a dále přímo přechodnému ustanovení v čl. II odst. 4 zákona č. 286/2018 Sb., dle kterého Úřad k takovým námitkám nepřihlíží a řízení zastaví.
8. Zároveň však předseda Úřadu korigoval východisko Úřadu v tom směru, že ty argumenty a důkazy, jež se vztahovaly k danému námitkovému důvodu, ale zároveň se prolínají i s ostatními námitkovými důvody, nelze při vypořádání námitek pominout (zejména odkazy na závěry Úřadu učiněné v jiných souvisejících řízeních č. přihlášky O-517322, O-517364, O-517365 a O-535869). Toto pochybení ovšem nemělo vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, jelikož dle předsedy Úřadu žalobce v řízení uváděl jen paušální odkazy, namísto aby argumentoval konkrétními zjištěními a označil konkrétní důkazy – aplikace závěrů z jiných řízení je dle předsedy v takových případech problematická, neboť jsou porovnávána rozdílná označení. Ve vztahu k námitkám ohledně všeobecné známosti či dobrého jména loga PRIM jsou pak dané odkazy zcela irelevantní.
9. Předseda Úřadu dále k otázce uplatňování všeobecně známé známky s dobrým jménem předeslal, že žalobce se domáhal specifické role prvku PRIM (bez ohledu na konkrétní podobu). Ten by proto měl být posuzován jako slovo (nikoli grafický prvek) a měly být zohledněny i všechny okolnosti a historické souvislosti. I v tomto případě byl však žalobce jako namítající povinen předložit veškeré důkazy v koncentrační lhůtě a definovat typ zásahu do svých starších práv. Předseda Úřadu přitom připustil, že Úřad pochybil, pokud dané otázky hodnotil k datu podání přihlášky (době předcházející), ale přihlédl i k podkladům přihlašovatele z doby nedávné (konkrétně pak při úvahách, že spotřebitelé dokážou rozlišit napadené označení a namítanou ochrannou známkou). Stejně tak pochybil odkazem na rozhodnutí EUIPO ze dne 7. 9. 2018, jímž byl zamítnut rozklad manželů Jarošových na prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou, neboť se jednalo o jinou otázku, a to autorská práva manželů Jarošových jako dědiců po Jiřím Rathouském. Předseda se vyjádřil i k nízké relevanci rozsudku Okresního soudu Bratislava I ze dne 19. 9. 2019, č. j. 31 CbPv/2/2006-1234 (Úřad se musí řídit pohledem českého spotřebitele). Předseda Úřadu dále rozsáhle citoval jednotlivé důkazy předložené stranami (č. 1 – 78) a jejich stručné hodnocení ze strany Úřadu.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

10. Posléze pak předseda Úřadu přistoupil k vypořádání jednotlivých námitek. K námitce brojící proti hodnocení podobnosti napadeného označení a namítané ochranné známky, resp. loga PRIM, zdůraznil, že žalobce v námitkách vůbec nezdůvodnil, v čem přesně spatřuje podobnost těchto označení, pouze odkázal na judikaturu a příkladmo na rozsudek Tribunálu ve věci T-434/07 *Volvo*. Totéž dle předsedy Úřadu platí i pro odkazy na související řízení před Úřadem. Ke konkrétnějšímu zdůvodnění v rozkladu pak nelze s ohledem na koncentrační lhůtu přihlídnout, což platí i pro emaily pomýlených zákazníků, předložené žalobcem. Ačkoli předseda Úřadu souhlasil s námitkou žalobce, že posouzení podobnosti a pravděpodobnosti záměny je povinností Úřadu (tento požadavek byl dle něj naplněn), nezbavuje to namítajícího povinnosti svá tvrzení odůvodnit.
11. Společně k rozkladovým námitkám stran všeobecné známosti a dobrého jména loga PRIM pak předseda Úřadu připustil, že je zjevné, že Úřad hodnotil některé shodné důkazy a jejich relevanci (staří) jinak než v obdobných řízeních (dříve např. dospěl k závěru, že důkazy vypovídají o vazbě náramkových hodinek PRIM k žalobci, přítomnost přihlašovatele na trhu naopak není dlouhodobá). Předseda rovněž odmítl úvahu Úřadu, že užívání (a všeobecné známosti) loga PRIM bránila shodná ochranná známka přihlašovatele č. 165917, neboť rozhodující je zde skutečné užívání loga, které bylo Úřadem opakovaně potvrzeno, nikoli formální zápis, k němuž v důsledku prohlášení této známky za neplatnou nelze navíc přihlížet. Přes důvodnost těchto dílčích námitek však předseda uzavřel, že Úřadu je nutné přisvědčit v podstatné otázce, a to že žalobce své námitky v této části dostatečně nezdůvodnil. Neuvedl, jaký typ zásahu do práv uplatňuje (těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména) a vůči jakým položkám napadeného seznamu výrobků a služeb.
12. Vzhledem k tomu, že žalobce své námitky řádně nezdůvodnil, nebylo dle předsedy Úřadu nezbytné ani další vypořádání námitek do podobnosti označení. Závěry Úřadu obecně označil jako nevybočující z obvyklé rozhodovací praxe.

III. Žaloba

13. Žalobce v podané žalobě vznesl námitky rozdělené do tří žalobních okruhů. Pod **prvním žalobním bodem** brojil proti zastavení řízení o jeho námitkách dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018. Žalobce připustil, že takový postup je formálně stanoven zákonem, nicméně Úřad nijak nezohlednil jeho základní práva. Žalobce měl oprávněnou důvěru v existující právní stav; tedy že nebude možné přihlášce vyhovět, jak to Úřad učinil u souběžně vedených řízení, v nichž vydal rozhodnutí dříve. Jediným důvodem, proč k tomu nedošlo i v nynější věci je nepochopitelné prodlení Úřadu. Žalobce k tomu poukázal na nálezy Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2010, sp. zn. IV. ÚS 298/09.
14. V rámci námitek soustředěných pod **druhým žalobním bodem** žalobce napadl závěry žalovaného ohledně namítané pravděpodobnosti záměny mezi napadeným označením a namítanou ochrannou známkou [§ 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb.]. Žalobce nejprve popsal své rozkladové námitky, v nichž poukázal na to, že slovo PRIM není v češtině běžně využíváno, naopak v oboru náramkových hodinek jde o výraz používaný desítky let. Grafické provedení napadeného označení a napadené ochranné známky sice není stejné, je ale podobné a zároveň bylo nutné přihlídnout k sémantické i fonetické shodě (a vysokému stupni distinkivity). Dále žalobce popsal, že v rozkladu poukázal na emaily zmatených zákazníků, jiná rozhodnutí Úřadu či rozhodnutí soudů na Slovensku.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

15. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí ovšem dle žalobce nevyplývá, že by se s těmito námitkami předseda Úřadu jakkoli vypořádal, což jeho rozhodnutí v této části činí nepřezkoumatelným. K závěru předsedy Úřadu, že své námitky řádně neodůvodnil, žalobce zdůraznil, že splnil svou základní povinnost uplatnit námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., neboť jednoznačně označil svou namítanou ochrannou známku, u níž dle jeho názoru dochází k pravděpodobnosti záměny. Zákon přitom nestanoví konkrétní kritéria, podle nichž Úřad postupuje, resp. jaký stupeň podobnosti již vyvolává nebezpečí záměny. Je proto na Úřadu, aby v každém případě podobnost označení posoudil. Kupříkladu vlastní rozhodovací činnost musí být Úřadu známá, aniž by žalobce musel na ni výslovně upozornit. Nadto jím odkazovaná rozhodnutí byla vydaná až po koncentrační lhůtě a sám je proto nemohl uplatnit.
16. Žalobce k tomu dále uzavřel, že dominantním prvkem obou označení je prvek PRIM. Existuje mezi nimi vizuální podobnost ve vyšším stupni. Z hlediska sémantického a fonetického jsou označení shodná. Z pohledu celkového působení pak v obou označeních jasně převládá vliv prvku PRIM. Spotřebitelé proto mohou snadno porovnávána označení zaměnit, a mohli by se též domnívat, že obě označení představují pouze slovní a grafickou variantu a pocházejí od stejného výrobce či dodavatele. Proto z hlediska relevantního spotřebitele, i při zohlednění vyšší než průměrné pozornosti a vyšší informovanosti, existuje pravděpodobnost záměny v rozsahu použití pro shodné a podobné výrobky, tj. především pro náramkové hodinky.
17. Ve **třetím žalobním bodě** žalobce brojil proti nedostatečnému posouzení existence starší všeobecně známé známky žalobce dle podnikové normy jeho právních předchůdců č. PN01 z roku 1969. Žalobce upozornil na své rozkladové námitky, s nimiž se předseda Úřadu ztotožnil, přesto jeho rozklad za důvodný neshledal. Žalobce označil za absurdní, aby mu předseda Úřadu na jednu stranu přisvědčil, že v obdobných řízeních proslulost a dobré jméno namítané známky prokázal, avšak v tomto řízení s danou námitkou neuspěl. Dle žalobce bylo přitom zcela dostatečné, pokud žalobce v námitkách uvedl stručné argumenty stran veřejné známosti a dobrého jména známky, neboť je věcí Úřadu, aby se zaměnitelností nebo existencí dobrého jména zabýval. Žádný předpis ostatně nestanoví jako podstatnou náležitost námitek rozlišení typu zásahu, tj. jestli jde o těžení z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména známky. Žalobce přitom v námitkách ze dne 8. 7. 2015 argumentoval nežádoucí asociací na straně veřejnosti a těžením z dobrého jména. K těmto závěrům měl Úřad dojít i nyní. Zvláště, když již dříve označil logo PRIM za „rodinné stříbro“ České republiky, ke kterému má veřejnost úzký citový vztah.
18. Žalobce zde poukázal i na e-mailové zprávy jeho zmatených zákazníků i na to, že osoba zúčastněná na řízení označuje své webové stránky jako oficiální stránky výrobce, kdy k tomu vyobrazuje loga PRIM jak v obloučkovém zobrazení, tak v provedení dle normy PN01. Spotřebitelská veřejnost nemůže být schopna daná označení odlišovat, a tudíž ani odlišovat žalobce, který je společně se svými právními předchůdci dlouholetým výrobcem hodinek PRIM. K tvrzení Úřadu, že dokumenty předložil až po uplynutí koncentrační lhůty, žalobce namítl, že šlo o reakci na argumenty a důkazy, které předložila osoba zúčastněná na řízení. Bylo proto povinností Úřadu se danými tvrzeními a dokumenty zabývat.
19. Závěrem své žaloby žalobce s ohledem na uvedené navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

IV. Vyjádření žalovaného

20. Žalovaný ve svém vyjádření k **prvnímu žalobnímu bodu** uvedl, že jeho rozhodnutím nedošlo k zásahu do vlastnického práva žalobce, neboť v řízení bylo rozhodováno o vzniku vlastnického práva přihlašovatele. Dále žalovaný uvedl, že souběžná řízení se týkala odlišných známek a provedení slova „PRIM“, případně šlo o slovní označení „Primky“. Závěry souběžných řízení proto nelze přenášet na skutkově odlišnou věc. Žalovaný pak zejména poukázal na přechodná ustanovení zákona č. 286/2018 Sb., dle kterých měl Úřad řízení o námitkách brojících proti podání přihlášky nikoliv v dobré víře zastavit.
21. K námitkám **druhého žalobního bodu** pak žalovaný odkázal na rozbor podobnosti porovnávaných označení i výrobků a služeb v prvostupňovém rozhodnutí a zdůraznil, že z hlediska celkového dojmu si nejsou označení v závadné míře podobná, a to i přes sémantickou a fonetickou shodu. Setrval na tom, že prvek „PRIM“ má velmi nízký stupeň distinktivity, přičemž grafická provedení jsou značně rozdílná. K emailům zmatených zákazníků pak žalovaný uvedl, že byly předloženy opožděně a nevypovídají nic o relevantním období před podáním přihlášky.
22. V návaznosti na argumentaci rozhodnutím Úřadu ve věci prohlášení ochranné známky č. 311604 za neplatnou, žalovaný uvedl, že nejde o srovnatelný případ, jelikož tam byla předmětem řízení a s namítanou ochrannou známkou srovnávána nikoli obrazová, ale slovní ochranná známka PRIM. Obdobně to dle žalovaného platí i pro další žalobcem odkazovaná rozhodnutí. Rozsudky cizího státu pak nemohou být pro posouzení pohledu českého spotřebitele relevantní.
23. Konečně pokud jde o námitky **třetího žalobního bodu**, žalovaný opětovně akcentoval, že žalobce své námitky dostatečně neodůvodnil. V námitkách uvedl jen to, že logo PRIM má dobré jméno s ohledem na jeho proslulost vyslovenou v rozhodnutí Vrchního soudu z roku 2011. Pojem proslulosti byl relevantní dříve, nicméně od 3. 10. 2005 již není možné se proslulosti dovolávat. Dobré jméno pak musí být prokázáno v každém řízení, a to vč. toho, že trvalo i v den podání přihlášky. Takové důkazy žalobce nepředložil s tím, že to s ohledem na existenci ochranné známky přihlašovatele č. 165917 ani nemohl. Pozdějšími argumenty a důkazy se pak již Úřad v důsledku koncentrační lhůty zabývat nemohl.

V. Vyjádření přihlašovatele (osoby zúčastněné na řízení)

24. Přihlašovatel se ve svém vyjádření k žalobě zcela ztotožnil s argumenty a závěry žalovaného. K **prvnímu žalobnímu bodu** rovněž odmítl poukaz na souběžná řízení, jež se týkala jiných označení a vztahovala se k přihláškám podaným k jinému datu (vztahovaly se tedy k jiné rozhodné době). Odkaz na nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 298/09 je zcela nepřípadný, neboť zde nešlo o prohlášení známky za neplatnou.
25. Přihlašovatel odmítl také námitky stran shodných rysů obou porovnávaných označení (**druhý žalobní bod**). Zdůraznil, že žalobcem uváděné shodné obloukové provedení horní části obou označení je shodné jako na dřívějších ochranných známkách přihlašovatele; jeho označení tak nepochybně byla prioritními. K relevanci řízení o souvisejících ochranných známkách, emailů či rozsudku slovenského soudu přihlašovatel zopakoval argumenty žalovaného; k nim pak dodal, že i odkaz na facebookovou komunikaci se zákazníkem byl uplatněn opožděně, neboť se týká až prosince 2020. K rozsudku Okresního soudu Bratislava I přihlašovatel pro úplnost uvedl, že není pravomocný a že slovenský soud vycházel z řízení před žalovaným, v němž byla prohlášena za neplatnou ochranná známka

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

č. 165917, nicméně rozhodnutí předsedy Úřadu v této věci, společně s rozsudkem Městského soudu v Praze, bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2020, č. j. 2 As 312/2018 - 242.

26. K **třetímu žalobnímu bodu** pak přihlašovatel ve shodě se žalovaným uvedl, že všeobecnou známost ochranné známky je nutné prokazovat v každém řízení samostatně, k čemuž odkázal i na komentářovou literaturu. Žalobce mimo odkaz na jiná řízení však nedoložil vůbec žádné relevantní doklady a navíc v takové míře, aby dosvědčovaly, že všeobecná známost a dobré jméno svědčí právě žalobci. Žalobce své námitky opřel o rozhodnutí ve věci ochranné známky č. 165917, jež ovšem byla později soudem zrušena. Přihlašovatel dodal, že označení „PRIM“ používá masově již 20 let, proto nemůže právo ke všeobecně známé známce, resp. známce s dobrým jménem svědčit žalobci. Vrchní soud v Praze ostatně v rozhodnutí ze dne 30. 5. 2017, č. j. 3 Cmo 55/2017 - 96, dovedl, že práva z dlouhodobého užívání označení „PRIM“ svědčí i přihlašovateli. Nadto zde neexistuje pravděpodobnost záměny mezi logem PRIM a napadeným označením, a to zejména z hlediska grafického znázornění.

VI. Replika žalobce

27. Žalobce v replice k oběma vyjádřením setrval na své žalobní argumentaci. K námitkám **prvého žalobního bodu** zdůraznil, že zásah do jeho vlastnického práva je nutné hodnotit z pohledu dotčení namítané ochranné známky a loga PRIM v jeho vlastnictví. V souvislosti se souběžnými řízení pak žalobce zdůraznil, že nynější řízení bylo vedeno nejdéle, aniž by žalovaný vysvětlil odlišný a nijak neopodstatněný postup.
28. K **druhému žalobnímu bodu** pak žalobce poukázal na to, že sám předseda Úřadu kritizoval některé závěry učiněné Úřadem, proto nemůže obstát jeho odkaz na prvostupňové rozhodnutí. Emaily „zmatených zákazníků“ pak dle žalobců vznikly později, proto logicky nemohly být předloženy v koncentrační lhůtě. To však rozhodně nevylučuje jejich způsobilost prokazovat stav vnímání obou posuzovaných označení z hlediska spotřebitelské veřejnosti. Z toho stejného důvodu není ani nutné, aby se jednalo o důkazy, vypovídající o období před podáním přihlášky napadeného označení. Žalovaný totiž nezapisuje ochrannou známku zpětně, s účinky ke dni podání přihlášky. Den podání přihlášky pouze stanoví datum přednosti tohoto označení, jinak má ale zápis ochranné známky do rejstříku účinky *ex nunc* (§ 28 odst. 3 zákona o ochranných známkách). Pokud jde o odkaz na již dříve přijaté rozhodnutí o prohlášení neplatnosti slovní ochranné známky PRIM č. 311604, tam přijaté závěry jsou velmi významné i pro posouzení zaměnitelnosti v nynějším případě. Zejména jde o celkové působení ochranných známek. Žalovaný jasně konstatoval, že z hlediska celkového působení v namítané ochranné známce jednoznačně převládá vliv prvku PRIM. Totéž lze konstatovat o napadeném označení. Podle přesvědčení žalobce je tedy dán vysoký stupeň podobnosti obou nyní porovnávaných označení. K žalobě přihlašovatele se se závěry předsedy Úřadu ztotožnil i Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 23. 9. 2020, č. j. 8 A 9/2017 - 193.
29. Ve vztahu k rozsudku Okresního soudu Bratislava I. žalobce uznal, že rozhodnutí zahraničního soudu není pro Úřad závazné, podstatné však je, že ten měl k jeho závěrům přihlédnout, a pokud přijal závěry jiné, měl to odůvodnit. Žalovaný navíc přehlíží, že situace na Slovensku je z historických důvodů stejná jako v České republice. Závěry slovenského soudu ohledně zaměnitelnosti obou porovnávaných označení proto platí i pro poměry v České republice a pro českého spotřebitele. K tomu žalobce doplnil, že rozsudek Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

Okresního soudu Bratislava I. byl změněn rozsudkem Krajského soudu v Bratislavě ze dne 28. 10. 2021, č. j. 4CoPv/2/2020-1778 tak, že žalobci bylo zakázáno na území Slovenska používat namítanou ochrannou známku. Přihlašovatelem zde byla vůči žalobci namítána právě jedna z grafických podob loga PRIM (známka č. 165917), přičemž závěry slovenských soudů musí logicky platit i pro další grafické varianty. Byl to přitom přihlašovatel, kdo na Slovensku tvrdil zaměnitelnost namítané ochranné známky se všemi variantami loga PRIM zapsanými na Slovensku.

30. Žalobce odmítl též argumentaci stran rozhodnutí Úřadu v souběžně vedených řízeních, neboť ve všech případech včetně případu řešeného v tomto řízení jde jen o různé grafické (v jednom případě slovní) varianty loga PRIM, přičemž je jasné, že každé další grafické provedení tohoto loga bude spotřebiteli vnímáno jen jako další ochranná známka téhož vlastníka. To nepochybně prokazují právě e-maily „oklamaných či zmatených“ zákazníků. Pokud přihlašovatel ve svém vyjádření odkázal na své starší ochranné známky č. 152529, č. 153324 a č. 249929 s tím, že jde o identická označení se shodným grafickým provedením jako přihlašovaná ochranná známka, pak tyto starší ochranné známky nejsou dle žalobce zapsány pro náramkové hodinky, v případě ochranné známky č. 152529 a č. 249929 ani nikdy pro náramkové hodinky zapsány nebyly. Znamka č. 153324 sice historicky pro náramkové hodinky zapsaná byla, pro tyto výrobky však byla zrušena z důvodu neužívání.
31. Konečně ke **třetímu žalobnímu bodu** žalobce namítl, že vedle odkazu na rozhodnutí vrchního soudu z roku 2011 žalobce v námitkách i tvrdil a prokazoval všeobecnou známost a dobré jméno předmětného označení PRIM s odkazem na řadu dalších důkazů, konkrétně rozhodnutí Úřadu, brožury, časopisové články, inzeráty a reklamy, sjetinu vlastních internetových stránek a rovněž marketingové studie. Vedle toho žalobce odkázal na řadu skutečností a důkazů, které byly správnímu orgánu známy z dalších správních řízení týkajících se sporů o označení PRIM. Dále žalobce připomněl, že zápis ochranné známky č. 165917 je pouze formální skutečností a nijak neodráží skutečné poměry na trhu náramkových hodinek v České republice v době před podáním přihlášky, která je předmětem tohoto řízení. Žalobce tedy mohl a skutečně také prokázal existenci všeobecně známé známky s dobrým jménem.
32. K argumentaci přihlašovatele skutečností, že Nejvyšší správní soud zrušil předchozí rozhodnutí žalovaného, týkající se prohlášení neplatnosti ochranné známky č. 165917 žalobce ve shodě s jiným tvrzením přihlašovatele poukázal na § 75 s. ř. s. Za nesprávný žalobce označil i odkaz na rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 3 Cmo 119/2014 - 1099, kde soud posuzoval obě porovnávaná označení pouze abstraktně, tedy bez zkoumání konkrétních skutkových okolností vypovídajících o nebezpečí záměny na straně spotřebitelů, které byly tvrzeny a prokazovány v nynějším řízení. Žalobce ještě opětovně zdůraznil, že argumenty a důkazy, které žalobce předložil po koncentrační lhůtě, byly vždy reakcí na vyjádření a důkazy předkládané přihlašovatelem. Jinak by bylo žalobci jakožto namítajícímu prakticky znemožněno vyvracet nesprávná či nepravdivá tvrzení předkládaná přihlašovatelem.

VII. Posouzení věci Městským soudem v Praze

33. Městský soud v Praze ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, a jedná se o žalobu přípustnou, splňující všechny formální náležitosti na ni kladené. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán, jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

úřední povinnosti; přitom vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.).

34. O věci soud rozhodl bez nařízení ústního jednání, a to vzhledem ke splnění podmínek předpokládaných v § 51 odst. 2 ve spojení s § 76 odst. 1 s. ř. s. Napadené rozhodnutí soud totiž vyhodnotil jako nepřezkoumatelné, protože se rozhodnou částí sporných otázek druhého a třetího žalobního bodu nemohl zabývat meritorně a v jejich úplnosti. Z tohoto důvodu také soud neprováděl důkazy navržené žalobcem nad rámec obsahu správního spisu, neboť bude na žalovaném, aby v tomto ohledu případně dosavadní dokazování doplnil.
35. Podstatou projednávané věci bylo posouzení závěrů předsedy Úřadu ke třem okruhům námitkových důvodů vznesených žalobcem (odpovídajícím také nynějším žalobním bodům). V první řadě šlo o posouzení procesní otázky (zákonosti zastavení řízení) ve vztahu k námitkám dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018. Dále se soud zaměřil na správnost a přezkoumatelnost úvah předsedy Úřadu ohledně nedostatečného zdůvodnění námitek poukazujících na nebezpečí záměny mezi napadeným označením a namítanou ochrannou známkou. V třetím kroku se pak soud zabýval posouzením argumentace Úřadu a jeho předsedy stran všeobecné známosti a dobrého jména loga PRIM.
36. Nejprve však soud předesílá, že dle obsahu správního spisu byla přihláška napadeného označení podána dne 17. 7. 2013 a zveřejněna dne 8. 4. 2015 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: 9, 14 (zde vymezeno jako *budíky všeho druhu, ciferníky, časomíry, hodinářské kotvičky, náramkové hodinky všeho druhu, mechanické a elektrické hodiny všeho druhu zejména nástěnné, stolní, letecké palubní, auto hodiny, modelářské časovače, minutky, ozdobné hodiny, hodiny kontrolní, hodiny sluneční, chronografy, chronometry, chronoskopy, hodinářská kyvadla, hodinová pera, řetízky k hodinkám, schránky na hodiny, hodinové skříňky, hodinové stroje, pouzdra na hodinky, drahé kovy a jejich slitiny a předměty z těchto hmot nebo z plátovaných kovů v rámci této třídy, šperky, drahokamy, drahé kameny*), 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35 a 37.
37. Dne 8. 7. 2015 podal žalobce proti této přihlášce námitky s odvoláním na § 7 odst. 1 písm. a), c), d), a k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění účinném do 31. 12. 2018. Žalobce uvedl, že je vlastníkem starší namítané ochranné známky zapsané pro výrobky a služby zařazené ve třídách 9, 14 a 35 (nyní pak toliko pro výrobky *hodinky, hodinky pro děti* zařazené ve třídě 14). Dále uvedl, že je rovněž vlastníkem starší všeobecně známé známky (logo PRIM), užívané pro hodinářské výrobky a s nimi související služby.

VII.1 K zastavení řízení

38. Pokud jde o zastavení řízení o námitkách dle § 7 odst. písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018, soud se s argumentací žalobce neztotožnil. Připomíná, že podle daného ustanovení nemělo být přihlašované označení zapsáno v případě námitek podaných „*tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.*“ Tento konkrétní relativní důvod zápisné nezpůsobilosti ovšem zákonodárce novelou č. 286/2018 Sb. záměrně zcela opustil a předmětné ustanovení zrušil bez náhrady (čl. I bod 21 uvedené novely).
39. Přechodná ustanovení zákona č. 286/2018 Sb. pak v čl. II bodě 1 stanoví, že pro řízení o přihlášce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

pravomocně neskončené se použijí ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle čl. II bodu 4 pak platí, že „(p)okud bylo řízení o přihlášce ochranné známky zahájeno podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a důvodem pro zamítnutí přihlášky by byly námitky uvedené v § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, **Úřad k těmto námitkám nepřihlédne a řízení o nich zastaví.**“ (pozn. zvýraznění doplněno).

40. Zákon tedy jednoznačně a explicitně stanoví, že se k těmto námitkám nepřihlíží a rovněž přímo závazně určuje procesní osud řízení o těchto námitkách – jeho zastavení. Zákon zde žádný prostor pro výklad nepřipouští. Úřad proto nemohl postupovat jinak, než řízení v této části zastavit. Takový postup nelze označit za formalistický.
41. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani délka správního řízení, které trvalo od roku 2015 do roku 2020. Soud nezpochybňuje, že žalobce nejspíše očekával, že Úřad jeho námitkám vyhoví stejně jako v souvisejících věcech, u nichž stihl rozhodnout před 31. 12. 2018, nicméně tato skutečnost bez dalšího neodůvodňuje postup jdoucí proti výslovnému znění zákona. Jestliže žalobce nesouhlasil s délkou řízení, měl za to, že je Úřad nečinný, mohl se samozřejmě bránit uplatněním opatření proti nečinnosti a případně nečinnostní žalobou ke správnímu soudu. Sama délka řízení ovšem nezakládá nezákonnost v tom směru, že by snad bylo namíste postupovat dle původní právní úpravy.
42. Stejně tak není rozhodné, že v jiných souvisejících řízeních Úřad rozhodoval dříve. Tato řízení se týkala odlišných (byť souvisejících) ochranných známek a z ničeho nevyplývá, že by pozdržení rozhodnutí v nynější věci bylo jakkoli záměrné, svévolné a účelově směřovalo k zastavení řízení.
43. Dále je potřeba zdůraznit, že zákon tím nezabavuje žalobce možnosti obrany, pouze nově stanovuje, že podání přihlášky ochranné známky nikoliv v dobré víře již nebude relativním důvodem zápisné nezpůsobilosti. V důvodové zprávě se k tomu uvádí, že „(z)rušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) odpovídá ustanovení čl. 5 odst. 4 písm. c) směrnice. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky bude posuzován na návrh třetí osoby jen jako důvod prohlášení ochranné známky za neplatnou.“ Konkrétně se jedná o § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., který stanovuje, že Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 *nebo přihláška nebyla podána v dobré víře.*
44. Tím se také tento případ liší od situace řešené Ústavním soudem v nálezu sp. zn. IV. ÚS 298/09. V tomto případě společnost POLÁRKA s. r. o. řádně od počátku hájila svá práva návrhem na výmaz ochranné známky, a to plně v souladu s tehdejší právní úpravou. Teprve po deseti letech orgány veřejné moci shledaly její argumentaci správnou, nicméně v té době již zákon č. 441/2003 Sb. pro jí tvrzenou skutečnost neumožňoval prohlásit ochrannou známku za neplatnou, a její návrh proto nebyl úspěšný. Ústavní soud shledal, že uplynutí značné doby jde k tíži orgánů veřejné moci. Nyní projednávaná věc se ovšem netýká řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, ale námitek proti zápisu přihlášené ochranné známky, přičemž následný postup Úřadu (zastavení řízení) je výslovně stanoven zákonem. Zejména ovšem pozdější právní úprava nevede k legalizaci určitého protiprávního stavu (kdy by k legalizaci došlo v důsledku nečinnosti Úřadu), ale ke změně koncepce řešení dané otázky – legalitu lze nyní napadat jen v řízení o prohlášení neplatnosti. Soud proto ani neshledal, že by pozdější právní úprava byla v rozporu

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

s ústavním pořádkem a bylo namístě věc předložit Ústavnímu soudu. Je však nutné korigovat zjevně nesprávné stanovisko žalovaného a přihlašovatele, že ve věci nelze vůbec hovořit o zásahu do vlastnického práva žalobce ve smyslu čl. 11 Listiny. Přestože se zde rozhoduje o přihlášce přihlašovatele, předmětem řízení je fakticky posouzení zásahu do práv vlastníka starší ochranné známky (§ 26 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb.). Jinak řečeno, zamítnutím námitek (a tím umožnění přihlášky) může jistě dojít k zásahu do vlastnického práva vlastníka starší známky. To však na již uvedeném ničeho nemění.

VII.2 K podobnosti označení

45. V posuzované věci byla dále předmětem sporu otázka podobnosti přihlašovatele a dříve zapsaného označení (namítané ochranné známky) ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. V tomto směru je vhodné nejprve předeslat, že námitky podané původně dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2018, se dle shora citovaného přechodného ustanovení posuzují podle zákona č. 441/2003 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2019. Námitky proto bylo třeba posoudit jako námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb.
46. Úřad se danými námitkami věcně zabýval a označil je za nedůvodné (viz bod 5. tohoto rozsudku). Předseda Úřadu pak tyto závěry do odůvodnění napadeného rozhodnutí převzal. Explicitně (viz str. 50 napadeného rozhodnutí) se ovšem sám konkrétně nezabýval podstatnou částí tomu odpovídající rozkladové argumentace s odůvodněním, že žalobcem dne 8. 7. 2015 uplatněné námitky byly nedostatečné – nelze tak mít ani za to, že by si předseda závěry Úřadu implicitně osvojil. Předseda zdůraznil, že žalobce v námitkách vůbec nezdůvodnil, v čem přesně spatřuje podobnost těchto označení, pouze odkázal na judikaturu a jiná související řízení před Úřadem. Žalobce proto ve vztahu k dané problematice ve své žalobě namítal především nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí.
47. Soud musel této námitce přisvědčit. Argumentace předsedy Úřadu byla v daném ohledu záměrně neúplná, neboť sice předestřel závěry Úřadu, na něž fakticky odkázal, zároveň ovšem věcně nereagoval na stručné, avšak v nezbytné míře dostatečně konkrétní rozkladové námitky, upozorňující na podobnost obou označení co do společného dominantního prvku „PRIM“ a jeho vysoké distinkitivity, skutečnost, že v oboru náramkových hodinek jde o výraz používaný v České republice desítky let, případně na závěry Úřadu učiněné v souvisejících řízeních.
48. Podle rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu musí být přitom z odůvodnění rozhodnutí patrné, jak se správní orgán vypořádal se vznesenými námitkami; nelze též přehlížet, že odůvodnění rozhodnutí rovněž předurčuje možný rozsah opravného prostředku či následného soudního přezkumu. Pokud tedy rozhodnutí vůbec neobsahuje konkrétně a přezkoumatelně odůvodnění vypořádání některé z námitek, musí mít nutně za následek jeho zrušení pro nepřezkoumatelnost (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2015, č. j. 7 As 55/2015 - 29).
49. Pokud jde o nároky, jež právní úprava klade na podání námitek proti přihlášení ochranné známky, soud připomíná, že dle § 25 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. mohou osoby uvedené v § 7 podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení, přičemž lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

50. Pro posuzovanou věc je pak klíčové, že dle odstavce druhého naposledy odkazovaného ustanovení platí, že námitky musejí být odůvodněny a doloženy důkazy umožňujícími projednání každé z námitek. Zákonodárce tedy jednoznačně požaduje, aby byly námitky ve tříměsíční lhůtě pro jejich podání věcně odůvodněny a doplněny o návrhy na provedení důkazních prostředků, jichž se osoba podávající námitky dovolává. Ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. zároveň explicitně žalovanému ukládá, aby k tvrzením a důkazním návrhům, s nimiž namítající přijde po zákonné lhůtě pro podání námitek, při rozhodování o námitkách nepřihlédl.
51. Význam takto legislativně zakotvené zásady koncentrace řízení coby výjimky ze zásady jednotnosti správního řízení byl opakovaně potvrzen v rozhodovací praxi správních soudů (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2018, č. j. 3 As 126/2017 - 28 ve spojení s rozsudkem zdejšího soudu ze dne 28. 2. 2017, č. j. 9 A 207/2013 - 44; dále srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014 - 120).
52. Platí tedy, že Úřad byl při rozhodování o námitkách oprávněn (a zároveň v tomto směru i povinen) přihlížet toliko k tvrzením a důkazním prostředkům, které žalobce v postavení namítajícího předložil ve lhůtě pro podání námitek.
53. Potud lze úvahám předsedy Úřadu přisvědčit.
54. Nelze ovšem souhlasit s tím, že odůvodnění námitek z roku 2015 bylo zcela nedostatečné a že nebylo zřejmé, v čem žalobce podobnost označení shledává. Jakkoli byly tyto námitky dosti stručné, bylo z nich zřejmé, že žalobce spatřuje podobnost obou porovnávaných označení v tom, že obě obsahují dominantní prvek PRIM a tento prvek je zcela identický. Zároveň bylo v námitkách uvedeno, že přihlašované označení má být zapsáno pro zčásti shodné a zčásti zaměnitelné výrobky a služby. Dále žalobce v námitkách uváděl, že při použití namítaného označení proto existuje zjevná pravděpodobnost záměny s výrobky žalobce, a to i z důvodu asociace a obecně odkázal na judikaturu Soudního dvora Evropské unie (SDEU), resp. Tribunálu, příkladmo pak na rozsudek ve věci *Volvo*. Jinými slovy tedy již z námitek jednoznačně vyplývalo, že podle žalobce zde existuje shodný dominantní prvek – slovní prvek PRIM. Právě v tomto směru se měl námitkami Úřad věcně zabývat (a fakticky se též podrobně zabýval). K rozkladu žalobce měl potom předseda správnost a zákonnost těchto závěrů věcně posoudit a přezkoumat v daném kontextu úvahy Úřadu o jednotlivých hlediscích podobnosti porovnávaných označení a vlivu tvrzené shody v dominantním prvku na tyto závěry.
55. Namísto tvrzení, že k rozkladovým námitkám nemohl přihlížet, či namísto nepřipustně vágního argumentu, že závěry Úřadu nevybočují z obvyklé praxe Úřadu, jak v souvislosti s porovnáním podobnosti napadeného označení a loga PRIM uvedl na str. 58 napadeného rozhodnutí, měl předseda reagovat na konkrétní tvrzení žalobce obsažené v jeho rozkladu. Měl tak učinit ve vztahu ke všem tvrzením, ať již byla spojená s fonetickou a sémantickou shodou dominantního prvku „PRIM“ nebo s námitkami ohledně vizuální podobnosti tohoto prvku v obou označeních a jeho vysoké míře distinkitivity. Nelze ostatně přehlížet, že žalobce už v námitkách, byť v jiné souvislosti, hovořil i o historickém užívání slovního prvku PRIM jím či jeho právními předchůdci – sám předseda na str. 33 napadeného rozhodnutí přitom tvrdil, že prolíná-li se námitková argumentace k několika námitkovým důvodům, nelze ji zcela pominout jen proto, že u určitého námitkového důvodu nebyla výslovně uvedena.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

56. Soud rovněž připomíná, že pokud je označení zčásti nebo zcela obsaženo v jiném označení, pak je před samotným konstatováním podobnosti, resp. odlišnosti známek důležité zjistit, zda je tato společná složka vůči ostatním složkám označení dominantní. Spotřebitel při konfrontaci s určitou známkou (např. v reklamě, při nákupu určitého zboží nebo služeb) nemá v tomto okamžiku před sebou obě známky [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). Vizuální, fonetická nebo sémantická 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*).
57. I z tohoto judikatorního přehledu je zřejmé, že pro posouzení podobnosti bude klíčové zejména vymezení a porovnání dominantních prvků obou označení, což je skutečnost, kterou žalobce, byť velmi obecně, namítal již ve svých původních námitkách z roku 2015. Ve svém rozkladu pak tyto námitky dále v reakci na odůvodnění prvostupňového rozhodnutí rozváděl – vytýkal vady úvahám Úřadu.
58. Soud ze správního spisu ověřil, že žalobce ve svém rozkladu (jeho odůvodnění ze dne 6. 4. 2020) zdůraznil, že slovo PRIM není v češtině běžně využíváno, v čemž tkví jeho výhoda pro označení výrobků. Žalobce namítal, že Úřad zcela potlačil distinktivitu slova PRIM, neboť v oboru náramkových hodinek jde o výraz používaný desítky let, proto jde o výraz české, ale například i slovenské veřejnosti v tomto kontextu dobře známý. Žalobce připustil, že grafické provedení napadeného označení a napadené ochranné známky není stejné, je ale podobné, přičemž v obou případech je rozhodujícím (dominantním) prvkem slovo PRIM psané velkými tiskacími písmeny; v obou označeních lze vnímat výrazné obloukové provedení v horní části. Zároveň bylo dle žalobce nutné přihlédnout k objektivní sémantické i fonetické shodě, již Úřad obecně připustil. Z hlediska celkového dojmu pak podle žalobce bude spotřebitelská veřejnost obě označení vnímat přinejmenším asociativně a bude dovozovat, že takto označené výrobky pocházejí od téhož výrobce (to v rozkladu dokládal emaily „zmatených“ zákazníků). Dále žalobce poukázal na rozhodnutí Úřadu ze dne 27. 7. 2015 a předsedy Úřadu ze dne 9. 11. 2016 (týkající se řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky PRIM č. 311604), v nichž byla již dříve porovnávána namítaná ochranná známka se slovní známkou „PRIM“, což doprovodil rozsáhlou citací z rozkladového rozhodnutí. Dále poukázal na rozsudek Okresního soudu Bratislava I (viz výše), který dle něj potvrdil závěr o grafické, sémantické i fonetické shodě obou označení, a uvedl, že jejich shodu v tomto řízení namítal nynější přihlašovatel. Konečně žalobce poukázal i na další rozhodnutí Úřadu a jeho předsedy (sp. zn. O-517322, O-517364, O-517365 a O-535869), v nichž předseda Úřadu dospěl k závěru o zaměnitelnosti namítané ochranné známky s označeními PRIM v různých grafických podobách (s ohledem na vysokou podobnost dominantního prvku). Uvedl, že tento závěr je pak plně přenositelný i na nynější věc, která je jen další grafickou variantou téhož označení.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

59. Předseda Úřadu byl povinen na tyto námitky, jež konkrétně napadaly závěry Úřadu, reagovat. To neznamená, že by měl přihlížet k novým skutečnostem či důkazům v rozporu se zásadou koncentrace řízení, nicméně je povinen se vyjádřit ke všem tvrzením a důkazním návrhům a konkrétně zdůvodnit, z jakých důvodů je argumentace žalobce nepřiléhavá, případně z jakých konkrétních důvodů k ní nelze přihlížet (k tomu soud dodává, že např. v případě emailů „zmatených“ zákazníků předložených žalobcem bylo namísto se vyjádřit i k tomu, zda a proč nešlo jen o reakci žalobce, jejímž smyslem bylo zpochybnit tvrzení přihlašovatele, k němuž Úřad podle všeho přihlížel).
60. Předseda byl jinými slovy povinen naplnit roli rozkladového orgánu a věcně přezkoumat závěry Úřadu. Není jisté možné tvrdit, že žalobce mohl v rozkladu argumentovat jen tím, co již uvedl ve svých původních námitkách a nemohl nijak reagovat na závěry prvostupňového rozhodnutí (samozřejmě za předpokladu, že jeho úvahy zjevně nepřekračovaly rámec původní námitkové argumentace; zde tvrzenou shodu v dominantním prvku „PRIM“). Opačný závěr by byl přehnaně formalistický a zcela se mýjel se smyslem a účelem koncentrace řízení. Úlohou rozkladového orgánu ostatně není opakovaně posuzovat oprávněnost námitek, ale primárně správnost a zákonnost prvostupňového rozhodnutí. Předseda Úřadu se měl identifikací dominantních prvků obou porovnávaných označení a jejich podobností věcně zabývat alespoň ve stejné míře jako Úřad (oběma správními orgány muselo být z námitek žalobce obdobně zřejmé, v čem žalobce podobnost obou označení shledává; viz výše).
61. Jak již soud popsal, předseda Úřadu svou reakci na rozkladové námitky postavil na úvaze, že žalobce ve svých námitkách z roku 2015 vůbec nezdůvodnil, v čem přesně spatřuje podobnost těchto označení. Věcně se předseda konkrétně vyjádřil v zásadě jen k relevanci rozsudku Tribunálu ve věci *Volvo*. V jeho případě uvedl, že mu není zřejmé, v čem je spatřována analogie tohoto případu, v němž bylo porovnáváno obrazové označení obsahující prvek „SOLVO“ s ochrannými známkami s prvkem „VOLVO“, s nynější věcí. Byť by samozřejmě bylo žádoucí, aby žalobce své námitky a případně i význam odkazu na citovaný rozsudek blíže rozvedl, tento odkaz byl zjevně zamýšlen nikoli jako přesná analogie, ale jako příklad relevantní judikatury SDEU. Klíčový je jednoznačný poukaz žalobce na shodu (identičnost) dominantního slovního prvku „PRIM“, přičemž vlastní rozsah jeho argumentace není sám o sobě rozhodující.
62. Soud dále rozvádí, že předseda na některé námitky a podklady v napadeném rozhodnutí reagoval (např. relevance rozsudku Okresního soudu Bratislava I) a vyjadřoval se i k dílčím vadám postupu Úřadu. Vytkl mu, že (i) nijak nepřihlédl k odkazům žalobce na související řízení sp. zn. O-517322, O-517364, O-517365 a O-535869, a to právě i v souvislosti s posouzením pravděpodobnosti záměny, že (ii) svůj závěr podložil i argumentací o nepodobnosti prvku PRIM v namítané ochranné známce a loga PRIM, dovozované z rozhodnutí EUIPO ze dne 7. 9. 2018, jež pro takový závěr není řádným podkladem, a že (iii) svou úvahu, že spotřebitelé dokáží rozlišit mezi označeními, nepřipustně opřel o podklady přihlašovatele z doby po podání přihlášky. Uzavřel ovšem, že tato pochybení na posouzení zákonnosti prvostupňového rozhodnutí nic nemění, jelikož je rozhodné, že původní námitky nebyly dostatečně zdůvodněny. K podstatě celého rozkladového bodu, tj. porovnání podobnosti označení z pohledu jejich dominantních a dalších prvků, či toho, v čem se shodují (podobají) a liší, ovšem žádné věcné úvahy nepředstřel.
63. Není kupříkladu dostatečně zřejmé, jak žalovaný nazírá na závěry Úřadu ohledně vizuální podobnosti obou označení, a to i ve spojení s přiznanou fonetickou a sémantickou Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

podobností, jež byla Úřadem marginalizována. Jakkoli je přihlašované označení obrazovou známkou, pro niž je rozhodné zvláště vlastní grafické vyjádření, není možné přehlížet jasně rozpoznatelný základní prvek této známky – slovní prvek PRIM a upustit od posuzování relevance shody v tomto dominantním prvku na jednotlivá hlediska podobnosti označení, jakož i na závěr o celkovém posouzení z globálního pohledu.

64. Především ale nelze opomíjet, že v případě obou porovnávaných označení nebude hrát klíčovou roli inherentní rozlišovací způsobilost jejich slovního prvku (ani k ní se ovšem předseda Úřadu explicitně nevyjádřil), ale tvrzená zvýšená rozlišovací způsobilost získaná užíváním daného označení u hodinářských výrobků, zejména náramkových hodinek. Nemůže být pochyb o tom, že průměrný český spotřebitel si označení PRIM bez větších potíží spojí s výrobou náramkových hodinek. I tyto skutečnosti se přitom z původních i rozkladových námitek žalobce fakticky podávaly a správní orgány na ně dostatečně nereagovaly. Jedná se přitom o jedno z klíčových hledisek posuzování podobnosti označení, s nímž se musí správní orgány vždy důsledně vypořádat (k tomu obecně srov. rozsudek zdejšího soudu ze dne 3. 3. 2021, č. j. 18 A 23/2020 - 132).
65. Pokud by se přitom rozkladovými námitkami v návaznosti na závěry Úřadu předseda věcně zabýval, nelze navíc vyloučit ani jeho rozdílný náhled na relevanci dalších tvrzení a podkladů žalobce, vč. rozhodnutí civilních či slovenských soudů, popř. i na míru relevance jiných předsedou identifikovaných pochybení Úřadu (jednotlivé skutečnosti a důkazy je samozřejmě nutné posuzovat ve vzájemné souvislosti). V tomto ohledu není možné například přehlížet, že předseda Úřadu se v důsledku závěru o nedostatečném zdůvodnění námitek nijak nezabýval tím, co na udržitelnosti argumentace Úřadu mění skutečnost, že jeho úvahy o schopnosti spotřebitelů rozlišit porovnávaná označení nejsou podloženy [ad (ii)]. Také k relevanci souvisejících řízení sp. zn. O-517322, O-517364, O-517365 a O-535869 a závěrů v nich učiněných [ad (iii)] se předseda konkrétně nevyjádřil. Pouze obecně upozornil na nutnost přesných odkazů na relevantní skutečnosti zjišťované v jiných řízeních; dále pak na problematičnost aplikace obdobných závěrů pro rozdílnost porovnávaných označení s tím, že v těchto namítaných řízeních nejde o shodná označení (to ovšem žalobce ani netvrdil, namítal, že jde o různé grafické podoby téhož prvku).
66. V návaznosti na posledně přestěžené úvahy pak soud jen pro úplnost zdůrazňuje, že rozhodnutí předsedy Úřadu ve věcech sp. zn. O-517322, O-517364, O-517365 a O-535869 již obstála i před zdejším soudem (viz rozsudky ze dne 20. 1. 2022, č. j. 15 A 21/2019 - 114, a ze dne 31. 3. 2022, č. j. 9 A 24/2019 - 200 a č. j. 9 A 25/2019 - 144). Z těchto rozsudků vyplývá, že žalovaný posuzoval podobnost (zaměnitelnost) tam napadených označení a namítané ochranné známky (jakož i loga PRIM). Zdejší soud mu dal za pravdu v tom, že tato označení jsou si vysoce podobná. Jakkoli se tato rozhodnutí vztahovala k posouzení otázky dobré víry přihlašovatele [dřívější § 7 odst. 1 písm. k)], vyslovené závěry mohou mít relevanci i pro nyní projednávanou věc. Soud k tomu odkazuje zejména na obrazovou známku sp. zn. O-517364 PRIM (u níž je dán i náznak spodní linky) a body 6, 116 a 119 rozsudku č. j. 15 A 21/2019 - 114.
67. Na základě všech uvedených důvodů lze tedy uzavřít, že předseda Úřadu měl k rozkladovým námitkám žalobce závěry prvostupňového orgánu podrobně přezkoumat a vyjádřit se ke všem relevantním skutečnostem. Pokud tak neučinil, je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Soud přitom zdůrazňuje, že popsání nedostatky rozhodnutí z výše vyložených důvodů nespádají do množiny případů, v nichž

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

by snad soud mohl takové nedostatky překlenout a doplnit vlastní argumentací. Žalobci by se totiž vypořádání těchto jeho klíčových rozkladových námitek dostalo až v soudním řízení. Nehledě na to, že by byl takový přístup v rozporu se zásadně přezkumnou rolí správních soudů.

VII.3 K dobrému jménu a všeobecné známosti loga PRIM

68. Nedostatečné zdůvodnění původních námitek bylo pak středobodem úvah předsedy Úřadu i ve vztahu ke druhé rozhodné otázce, tj. k námitkám žalobce podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. Soud ovšem nejprve rekapituluje, že Úřad i jeho předseda důsledně vycházeli z toho, že logo PRIM bylo vytvořeno pro právního předchůdce žalobce. K tomu lze shrnout, že předmětné logo vychází z podnikové normy č. PN01 národního podniku ELTON z roku 1969. Logo PRIM bylo užíváno národním podnikem ELTON i dalšími právními předchůdci žalobce a jím samotným k označování (zejména) náramkových hodinek vyráběných v Novém Městě nad Metují. Pro stručnost pak soud k historickému vývoji vzniku a užívání loga PRIM, jakož i historii některých sporů mezi žalobcem a přihlašovatelem odkazuje např. na rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, č. j. 9 As 10/2011 - 275, ze dne 24. 10. 2018, č. j. 1 As 258/2017 - 182, ze dne 23. 11. 2020, č. j. 2 As 312/2018 - 242, jakož i na již citovaný rozsudek zdejšího soudu č. j. 15 A 21/2019 - 114.
69. Samotné historické souvislosti nejsou pro posouzení nynější věci rozhodné – správní orgány nezpochybňovaly, že logo PRIM náleží žalobci. Ten ovšem podle nich své nároky v návaznosti na uplatněné námitkové důvody všeobecné známosti a dobrého jména zdůvodnil a doložil nedostatečně.
70. Předseda Úřadu své závěry o nedůvodnosti rozkladu uzavřel tím, že Úřad správně dovodil, že námitky žalobce ze dne 8. 7. 2015 nebyly řádně zdůvodněny. Žalobce totiž neuvedl, jaký typ zásahu do práv uplatňuje (těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména) a vůči jakým položkám napadeného seznamu výrobků a služeb. Předseda Úřadu na druhou připustil, že je zjevné, že Úřad hodnotil některé shodné důkazy a jejich relevanci (staří) jinak než v obdobných řízeních (dříve např. dospěl k závěru, že tyto důkazy vypovídají o vazbě náramkových hodinek PRIM k žalobci a že přítomnost přihlašovatele na trhu naopak není dlouhodobá). Předseda rovněž odmítl úvahu Úřadu, že užívání (a všeobecné známosti) loga PRIM bránila shodná ochranná známka přihlašovatele č. 165917, neboť rozhodující je zde skutečné užívání loga, které bylo Úřadem opakovaně potvrzeno. Tyto vady ovšem na nejasnosti (nedostatečnosti) původních námitek dle předsedy ničeho nemění.
71. Z napadeného rozhodnutí lze tedy jednoznačně dovodit, že výlučným důvodem pro potvrzení závěrů Úřadu byla nedostatečná formulace původních námitek. Ani v tomto případě se ovšem soud nemůže s náhledem předsedy Úřadu ztotožnit, neboť jeho závěry v tomto ohledu neodpovídají obsahu správního spisu a zčásti jsou i vnitřně rozporné – v důsledku toho je tak prozatím nelze meritorně přezkoumat.
72. Soud poukazuje na to, že předmětnému námitkovému důvodu se žalobce ve svých námitkách věnoval na str. 4 – 6. Žalobce popsal historii loga, skutečnost, že je po desetiletí užíváno jím a jeho právními předchůdci pro označení hodinářských výrobků. Předkládal též důkazy k prokázání proslulosti, resp. všeobecné známosti předmětného loga. K tomu soud dodává, že žalobce ve svých námitkách tvrdil a prokazoval všeobecnou známost loga PRIM s odkazem na řadu důkazů, konkrétně rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 4. 2014, Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 17. 10. 2014, brožuru dokládající 40 let hodinářské výroby v podniku ELTON v Novém Městě nad Metují (brožura vydaná v roce 1989), časopisové články, inzeráty a reklamy, sjetinu vlastních internetových stránek a rovněž dvě marketingové studie nezávislých společností (studie společnosti AISA Ltd. Z roku 1998 a Mather Communication z roku 2010). Žalobce u tohoto námitkového okruhu také odkázal na řadu skutečností a důkazů, které byly správnímu orgánu známy z dalších řízení týkajících se sporů o označení PRIM (konkrétně na řízení o neplatnost ochranné známky č. 165917).

73. Na str. 5 námitek pak žalobce uzavřel, že přihláška napadeného označení je v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018. K tomu výslovně dodal, že tomu tak je ve vztahu k výrobkům a službám, na něž se vztahuje jak napadené označení, tak všeobecně známá známka – zejména hodinářské výrobky všeho druhu ve třídě 14 a služby ve třídách 35 a 37.
74. Žalobce pak pokračoval, že napadené označení je v rozporu též s § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018, a to ve vztahu ke všem ostatním výrobkům a službám, než které jsou uvedeny výše. Uvedl, že logo PRIM, jež je všeobecně známé, má v České republice dobré jméno. Na str. 6 námitek pak jasně uvedl, že užívání napadeného označení by ukazovalo na vztah mezi v přihlášce uplatněnými výrobky a žalobcem. To by vedlo k vyvolání nežádoucí asociace na straně veřejnosti a neoprávněnému těžení z dobrého jména všeobecně známé známky PRIM.
75. Žalobce tak předkládal tvrzení a důkazy pro závěr, že logo PRIM je všeobecně známou známkou (a tvrdil, že tomu tak je ve vztahu k hodinářským výrobkům a službám příslušných tříd mezinárodního třídění) a v návaznosti na to rovněž namítal, že logo PRIM má dobré jméno (a proto brání zápisu přihlašovaného označení). Žalobce tak uplatnil dva různé námitkové důvody, k nimž snesl společnou argumentaci. To samozřejmě souviselo i s tím, že zákon č. 441/2003 Sb. dříve rozlišoval důvod spočívající v tom, že namítané označení je
 - (i) všeobecně známé; přihlašované označení se pak nemělo zapsat na základě námitek podaných „*vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou*“ [§ 7 odst. 1 písm. c) ve znění do 31. 12. 2018],
 - (ii) je všeobecně známé a má dobré jméno; přihlašované označení se nemělo zapsat na základě námitek podaných „*vlastníkem starší všeobecně známé známky, 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 všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známkou, která má v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky*“ [§ 7 odst. 1 písm. d) ve znění do 31. 12. 2018].
76. Již výše rozebíranou novelou č. 286/2018 Sb. byl ovšem zcela opuštěn samostatný námitkový důvod spočívající ve všeobecné známosti a pod písm. c) byl zařazen námitkový důvod spočívající v dobrém jménu známky [původně písm. d)]. Ten nově předpokládá, že Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

námítky může podat „vlastník starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

77. S ohledem na již výše uvedené přitom platí, že řízení bylo nutné vést a námítky posoudit podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2019 (čl. II odst. 1 a 3 části první citované novely). Potom ovšem vyvstává problém, pod jaké ustanovení uplatněné námítky podřadit a jak k nim přistupovat ve světle podmínek nové právní úpravy. Správní orgány tuto otázku vyřešily tím způsobem, že uzavřely, že předmětná argumentace obsahově spadá pod § 7 odst. 1 písm. c) zákona, tj. pod otázku dobrého jména.
78. Již se ovšem dostatečně nezabývaly tím, co provedená novela znamená pro nároky na odůvodnění námitek. Je totiž zřejmé, že došlo ke změně textace původního důvodu pod písm. d).
79. Jak sám předseda rekapituloval na str. 12-13 napadeného rozhodnutí, Úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že vzhledem k datu podání námitek je irelevantní, aby žalobce musel zdůvodnit, jakým způsobem by napadené označení neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo mu bylo na újmu (jde totiž o novelizované znění). Naopak uvedl, že v námitkách chybí zdůvodnění a důkazy potvrzující všeobecnou známost a dobré jméno loga PRIM před podáním přihlášky a argumenty, na základě nichž by užívání napadeného označení ukazovalo na vztah mezi jím označenými nekolizními produkty a namítanými produkty označenými logem PRIM.
80. Předseda Úřadu pak na str. 58 napadeného rozhodnutí uzavřel, že se závěry Úřadu co do nedostatečnosti odůvodnění námitek ztotožňuje, aby však následně popsal, že žalobce neuvedl typ zásahu (těžení z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména). Takto rozpornému závěru soud nerozumí a nerozumí ani tomu, proč by měl žalobce při podání námitek v roce 2015 zohledňovat znění zákona účinné od 1. 1. 2019 – dřívější znění zákona hovořilo jen o *ukazování vztahu* mezi označenými výrobky a službami a vlastníkem namítané známky. Požadavek, aby z námitek explicitně vyplývalo (nad to pod žalovaným dovozovanou sankcí jejich nevypořádání), zda namítající shledává újmu v těžení z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména známky se z něj nepodává. Kromě toho, žalobce ve svých námitkách výslovně uvedl, že by užíváním napadeného označení mohlo dojít k vyvolání nežádoucí asociace na straně veřejnosti a neoprávněnému těžení z dobrého jména všeobecně známé známky PRIM.
81. Pokud přitom předseda Úřadu u námitkového důvodu dle písm. d) postrádal bližší zdůvodnění, soud připomíná, že žalobce odkazoval na argumentaci k otázce všeobecné známosti (a to nikoli jen na podkladě proslulosti dovozené rozsudkem Vrchního soudu z roku 2011). V této části předkládal i podklady k hodnocení značky PRIM jako luxusní, dokládal její užívání a výslovně zde hovořil i o dobrém jménu značky. Těmito podklady se přitom Úřad v prvostupňovém rozhodnutí věnoval a uzavřel, že jsou nedostatečné; z části pak pro jejich stáří uzavřel, že vůbec nemají vypovídací hodnotu. Předseda k tomuto postupu vznesl výhrady, aby však opět akcentoval nedostatky odůvodnění námitek.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

82. Učinil tak ovšem z jiného důvodu než Úřad, přičemž jeho závěry v tomto směru nemohou obstát. Z podaných námitek bylo zřejmé, že se žalobce v důsledku užití stejného prvku PRIM v obou označení obává nežádoucí asociace mezi ním a přihlašovatelem uplatněnými výrobky a službami a těžení z dobrého jména. Stejně tak neobstojí tvrzení předsedy, že žalobce v námitkách neuvedl, vůči jakým položkám z napadeného seznamu výrobků a služeb zásah do svých práv namítá. Jak již soud popsal, žalobce jednak k všeobecné známosti poukázal na hodinářské výrobky všeho druhu ve třídě 14 a služby ve třídách 35 a 37. Dále pak žalobce obdobně učinil ve vztahu k důvodu spočívajícím v dobrém jménu loga PRIM pak na všechny ostatní výrobky a služby. Jinými slovy tak zásah do svých práv u tohoto námitkového okruhu pociťoval ve vztahu ke všem položkám napadeného seznamu.
83. Soud zde pro pořádek zdůrazňuje, že ochranná známka s dobrým jménem požívá ochrany bez ohledu na shodnost či podobnost jí chráněných produktů s produkty nárokoványými. Proto lze rozumět žalobci, že v tomto případě jednotlivé napadené položky nespecifikoval a blíže se k nim nevyjádřil, byť by to bylo z hlediska následného přezkumu a jeho úspěšnosti jistě žádoucí. Není však možné tvrdit, že žalobcem napadené položky nejsou vůbec zřejmé, resp. že je žalobce vůbec neoznačil: žalobce jednoznačně a způsobem nevzbuzujícím rozumnou pochybnost uvedl, že se jeho tvrzení týká všech přihlášených výrobků a služeb. Úřad, resp. jeho předseda proto měli otázku dobrého jména posuzovat ve vztahu ke všem přihlášeným položkám, přičemž rozsah posouzení námitek či odůvodnění svých závěrů samozřejmě mohli přizpůsobit kvalitě a rozsahu žalobcových námitek. Soud ovšem nemůže aprobovat tvrzení, že námitky v tomto směru nevymezovaly položky, vůči nimž žalobce zásah do práv pociťuje. Tímto tvrzením zašel předseda Úřadu dalece nad rámec závěrů orgánu prvního stupně, který uváděl, že žalobce neodůvodnil, jakým způsobem by užívání napadeného označení u *nekolizních* produktů ukazovalo na jejich vztah k namítaným produktům žalobce, konkrétně náramkovým hodinkám. Přinejmenším u kolizních produktů tak byl jejich vztah k žalobci a jím namítaným produktům Úřadu podle všeho zřejmý.
84. Předseda Úřadu se proto měl věcně vyjádřit k závěrům Úřadu alespoň na půdorysu těch výrobků a služeb, jež žalobce ve svých námitkách specifikoval, zejména tedy hodinářských výrobků uvedených ve třídě 14. Jakkoli ty žalobce uplatnil k původně jinému námitkovému důvodu, předseda Úřadu k nim nepochybně měl – i v důsledku legislativních změn – přihlídnout i ve vztahu k otázce dobrého jména. Na podkladě námitek, předložených důkazů, jakož i odůvodnění Úřadu nebylo lze mít pochybnosti, že žalobci se jedná především o hodinářské výrobky, konkrétně o náramkové hodinky. Z tohoto pohledu bylo možné se zabývat právě alespoň těmito výrobky a posoudit, zda logo PRIM brání v zápisu napadeného označení pro tyto výrobky (položky).
85. Potom rovněž nabývají na významu i výtky předsedy Úřadu vůči věcnému posouzení prokázání dobrého jména správním orgánem prvního stupně, zejména pokud jde o identifikované rozpory při hodnocení těchto důkazních prostředků v různých řízeních. Předseda k těmto pokladům (konkrétně průzkumu společnosti AISA a studii MATHER) uvedl na str. 56-57 napadeného rozhodnutí následující: „*v poukazovaných rozhodnutích, například v tom ve věci zn. sp. O-517365 (strana 32 až 36), je uvedeno, že oba průzkumy vypovídají o vazbě náramkových hodinek k namítajícímu. Přihlašovatele se týkat nemohou, neboť jeho přítomnost na trhu není dlouhodobá, kontinuální ani navazující na tradici výroby československých/českých hodinek „Prim“. V době uskutečnění průzkumu společnosti A. Ltd.*

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

(1998) totiž nebyl spolu/vlastníkem žádné z ochranných známek „PRIM“ a hodinářství jako předmět činnosti měl v obchodním rejstříku zapsáno až od roku 2003. Dále je v poukazovaném rozhodnutí uvedeno, že na budování pověsti náramkových hodinek značky „PRIM“ se výlučně podílel a do ní investoval namítající a jeho právní předchůdci v Novém Městě nad Metují. Ke zdánlivě nízkému počtu zúčastněných respondentů pak též orgán prvního stupně uvedl, že jimi byly kvalifikované osoby (manažeři odpovědní za komunikaci významných firem, orientující se ve společenském dění), v jejichž odpovědích se promítly názory širší veřejnosti.

Ke „stáří“ předložených průzkumů odvolací orgán dodává, že v poukazovaných řízeních měly přihlášky napadených označení prioritu pozdější, tj. od 21. 10. 2014 (zn. sp. O-517322, O-517364, O-517365) a od 9. 12. 2016 (zn. sp. O-535869), než má napadené označení (17. 7. 2013), „pozdější“ bylo tedy i relevantní období. Přesto byly průzkumy vyhodnoceny jako přijatelné, zatímco v předmětné věci byly považovány za důkazy z časového hlediska již postrádající vypovídací hodnotu, resp. za „staré“.

86. Z právě uvedeného lze dovodit, že předseda Úřadu přisvědčil námitkám žalobce a Úřadu vytkl, že dospěl k odlišnému hodnocení týchž podkladů v různých řízeních (nutno říci, že v těchto souvisejících řízeních byly závěry Úřadu potvrzeny i jeho předsedou a též zdejším soudem; srov. výše). Na jiném místě napadeného rozhodnutí (str. 34) ostatně předseda uvedl, že všeobecná známost i dobré jméno jsou vlastnosti namítaných označení a okolnosti na straně namítajícího, přičemž nijak nesouvisejí se vzhledem či zněním napadených označení ani s uplatněným námitkovým důvodem (z tohoto hlediska je tak nerozhodné, že v těchto řízeních byla posuzována graficky odlišná označení).
87. Z pohledu soudu tak došlo k neudržitelné situaci, kdy Úřad zamítl námitky žalobce primárně z věcných důvodů (nedoložení všeobecné známosti a dobrého jména, jakož i toho, že by užívání napadeného označení ukazovalo na vztah mezi jím označenými produkty a namítanými produkty označenými logem PRIM), k čemuž snesl předseda Úřadu hned několik výhrad, jež ovšem překlenul tím, že námitky považoval za nedostatečné v zásadě z formálních důvodů (ty však ze shora uvedených důvodů neobstojí).
88. Potom zdejšímu soudu nezbyvá, než napadené rozhodnutí zrušit i z těchto důvodů a věc vrátit předsedovi Úřadu, který bude v dalším řízení povinen se řídit právním názorem soudu ohledně zdůvodnění původních námitek žalobce. Ty soud považuje za dostatečné pro to, aby v návaznosti na tvrzení žalobce a jím předložené podklady v řízení před orgánem prvního stupně došlo i k věcnému přezkumu jeho rozkladových námitek a případně i k náležitému zohlednění vad, jež předseda v postupu Úřadu identifikoval.
89. Konečně, na závěrech soudu bez dalšího nic nemění ani rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2020, č. j. 2 As 312/2018 - 242, na nějž upozorňovali žalovaný i přihlašovatel. Jakkoli soud zásadně musí přes znění § 75 odst. 2 s. ř. s. přihlížet i k relevantním judikatorním závěrům přijatým po vydání napadeného rozhodnutí, kasační soud v uvedeném případě nijak nezpochybnil závěry žalovaného rozhodné pro nynější věc. Citovaný rozsudek se týkal zápisu dříve zapsané ochranné známky přihlašovatele č. 165917 v zobrazení odpovídajícím logu PRIM, která byla žalovaným prohlášena za neplatnou dle § 32 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb.
90. Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek zdejšího soudu ze dne 15. 6. 2018, č. j. 9 A 374/2014 - 314, a jemu předcházejí rozhodnutí Úřadu a jeho předsedy, nicméně tak učinil zčásti z důvodu nepřezkoumatelnosti a především proto, že dospěl k závěru, že předmětnou ochrannou známku nelze prohlásit za neplatnou z důvodu dotčení autorských práv. To se Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

závěrů předsedy Úřadu v nynější věci nijak nedotýká. Pokud jde přitom o skutečnost, že na zapsanou a později zrušenou ochrannou známku č. 165917 je v důsledku rozhodnutí kasačního soudu nutné opět hledět jako na platnou, byl to sám předseda, který na str. 57 napadeného rozhodnutí zdůraznil, že je podstatné faktické užívání označení, nikoli jeho formální zápis. Pro posouzení všeobecné známosti a dobrého jména známky je podle něj třeba zohlednit skutečného uživatele, nikoliv formálního vlastníka. Tím soud samozřejmě neříká, že je obnovení zápisu ochranné známky č. 165917 pro nynější věc zcela bez významu a nelze k němu přihlížet, nicméně bude na předsedovi Úřadu, aby se s touto skutečností v dalším řízení znovu náležitě vypořádal.

VIII. Závěr a náklady řízení

91. Na základě všech shora uvedených skutečností Městský soud v Praze shledal žalobu důvodnou a napadené rozhodnutí zrušil podle § 78 odst. 1 ve spojení s § 76 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Zároveň soud podle § 78 odst. 4 s. ř. s. věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení, v němž bude na předsedovi Úřadu, aby zohlednil závěry vyslovené zdejším soudem a přezkoumatelným způsobem se vypořádal s námitkami žalobce ohledně podobnosti porovnávaných označení a dobrého jména obecně známé značky PRIM. Právním názorem vysloveným v tomto rozsudku je žalovaný podle § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán
92. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s., dle něž má právo na náhradu důvodně vynaložených nákladů ten účastník, který měl ve věci úspěch. Tím je v nyní projednávané věci žalobce, jehož náklady tvoří zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč a dále odměna advokáta, který jej v řízení zastupoval, za 3 úkony právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátního tarifu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“), tedy převzetí právního zastoupení, podání žaloby a repliky. Podle § 7 bodu 5 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu, činí výše odměny za jeden úkon právní služby 3 100 Kč ($3 \times 3\,100 = 9\,300$). Náhrada hotových výdajů pak dle § 13 odst. 4 advokátního tarifu dosahuje 300 Kč za každý úkon ($3 \times 300 = 900$). Odměna advokáta tak činila 10 200 Kč, přičemž se dále zvyšuje o DPH ve výši 21 %, neboť zástupce žalobce prokázal soudu, že je plátcem DPH. Náhrada za odměnu advokáta proto celkem činí 12 342 Kč a spolu se soudním poplatkem pak žalobci na náhradě nákladů řízení náleží částka 15 342 Kč.
93. 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 nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.

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 11. května 2022

Mgr. Martin Lachmann v. r.

předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje P. F.