



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudkyň JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové ve věci

žalobce: **H. L. V.**
bytem X
zastoupen Mgr. Janem Boučkem, advokátem
se sídlem Opatovická 1659/4, Praha 1

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 00 Praha 6

za účasti: **EMP merchandising Handels GmbH**
se sídlem Darmer Esch 70a, D-49811 Lingen, SRN
zastoupen Mgr. Lukášem Lorencem, advokátem
se sídlem Štefánikova 256/34, 150 00 Praha 5

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 7. 2020, Zn. Sp. O-540931, č. j. O-540931/D20029557/2020/ÚPV,

takto:

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

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Stručné vymezení věci

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „Úřad“) ze dne 10. 3. 2020, č. j. 0-540931/D18044739/2018/ÚPV, o prohlášení neplatnosti slovní ochranné známky ve znění „EMPA PRAHA World of accessories“ (dále též „napadená ochranná známka“) pro část výrobků a služeb ve třídě 9 a 18 a pro všechny výrobky ve třídě 25 (dále též „kolizní výrobky“), na základě návrhu společnosti EMP merchandising Handels GmbH Lingen (dále též „navrhovatel“ nebo „OZŘ“) ze dne 3. 5. 2018, podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále též „ZOZ“), účinného do 31. 12. 2018, neboť nelze vyloučit existenci pravděpodobnosti záměny napadené OZ se starší slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 7251556 ve znění „EMP“ navrhovatele (dále též „namítaná ochranná známka“), a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.
2. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí vyplynulo, že napadená ochranná známka žalobce byla do rejstříku zapsána dne 3. 1. 2018, s právem přednosti ode dne 12. 7. 2017. Namítaná ochranná známka OZŘ byla do rejstříku zapsána s právem přednosti ze dne 24. 9. 2008. Úřad prvostupňovým rozhodnutím prohlásil napadenou ochrannou známkou žalobce za neplatnou s účinky ex tunc pro kolizní výrobky, které ve výroku specifikoval, kdy zejména uvedl, že v rozsahu těchto výrobků mezi napadenou známkou žalobce a namítanou známkou OZŘ nelze vyloučit existenci pravděpodobnosti záměny na straně spotřebitelské veřejnosti z hlediska celkového dojmu a fonetické a vizuální podobnosti. O rozkladových námitkách, které se svou podstatou shodují s námitkami žalobními, rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím, v němž právnímu posouzení skutkového stavu Úřadem plně přisvědčil, uvedl důvody, pro které považuje žalobcovu argumentaci za lichou, mylnou či vyvrácenou a uzavřel, že Úřad věc správně právně posoudil a právní normu vyložil v souladu se zákonem.

II. Obsah žaloby

3. V *prvním žalobním bodu* žalobce tvrdil nesprávné právní posouzení žalovaným, který se tím dopustil extenzivního výkladu právní normy a zasáhl do práv žalobce. Extenzivnost výkladu vyplývá z porovnání znění obou známek, kdy napadená ochranná známka je tvořena souborem vícero slov, oproti namítané známce. Již jen „délka“ znění napadené známky z hlediska vizuálního vnímání je distinktivním prvkem, spotřebitel tak nemohl být oklamán. Slovo „EMPA“ je pro většinu osob slovem bez věcného významu, tak jako znění namítané ochranné známky „EMP“. Napadená ochranná známka žalobce je dále tvořena slovy s věcným významem „Praha“ (označení města) a „World of accessories“ (znamenající „svět příslušenství“). Běžný spotřebitel mohl dovodit, že se jednalo o lokální pražskou záležitost, týkající se příslušenství k elektronice. Z namítané ochranné známky OZŘ nemohl dovodit ničeho.
4. Dále uvedl, že z hlediska fonetického není namítaná OZ zaměnitelná s napadenou ochrannou známkou žalobce, kdy slovo „EMP“ by průměrný spotřebitel četl jako tři

samostatná písmena, zatímco „EMPA“ jako dvouslabičný výraz. Dle žalobce není v českém prostředí vůbec pravděpodobné, že by slovo „EMPA“ bylo hláskováno. Žalovaný se tak dopustil mylného a protismyslného jazykového rozboru.

5. Pokud by logika žalovaného byla přijata, muselo by dojít ke zrušení dalších známek jako „EMPI“, „EMPO“, „EMPOL“, „EMPOS“, „EMP“, „EMD“ apod. V databázi ochranných známek je možno najít vícero ochranných známek, u nichž je dominantním označením slovní výraz „EMPA“.
6. Napadené rozhodnutí považoval žalobce za nelogické i z hlediska průběhu zápisu ochranné známky do databáze ochranných známek, neboť je od 10. 10. 2012 vlastníkem kombinované ochranné známky č. 327787 „EMPA“, jejíž dominantou je právě tento slovní výraz (sále též „kombinovaná OZ“). Kombinovanou OZ tak žalobce ve svém kontextu rozšířil o slovní spojení „Praha World of Accessories“.
7. Ve *druhém žalobním bodu* namítal, že je jednatelem a společníkem společnosti Empa Praha s.r.o., IČO 03796426, dlouhodobě slovní výraz „EMPA“ používá a tento se stal součástí jeho obchodní činnosti.
8. Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí Úřadu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

III. Vyjádření žalovaného a další podání účastníků řízení

9. Žalovaný ve svém vyjádření odmítl námitky žalobce s tím, že se shodují s námitkami rozkladu a na své rozhodnutí odkázal. Konstatoval, že žalobce ani v žalobě nezpochybnil posouzení napadených výrobků a vymezení průměrného spotřebitele. Dále uváděl obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí.
10. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl.
11. Ve vyjádření k žalobě OZŘ/vlastník namítané ochranné známky nepovažovala za důvodnou námitku žalobce stran nesprávného právního posouzení a měla za to, že žalobce opomenul základní pravidlo hodnocení existence pravděpodobnosti záměny. Žalovaný správně dospěl k závěru, že dominantním prvkem známky žalobce je „EMPA“, a ostatní prvky jsou prvky popisnými, bez rozlišovací způsobilosti. Žalovaný své rozhodnutí logicky a v souladu se svou praxí a judikaturou SDEU odůvodnil. OZŘ nesouhlasila ani s námitkami žalobce ohledně existence dalších ochranných známek a uvedla, že každé řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti známky je řízením individuálním. Žalobce rovněž nevysvětlil, jak vlastnictví kombinované ochranné známky souvisí s napadeným rozhodnutím.
12. V duplice k vyjádření žalovaného žalobce doplnil, že závěry žalobou napadeného rozhodnutí považuje za paradoxní, neboť na jedné straně žalobce dlouhodobě užívá kombinovanou známku „EMPA“, ale nemůže užívat napadenou ochrannou známku ve znění „EMPA PRAHA World of accessories“. V ostatním setrval na důvodech žaloby.

IV. Posouzení věci Městským soudem v Praze

13. Soud jednal o žalobě postupem podle ustanovení § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení ústního jednání, neboť účastníci takový postup soudu akceptovali. Žádný z účastníků nenavrhol provedení dalších důkazů, soud o nich proto nerozhodoval a vyšel pouze z obsahu spisového materiálu, který si od žalovaného vyžádal.
14. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
15. Podstatou sporu je posouzení, zda jsou úvahy žalovaného projevem extenzivního výkladu právní normy, kterým zasáhl do práv žalobce, či nikoliv.
16. K tomu soud připomíná relevantní judikaturu:
17. Bez ohledu na nižší stupeň podobnosti mezi ochrannými známkami, může být pravděpodobnost záměny tam, kde výrobky nebo služby, které chrání, jsou velmi podobné a starší označení je vysoce distinktivní (srovnej *rozhodnutí SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer*).
18. Nebezpečí záměny musí být posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory konkrétního případu. Posouzení nebezpečí záměny závisí na celé řadě prvků, zejména na míře rozpoznání ochranné známky na trhu, na asociaci s dřívější ochrannou známkou, na stupni podobnosti mezi spornými ochrannými známkami a mezi výrobky či službami (srov. *rozsudky SDEU ze dne 15. 3. 2007 ve věci C-171/06, T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ v. OHIM*, ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, *SABEL*, ze dne 2. 9. 2010 ve věci C-254/09, *Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM*, ze dne 20. 3. 2007 ve věci C-325/06, *Galileo International Technology*, či *rozhodnutí Tribunálu ze dne 13. 2. 2008 ve věci T-146/06, Sanofi-Aventis vs. OHIM*).
19. Ze známkoprávního hlediska je nerozhodné, zda k záměně přihlašované ochranné známky s dřívější ochrannou známkou skutečně došlo, neboť k závěrům o existenci pravděpodobnosti záměny je dostačující potencionální možnost, že by k takové záměně mohlo dojít (srovnej *rozhodnutí Tribunálu ze dne 24. 11. 2005 ve věci T-346/04, Sadas SA v. OHIM*).
20. Posuzování otázky pravděpodobnosti záměny je podle ustálené rozhodovací praxe SDEU a správních soudů otázkou právní, nikoli skutkovou. Výklad pojmů podobnost, shodnost či zaměnitelnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je podle konstantní judikatury věcí výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení (*usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011–154*).
21. 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*).

22. Dle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno z globálního pohledu. Tedy 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*).
23. 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. 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).
24. Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele. Rozlišovací způsobilost [§ 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách], tj. schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje, se pohybuje od naprosté identity, shodnosti v některých prvcích, přes podobnost způsobující zaměnitelnost, až po naprostou odlišnost. Rozlišovací schopnost označení je proto nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek – vizuálního, fonetického, významového, porovnáváním druhu zboží a služeb či srovnáním dominantních prvků známkového motivu. Právní úprava [§ 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách] ponechává na zhodnocení Úřadu průmyslového vlastnictví, zda přihlašované označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost (distinktivitu). Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívejším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem. Samotná délka porovnávaných označení nemusí vždy nutně hrát roli (srovnej *rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008-153*).
25. Na podkladě těchto judikatorních závěrů soud přistoupil k posouzení důvodnosti žalobních bodů. Skutkový stav nebyl mezi účastníky řízení sporný, soud je proto jen ověřil

z obsahu spisového materiálu. Stejně tak nebylo sporu o tom, že je namítaná OZ starší ochrannou známkou vůči napadené ochranné známce žalobce.

26. K prvnímu žalobnímu bodu soud uvádí, že žalovaný ve vztahu k obdobné rozkladové námitce žalobce právem aproboval závěry prvostupňového rozhodnutí Úřadu, který v řízení podle § 32 odst. 3 ZOZ, dle kterého „Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených“ postupoval v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona, kde se uvádí „Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“) 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“. Soud plně přisvědčuje celistvému, podrobnému a výstižnému odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí (str. 11 až 27), v němž žalovaný (na podkladě rozhodnutí Úřadu, které v některých ohledech drobně korigoval) nejprve uvedl obecná východiska, zásadní kritéria a národní, jakož i evropskou judikaturu při posuzování otázky, zda existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti nebo podobnosti napadené a namítané ochranné známky ve vztahu ke kolizním výrobkům, kterým dané známky poskytují ochranu. Žalovaný přitom zohlednil, že rozkladem nebylo napadeno rozhodnutí Úřadu, který shledal shodné nebo podobné v prvostupňovém rozhodnutí specifikované výrobky (ve třídě 18 a 25). Vešel na Úřadem učiněné vymezení průměrného spotřebitele v dané věci a poukázal na relevantní judikaturu Soudního dvora EU (dále též „SDEU“), např. rozsudek ve věci C-251/95 „SABEL BV v. Puma AG Rudolf Dassler Sport, rozsudek ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co., GmbH v. Klijsen Handel BV“ a další. V kontextu těchto rozsudků pak žalovaný uvážil ve vztahu k posouzení existence pravděpodobnosti záměny celkový dojem porovnávaných OZ z pohledu průměrného spotřebitele, včetně hlediska vizuálního, sluchového (fonetického) a významového (sémantického). Vzal přitom v úvahu jejich dominantní prvky. Charakterizoval rovněž pojem pravděpodobnost asociace a zdůraznil, že není alternativou k pojmu pravděpodobnost záměny, ale slouží ke kvalifikaci stupně a rozsahu tohoto pojmu. Z hlediska sémantického dospěl k účastníky nezpochybňovanému závěru, že z významového hlediska nesdílí porovnávané známky (včetně slovních prvků „EMP“ a „EMPA“) žádné společné znaky.
27. K žalobnímu (i rozkladovému) poukazu žalobce na to, že je napadená ochranná známka žalobce tvořena *souborem vícero slov* (pět 5 slov) oproti známce namítané (jedno slovo), soud vešel na stanovisko žalovaného a ve shodě s ním zdůrazňuje, že spotřebitel vnímá ochranné známky přednostně jako celky, ale zároveň rozlišuje jednotlivé prvky podle jejich důležitosti např. jejich kompozici v celkovém ztvárnění, jakož i podle jejich rozlišovací způsobilosti.
28. V projednávané věci je podstatné porovnání dominantních (fantazijních) prvků daných ochranných známek, za něž soud stejně jako žalovaný považuje slovní prvky „EMPA“ a „EMP“, přičemž v namítané OZ je distinktivním prvkem jediným, v napadené OZ pak je umístěn na počátku před slovním prvkem „Praha“ a anglický souslovím „World of Accessories“. Slovní prvek „PRAHA“ v napadené OZ soud shledává ve shodě se žalovaným obecným zeměpisným údajem, který spotřebitele informuje o místě

zeměpisného původu, místě prodeje apod., aniž by identifikoval konkrétní subjekt a jeho produkty na trhu. Jedná se tudíž o nedistinktivní prvek. Slovní spojení „World of accessories“ je souslovím s velmi nízkou rozlišovací způsobilostí, neboť informuje o povaze, zaměření či oblasti spotřeby daných výrobků. Slovní prvky „PRAHA“ a sousloví „World of accessories“ tak doplňují sémantickou informaci, která distinktivní prvek EMPA dále rozvíjí.

29. Také soud proto uzavírá, že distinktivním a dominantním prvkem ochranné známky žalobce je výraz „EMPA“, a to i s ohledem na hledisko průměrného spotřebitele, kterého žalovaný a Úřad výstižně vymezili, a žalobce vůči tomuto vymezení ničeho nenamítal.
30. K namítané „*délce*“ *znění známky* jediný rozdíl v distinktivních prvcích porovnávaných ochranných známek spočívá v písmenu „A“ na konci výrazu „EMP“ u napadené známky žalobce, oproti namítané známce OZŘ. Z hlediska vizuálního posouzení, jak správně uvedl žalovaný, prvek „A“ na konci prvku „EMPA“ nepředstavuje natolik zásadní odlišnost, aby byla schopna neutralizovat celkovou vizuální podobnost předmětných ochranných známek, když slovní prvek „PRAHA“ ve známce žalobce má nulovou rozlišovací způsobilost, a anglické sousloví „World of accessories“ má rozlišovací způsobilost omezenou. Tedy jsou ve vztahu ke kolizním výrobkům a službám nedistinktivní povahy. Pro úplnost soud v souladu se závěry žalovaného dodává, že složená ochranná známka může být považována za podobnou s jinou OZ, která je shodná nebo podobná s jedním z prvků složené OZ, pokud tento prvek tvoří dominantní prvek z celkového dojmu, který složená ochranná známka vyvolává (str. 17 a 17 rozhodnutí žalovaného).
31. K tvrzení žalobce, že spotřebitel nemohl být oklamán, soud uvádí, že v rámci známkového práva je významné, zda průměrný spotřebitel, který při zakupování výrobků, označených tou kterou ochrannou známkou, bude schopen, bez toho aniž by měl možnost mít obě srovnávané ochranné známky před sebou, určit, že předmětné ochranné známky spolu nesouvisí. Za situace, kdy spotřebitel v minulosti viděl ochrannou známku žalobce, lze usuzovat, že si po nějaké době vzpomene pouze na dominantní prvek ochranné známky, tedy „EMPA“, a v případě že se následně setká s výrobkem označeným namítanou ochrannou známkou OZŘ „EMP“, může dospět k závěru, že se jedná o totožné, nebo podobné ochranné známky. Jak vyplývá ze shora uvedeného, písmeno „A“ na konci slovního prvku „EMPA“ nepředstavuje natolik základní odlišnost, která by byla schopna neutralizovat celkovou vizuální podobnost předmětných ochranných známek, tím spíše, že je tento distinktivní prvek umístěny na začátku napadené OZ žalobce. V podrobnostech soud odkazuje na výstižné odůvodnění žalovaného na str. 17 jeho rozhodnutí.
32. K hledisku fonetickému soud ve shodě se stanoviskem žalovaného uvádí, že slovní prvek namítané OZ „EMP“ lze číst jak jako jednoslabičné slovo „emp“, ale také jako tři samostatná písmena „e em pé“, nebo „í em pí“, jednalo-li by se o poangličtěné vyslovování. To však nelze považovat za pravděpodobné, neboť namítaná ochranná známka OZŘ o vztahu k anglickému jazyku /prostředí ničeho nenaznačuje. Jako pravděpodobné se ale jeví i čtení jednoslabičně „emp“. Nosným prvkem namítané známky žalobce je slovní výraz „EMPA“. Lze souhlasit s žalobcem, že tento výraz lze číst jako dvouslabičné slovo „em pa“, avšak lze jej číst také jako čtyři samostatná písmena „e em pé a“. S ohledem na skutečnost, že v českém prostředí je anglický jazyk vyučován od útlého věku a lze se setkat

s poangličtělým vyslovováním různých slov, nelze vyloučit ani tu možnost, že ochranná známka žalobce bude čtena jako čtyři samostatná písmena.

33. Uvedené však nepopírá relevanci závěrů žalovaného, že nejspíš bude tento slovní prvek OZ žalobce vysloven jako dvouslabičné slovo „em-pa“. Stejně tak zmíněné možnosti vyslovování daného slovního prvku namítané OZ žalobce nemohou mít vliv na zákonnost posouzení žalovaného, který bez ohledu na jedno či dvouslabičnost porovnávaných distinktivních prvků konstatoval, že při jejich vyslovení nebo zaslechnutí (např. v rámci reklamy) budou u spotřebitele vyvolávat podobný zvukový vjem. Napadená OZ bude u spotřebitele v nižší míře vyvolávat podobný zvukový vjem jako známka namítaná, přičemž nelze přehlédnout, že spotřebitel delší označení při zvukové produkci často zkracuje a je málo pravděpodobné, že bude vyslovovat celý název napadené OZ žalobce (obdobně str. 20 žalovaného rozhodnutí).
34. Důvodný je tak závěr žalovaného, že napadená známka žalobce je s namítanou známkou OZŘ podobná v nižší nebo ve vysoké míře v závislosti na zvukové interpretaci.
35. Žalovaný proto právem uzavřel, že z hlediska fonetického existuje na straně průměrného spotřebitele pravděpodobnost záměny.
36. Při uvážení podobnosti porovnávaných známek z hlediska vizuálního (podobnost nižšího stupně) a fonetického (v nižším nebo naopak vysokém stupni podobnosti podle zvukové interpretace) žalovaný tak právem zohlednil, že nosným prvkem napadené OZ je distinktivní slovní prvek „EMPA“, který je vizuálně a foneticky výrazně podobný s jediným slovním prvkem namítané OZ, resp. ta je v něm celá obsažena, a to v jeho významné části. Vzal v úvahu i nedistinktivní povahu slovního prvku „PRAHA“ a sousloví „World od accessories“, jež v napadené OZ plní pouze doplňkovou roli o zeměpisném původu a povaze zaměření daných výrobků. Opodstatněně tak shrnul, že aspekty podobnosti převažují nad rozdílnými rysy a z hlediska celkového dojmu je tak napadená OZ podobná s namítanou známkou OZŘ (str. 21 rozhodnutí žalovaného).
37. K dílčí námitce stran zaměnitelnosti všech ochranných známek, které začínají prvkem „EMP“ soud poukazuje na judikaturu SDEU, podle níž pouhá koexistence označení s určitým prvkem v rejstříku ochranných známek není dostačující a musí být prokázáno, že takové ochranné známky na trhu skutečně koexistují, tj. jsou na relevantním trhu užívány třetími stranami (viz *rozhodnutí ve věci T-269/02 PepsiCo, Inc. v. OHIM ze dne 25. dubna 2005 [RUFFELS v. RIFFELS]* a *ve věci T-85/02 Pedro Díaz, SA, v. OHIM ze dne 4. listopadu 2003 [CASTILLO v. EL CASTILLO]*). Žalobce však ničeho takového neprokázal, ba ani netvrdil. Na danou (i rozkladovou) námitku je příléhavý i poukaz žalovaného na rozhodnutí zdejšího soudu ve věci sp. zn. 9 A 149/2013. Z něj se podává, že existence mnoha dalších ochranných známek není pro posouzení relevantní, neboť se řízení vztahuje jen na konkrétní napadené označení a namítané ochranné známky, přičemž podstatou řízení o námitkách podaných podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ je výlučně posouzení střetu mezi přihlašovaným označením a starší namítanou ochrannou známkou, která patří subjektu, jenž námitky podal (str. 22 a 23 žalovaného rozhodnutí). Od tohoto právního závěru se soud neshledal důvod odchytil ani v nyní projednávané věci.

38. Irelevantní je také námitka žalobce o pochybení žalovaného při zápisu napadené OZ do rejstříku ochranných známek. Je tomu tak proto, že každé z těchto řízení se liší hledisky, která jsou v nich zkoumána. Při zápisu OZ Úřad provádí průzkum na shodu ochranných známek a shodu výrobků a služeb, jak mu ukládá zákon v ust. § 6 ZOZ v rozhodném znění, podle kterého *„do rejstříku se nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku“*. Úřad proto nezkoumá podobnost označení a podobnost výrobků a služeb dle § 7 odst. 1 písm. a), jak je tomu v projednávané věci v řízení o neplatnosti dle § 32 odst. 3 téhož zákona. Z obecně formulované žalobní (i rozkladové) námitky žalobce ostatně není zřejmé, zda zohlednil pro jaké výrobky a služby jsou jím uváděné ochranné známky zapsány, jakož i skutečnost, že řízení podle § 32 odst. 3 ZOZ je vedeno na návrh osoby uvedené v § 7 téhož zákona, kdy je jen na uvážení této osoby, zda se bude ochrany podle daného ustanovení ZOZ domáhat, či nikoli. Žalobce při formulaci žalobních námitek ani nezohlednil informaci, kterou žalovaný uvedl nad rámec svého stanoviska k tomuto rozkladovému bodu na str. 23 rozhodnutí. Z ní vyplývá, že většina žalobcem uváděných OZ je sérií jednoho subjektu, zapsaných pro služby ve třídách 41 a 42, tedy odlišných od výrobků napadené OZ.
39. Bez vlivu na závěr o zákonnosti žalovaného rozhodnutí je i poukaz žalobce na vlastnictví kombinované ochranné známky s právem přednosti ze dne 25. 2. 2012, kterou označuje své zboží, přičemž soud nijak nerozporuje tvrzení žalobce o tom, že kombinovanou ochrannou známkou rozšířil o sousloví „PRAHA World of Accessories“ v napadené OZ. Námitka není relevantní, neboť v posuzované věci byla porovnávána namítaná ochranná známka OZŘ s napadenou ochrannou známkou žalobce. Předmětem řízení tak bylo posouzení, zda mezi porovnávanými známkami existuje pravděpodobnost záměny dle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Skutečnost, že je žalobce vlastníkem kombinované ochranné známky tak nemohla být vzata v potaz, jak žalovaný blíže vysvětlil na str. 23 a 24 svého rozhodnutí.
40. Nedůvodnou je i námitka žalobce uplatněná ve *druhém žalobním bodě*. Skutečnost, že je žalobce X a X společnosti Empa Praha s.r.o., IČO 03796426, dlouhodobě slovní výraz „EMPA“ používá a tento se stal součástí jeho obchodní činnosti, není okolností, kterou by měl Úřad, resp. žalovaný v daném řízení podle ZOZ zohlednit. Jak správně uvedl žalovaný na str. 24 rozhodnutí, zákon o ochranných známkách neobsahuje ustanovení zvýhodňující známky obsahující název obchodní firmy či známky totožné s obchodní firmou nebo její kmenovou či jinou částí. Pro zápis obchodní firmy do příslušného rejstříku platí rozdílné podmínky oproti zápisu OZ (zákon č. 89/2014 Sb. v. ZOZ). Samotná skutečnost, že napadená OZ obsahuje kmenovou část „EMPA PRAHA“ společnosti, kde je žalobce X a X tak nemohla mít vliv na posouzení porovnávaných ochranných známek v nyní projednávané věci.
41. V podrobnostech soud odkazuje na pregnantní odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí, neboť by jen opakoval argumenty, uvedené žalovaným ke shodným rozkladovým námitkám žalobce.
42. Lze tak uzavřít, že se žalovaný nedopustil extenzivního výkladu právní normy a k zásahu do práv žalobce žalobou napadeným rozhodnutím žalovaného nedošlo.

V. Závěr

43. Soud proto žalobu jako nedůvodnou podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
44. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce nebyl ve věci procesně úspěšný, žalovanému správnímu orgánu, který měl úspěch, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.
45. Výrok o nákladech osoby zúčastněné na řízení je odůvodněn § 60 odst. 5 s.ř.s., kdy osobě zúčastněné na řízení na straně žalovaného žádné povinnosti ze strany soudu, se kterými by mu vzniklo právo na náhradu nákladů řízení, uloženy nebyly.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku 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.

Praha 28. listopadu 2022

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu