



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Hipšra a soudců Lenky Krupíčkové a Tomáše Foltase v právní věci žalobce: **COQUI WORLD s. r. o.**, se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2, zastoupen JUDr. Petrem Holým, advokátem se sídlem Místecká 567, Praha 9, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti: **CROCS, Inc.**, se sídlem 7477 East Dry Creek Parkway, Niwot, Colorado, Spojené státy americké, zastoupené Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2021, č. j. 9 A 180/2016-129,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II. Žádný z účastníků **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I.

[1] Úřad průmyslového vlastnictví (dále též „ÚPV“) zamítl rozhodnutím ze dne 15. 12. 2015, č. j. O-502968/D012288/2014/ÚPV, návrh osoby zúčastněné na řízení (dále též „CROCS, Inc.“) na prohlášení kombinované ochranné známky č. 334079, zapsané do



rejstříku dne 2. 10. 2013, v provedení **COQUI** (dále též „napadená OZ“) za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a), b), e), g) a k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOZ“). CROCS, Inc. podala příslušný návrh na základě vlastnictví mezinárodní obrazové ochranné známky

č. 870682 a mezinárodní obrazové ochranné známky č. 971106, obě v provedení



(dále též „první namítaná OZ“), slovní ochranné známky Společenství č. 3455383 ve znění „CROCS“ (dále též „druhá namítaná OZ“), obrazové ochranné známky Společenství č. 9946716 v provedení  (dále též „třetí namítaná OZ“) a prostorové



ochranné známky Společenství č. 6543516 v provedení . Dále uvedla, že je uživatelem nezapsaných označení tvořených spojením grafického prvku, který tvoří první namítaná OZ a slovní prvek „CROCS“ v grafickém provedení odpovídajícím slovnímu prvku v rámci třetí namítané OZ (dále též „namítané nezapsané označení“), která užívá již od svého založení v roce 2002 pro všechny výrobky a služby, pro které jsou zapsány ochranné známky CROCS.

[2] Žalovaný rozhodnutím ze dne 29. 7. 2016, č. j. O-502968/D16005662/2016/ÚPV, k rozkladu CROCS, Inc. změnil rozhodnutí ÚPV tak, že se napadená OZ prohlašuje podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. e) a k) ZOZ za neplatnou. Návrh podaný podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a), b) a g) ZOZ stejně jako ÚPV zamítl.

II.

[3] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“), který ji v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl. Konstatoval, že žalovaný dospěl ke správnému závěru o geografickém rozšíření první a druhé namítané OZ, jejich dlouholeté tradici a výrazném podílu na trhu. Byly tedy splněny podmínky pro prokázání dobrého jména starší ochranné známky ve smyslu judikatury Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“). Co se týče samotné podobnosti sporných ochranných známek, žalovaný správně vycházel z toho, jak známky vnímá průměrný český spotřebitel. K prohlášení neplatnosti podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ pak není nutné prokázat takový stupeň podobnosti, který by vedl k záměně ochranných známek jako v případě § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Posouzení existence spojení mezi střetnuvšími se označeními předpokládá jinou úvahu. I podle městského soudu lze přitom mezi spornými známkami shledat vizuální podobnost takové intenzity, která může u relevantní části spotřebitelské veřejnosti vést k vytvoření spojení a nabytí dojmu, že kolizní výrobky pocházejí ze stejného zdroje (rozsudek SDEU ze dne 23. 10. 2003, *Adidas-Salomon*, C-408/01, EU:C:2003:C582). Městský soud přisvědčil žalobci, že obdobný koncept ochranných známek (zvířecí motiv v kruhu se slovním prvkem pod ním) je rozšířený. To však podle něj dokládá, že žalobce mohl zvolit libovolné zvíře či část těla, přesto zřejmě záměrně zvolil hlavu dobrácky vyhlížejícího obojživelníka. Stejně tak zvolil stejné ohraničení v černobílém provedení včetně umístění bílé hlavy na černý podklad. Městský soud se ztotožnil rovněž s hodnocením otázky posouzení nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných OZ, které provedl žalovaný. K tomu odkázal na závěry dokumentu „Znalost a zaměnitelnost značky“ vypracovaného v souvislosti s průzkumem trhu z října 2013.

pokračování

[4] Ve vztahu k prohlášení neplatnosti podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ městský soud převzal závěry svého rozsudku ze dne 2. 9. 2020, č. j. 8 A 135/2016-141, ve kterém se zabýval prohlášením neplatnosti kombinované ochranné známky žalobce č. sp.



O-472613 v podobě **COQUI**. Obě známky se totiž liší pouze tvarem podkladu. Městský soud tak konstatoval, že namítané OZ nabyly v průběhu času vysokou rozlišovací způsobilost. Platí přitom, že čím vyšší rozlišovací způsobilost dřívější ochranné známky, tím vyšší riziko nebezpečí záměny (SDEU ve věci C-251/95, Sabel, bod 24). Skutečnost, že se namítané nezapsané označení skládá z vysoce distinktivních ochranných známek, což zvyšuje riziko připodobnění, a že žalobce přihlásil svou ochrannou známku ve stejném formátu (tj. obrazový prvek nad slovním prvkem), je pak nutno vzít v úvahu jako okolnost potvrzující zlou víru. CROCS, Inc. pak prokázala, že jsou obrazová a slovní ochranné známky v souvislosti s jejími výrobky používány i jako nezapsané označení společně vedle sebe, nad sebou, a to v jakémkoliv pořadí, a že žalobce o tom věděl nebo vědět měl a mohl. Česká veřejnost tyto značky zná a spojuje je s výrobky CROCS, Inc. Žalovaný proto zcela správně dovodil, že pokud je před zápisem přihlášené ochranné známky znala česká veřejnost, musel je znát i žalobce jakožto výrobce obuvi. Městský soud tudíž aproboval závěr žalovaného o vědomosti žalobce o užívání ochranné známky matoucím způsobem. Dodal, že v případě návrhu na prohlášení neplatnosti podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ se nezjišťuje pravděpodobnost záměny střetnuvších se označení, jako je tomu v případě námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Ztotožnil se proto se závěrem žalovaného, že odlišnosti mezi porovnávanými označeními nejsou natolik výrazné, aby vyvrátily celkový podobný dojem, založený na obdobném pojetí a kompozici známkových motivů napadené OZ a namítaného nezapsaného označení. Ze správního spisu lze pak důvodně usoudit, že záměrem žalobce bylo sestavit své označení tak, aby je připodobnil starším namítaným OZ, popř. nezapsanému označení, tak, aby spotřebitelská veřejnost mohla mezi nimi vidět určitou souvislost, aniž by je přímo zaměnila. Žalobce proto při podání přihlášky napadené OZ nebyl v dobré víře, ale naopak byl veden úmyslem získat přihláškou napadené OZ neoprávněnou tržní výhodu na úkor CROCS, Inc. Nedoložil přitom žádné důvody ospravedlňující jeho jednání. Jeho činnost následující po podání přihlášky napadené OZ je v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu pro posouzení věci irelevantní, neboť případné další okolnosti, které nastaly po podání přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře vliv.

[5] Městský soud nepřisvědčil ani námitce, že v jiných řízeních před žalovaným byly návrhy CROCS, Inc. neúspěšné. V případě odlišných ochranných známek totiž nelze očekávat totožný výsledek správního řízení, obzvláště pokud se navíc liší i uplatněné námitkové důvody dle § 7 odst. 1 ZOZ. Nevešel ani na námitku týkající se rozhodovací praxe EUIPO, neboť jednak podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu není tato rozhodovací praxe pro soudy závazná, a jednak rozhodnutí EUIPO B 002 136 078 bylo vydáno zejména na základě porovnání podobnosti posuzovaných označení, nikoliv na základě posouzení, zda přihlášky ochranných známek vlastníka byly či nebyly podány ve zlé víře.

III.

[6] Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“).

[7] Namítl, že podobné návrhy podává CROCS, Inc. v řadě členských států EU, kde byla vždy prozatím neúspěšná (i v řízeních před EUIPO). Do roku 2016 byla neúspěšná také v ČR. Žalovaný však poté nepatrně změnil své dosavadní skutkové hodnocení a svůj konstantní názor. Této druhé vlny rozhodnutí žalovaného se týkal i rozsudek městského soudu ve věci sp. zn. 8 A 135/2016. Tento radikální obrat v rozhodování žalovaného způsobuje zmatečnost a nesrozumitelnost rozhodnutí. Je totiž v rozporu se zásadou legitimního očekávání a předvídatelnosti práva. Rozhodnutí je proto překvapivé a v rozporu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“). Nedošlo ke změně poměrů, která by odůvodňovala názorovou změnu žalovaného. Zatímco v roce 2013 byl v první vlně návrhů uplatněn důvod podle písm. a), b) a e), v roce 2015 důvod podle písm. e) uplatněn nebyl a přibyl nově důvod podle písm. k). Jedná se o účelový postup, který má obejít a zakrýt nedostatek podmínek pro vyhovění návrhu CROCS, Inc., a to pro zjevný nedostatek podobnosti porovnávaných označení. Důvod podle písm. e) byl vynechán zřejmě i proto, že žalovaný shledal, že nepodobným označením nelze těžit či způsobovat újmu jinému označení. V nyní projednávané věci šel žalovaný nepatrně dále a označení doposud zjevně nepodobná prohlásil za nepatrně podobná. Nepatrná podobnost mu však stačila, aby shledal nedostatek dobré víry a těžení a újmu na straně CROCS, Inc.

[8] Stěžovatel zdůraznil, že podobnost označení je skutková kategorie, která nepodléhá správnímu uvážení a ke které se provádí dokazování. Pro rozhodnutí žalovaného a městského soudu jsou rozhodné všechny skutkové okolnosti a stav ke dni vydání rozhodnutí. Je proto chybný závěr, že pro posouzení dobré víry či těžení z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti jsou relevantní pouze ty okolnosti, které nastaly před podáním přihlášky. Žalovaný a městský soud nesprávně posoudili vztah mezi § 7 odst. 1 písm. a) a písm. e) ZOZ. Není dán důvod pro odlišný výklad zákonné definice shodnosti či podobnosti podle písm. a) a písm. e). Ani v případě § 8 odst. 2 téhož zákona totiž nejsou práva vlastníka starší ochranné známky definována jinak, než že chrání za určitých okolností proti užívání shodného či podobného označení. V obou případech musí být míra podobnosti dostatečně vysoká, aby nastal škodlivý následek. Podobnost tedy musí být závažně vysoká, a to s ohledem na celkový dojem. Nezávažná podobnost nemůže být důvodem pro omezení práv vlastníka ochranné známky. Žalovaný i EUIPO přitom vždy konstatovali, že označení si nejsou podobná. Totéž žalovaný konstatoval ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. a), b) a g) ZOZ. V jiném odstavci však připouští minimální míru vizuální podobnosti založenou na jednotlivých detailech. Ignoruje tak základní výkladové pravidlo posuzovat označení podle celkového dojmu s přihlédnutím k dominantním prvkům. Žalovaný ani městský soud nemají jasno v tom, zda porovnávaná označení jsou nepodobná, mírně podobná, nezávažně podobná, závažně podobná tak, aby působila těžení, nebo dokonce výrazně podobná tak, aby byla dána pravděpodobnost záměny nebo asociace. To způsobuje nesrozumitelnost. Žalovaný i soud nadto nesmyslně porovnávají pouze jednotlivé nevýrazné dílčí prvky či geometrické tvary známek a popírají vlastní závěr o celkově odlišném dojmu, na kterém ale podobnost dílčích prvků nemůže nic změnit.

pokračování

[9] Stěžovatel dále uvedl, že podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ musí být podobnost tak vysoká, aby došlo k těžení či aby užívání známky bylo na újmu namítané známce. Na rozdíl od písm. a) nestačí u písm. e) pouhá možnost těžení či vzniku újmy. K těžení nebo ke vzniku újmy musí skutečně dojít. Jde totiž o zrušovací řízení až po zápisu známky podle § 32 ZOZ. Podmíněná formulace v námitkovém řízení se váže na budoucí nejistotu zápisu přihlašovaného označení, nikoliv na budoucí případnou protiprávnost. Pro tento výklad hovoří i znění čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice o ochranných známkách“). Městský soud i žalovaný proto pochybili, neboť nezkoumali, zda se to skutečně děje. Rozhodli proto v rozporu se skutkovým stavem. Městský soud pak obrátil důkazní břemeno. Je na CROCS, Inc., aby prokázala těžení nebo vznik újmy, a to důkazy o jednání stěžovatele, nikoliv důkazy o CROCS, Inc., jejích výrobcích a úspěších.

[10] Po zápisu ochranné známky se vychází z presumpce dobré víry přihlašovatele. Následky zápisu a užívání ochranné známky, které se projeví až po podání přihlášky, musí být zohledněny, neboť dobrou víru je třeba zkoumat s přihlédnutím ke všem okolnostem (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, čj. 1 As 3/2008-195, č. 1665/2008 Sb. NSS). Jestliže si stěžovatel, žalovaný, ani EUIPO nemyslí, že by označení byla podobná, nemohl mít přihlašovatel zlý úmysl přihlásit podobné označení. Žalovaný účelově připustil minimální míru podobnosti. To představuje obcházení zákona. Nedostatek dobré víry musí spočívat v jiných okolnostech než v podobnosti porovnávaných označení. Za projev nedostatku dobré víry nelze považovat skutečnost, že si někdo přihlašuje označení podobné jinému označení. Je totiž na žalovaném, aby takovou podobnost posoudil a případně označení nezapsal. V opačném případě by každý přihlašovatel jednal bez dobré víry, protože každá přihláška ochranné známky je v určitém stupni podobná jiné přihlášce či zapsané ochranné známce. Žalovaný a městský soud se měli také vymezit ke stabilní rozhodovací praxi EUIPO. Napadený rozsudek je nesrozumitelný i z toho důvodu, že městský soud místy hovoří o namítaném nezapsaném označení, přestože namítány byly starší ochranné známky. Jde-li o posouzení existence poškození, žalovaný i městský soud pouze spekulují, aniž by k tomu provedli jakékoliv dokazování. Závěr městského soudu, že z obsahu správního spisu lze usoudit, že záměrem stěžovatele bylo sestavit označení tak, aby je připodobnil starším namítaným ochranným známkám tak, aby spotřebitelská veřejnost mohla mezi nimi vidět určitou souvislost, je nesrozumitelný. Městský soud totiž neuvedl, z čeho usoudil, jaký měl stěžovatel záměr. Ve správním spise žádné důkazy o záměrech stěžovatele nejsou. Stěžovatel vypověděl a prokázal, že si chtěl přihlásit vlastní označení a vybudovat vlastní pověst.

[11] Stěžovatel se dále vyjádřil i k existenci ospravedlňujících důvodů. Zastává názor, že bylo-li přihlašované označení považováno v okamžiku podání přihlášky za nepodobné a následně bylo považováno za nepodobné po řadu dalších let, nemohl si být vědom opaku ještě před podáním přihlášky. Nedošlo-li do podání přihlášky ani nikdy poté k těžení z dobrého jména ochranných známek CROCS, Inc., ke vzniku újmy a k záměně ochranných známek stěžovatele a CROCS, Inc., nemohl být stěžovatel veden nekalým záměrem něco takového způsobit. Ve správním řízení navíc uvedl řadu důvodů, které ospravedlňují vlastnictví napadené OZ. Například již to, že jeho ochranná známka byla dříve opakovaně shledána nepodobnou s ochrannými známkami CROCS, Inc. Stěžovatel rovněž předložil důkazy o svém řádném podnikání, kterým nezasahuje do práv CROCS,

Inc. Městský soud se jimi ale odmítl zabývat. Stejně tak se odmítl zabývat argumentem stěžovatele, že „coqui“ je jméno portorické žáby, které nemá spojitost s ochrannými známkami CROCS, Inc.

[12] Stěžovatel dále namítl, že napadené rozhodnutí žalovaného je účelové, neboť v původním řízení byla známka řádně zapsána a důvody založené na zaměnitelnosti, asociaci a předchozím užívání nebyly úspěšné. Nynější důvod je zástupný, když údajný nedostatek dobré víry má být založen právě údajnou vědomostí o určité míře podobnosti sporných ochranných známek. Fakticky se jedná o obcházení překážky věci rozhodnuté. Městský soud přitom na námitky věci rozhodnuté a obcházení práva nijak nereagoval. Konstatování podobnosti v rozsahu porušení dobré víry je v rozporu s dřívějšími rozhodnutími žalovaného a EUIPO. Rozhodnutí žalovaného i napadený rozsudek jsou nadto zmatečné, neboť žalovaný v prvním výroku návrh na prohlášení známky za neplatnou zamítá, přičemž tento výrok je pravomocný, a hned v dalším výroku takovému návrhu vyhovuje. Jedním a tím samým rozhodnutím nelze návrhu téže osoby vyhovět i jej zamítnout.

[13] S ohledem na uvedené stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

IV.

[14] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že s ohledem na dvojinstančnost řízení a apelační princip mohl rozhodnutí změnit podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu. Pro řízení o ochranných známkách neplatí zákaz změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti se odvolat podle § 45 odst. 1 ZOZ. K poukazu na dřívější rozhodnutí poukázal na závěr městského soudu, že v případě odlišných ochranných známek nelze očekávat totožný výsledek, zvláště pokud se liší uplatňované námitkové důvody. Nadto, na rozdíl od nyní projednávané věci nebyla v řízení u EUIPO řešena otázka zlé víry a rozhodnutí EUIPO nejsou pro soud formálně závazná (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2014, č. j. 6 As 43/2013-68). Žalovanému pak obecně není zřejmé, o jaké druhé vlně rozhodnutí stěžovatel hovoří. Pokud se týče závěrů rozsudku městského soudu č. j. 8 A 135/2016-141, ty potvrdil také Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 22. 4. 2021, č. j. 4 As 337/2020-50.

[15] Argumentace stěžovatele, že není důvod pro odlišný výklad definice shodnosti a podobnosti ochranných známek, je zkreslený. Podobnost mezi starší ochrannou známkou a přihlašovaným označením se zjišťuje stejně jako u pravděpodobnosti záměny. Pro jednotlivé důvody však postačuje odlišný stupeň podobnosti. Stěžovatel opomíjí, že žalovaný dospěl k závěru o malé míře vizuální podobnosti. I jen jedno z posuzovaných hledisek je pro konstatování stupně podobnosti označení postačující. Podmínkou pro konstatování důvodu podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ není existence podobnosti umožňující konstatovat pravděpodobnost záměny. Naopak postačuje taková podobnost, kvůli které bude dotčená veřejnost spatřovat mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a napadenou ochrannou známkou určitou souvislost. Porovnání podobnosti nelze omezit na celkový dojem. Je třeba se zabývat i prvky označení, mírou jejich rozlišování a dominance, známkovým motivem a kompozicí danou vzájemným uspořádáním prvků. Pro existenci spojení mezi ochrannými známkami byly vedle stupně podobnosti zohledněny další faktory,

pokračování

a to rozlišovací způsobilost namítané ochranné známky, intenzita dobrého jména a blízkost trhů a dotčené veřejnosti. Zápisná způsobilost napadené ochranné známky se posuzuje z hlediska daného důvodu při podání přihlášky. Zlou víru i způsobilost těžit či být na újmu je proto třeba posuzovat k okamžiku podání přihlášky. Jedná se o základní známkovací pravidlo. Obdobné platí pro posuzování zlé víry, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009-152. Později nastalé okolnosti nemohou mít na hodnocení vliv. Žalovaný zpochybnil také námitky spočívající v tom, že nepostačí pouhá možnost těžení či vzniku újmy, ale že k těmto skutečnostem musí skutečně dojít. Tak tomu není. Majitel starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a současného zásahu. Musí nicméně předložit skutečnosti umožňující dospět k závěru o budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy. To vyplývá mj. z rozhodnutí Tribunálu T-67/04 ve věci SPA-FINDERS. CROCS, Inc. doložila důkazy o budoucím nebezpečí zásahu. Ve vztahu k otázce zlé víry žalovaný odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2018, č. j. 1 As 25/2017-34, ze kterého vyplývá, že v případě prokazování zlé víry se nevyžaduje shledání stupně podobnosti dosahujícího intenzity pravděpodobnosti záměny. Stěžovatel se pak mylí, pokud se domnívá, že namítané nezapsané označení nebylo předmětem posouzení. Naopak, nezapsané označení bylo posuzováno jak ve správním řízení, tak v řízení před soudem, přičemž tento postup odpovídá návrhu CROCS, Inc. ze dne 18. 2. 2014. Žalovaný rovněž uvedl, že je naprosto zřejmé, na základě jakých skutečností dospěl městský soud k závěru, že záměrem stěžovatele bylo sestavit svou ochrannou známku tak, aby ji připodobnil starším namítaným známkám CROCS, Inc. Stačí poukázat na jednotlivá další označení stěžovatele, která byla prohlášena za neplatná či jsou předmětem běžících řízení. Ve shodě s městským soudem pak žalovaný uvedl, že stěžovatel nezmínil žádné ospravedlňující důvody, přestože jej tížilo břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Argument o nepodobnosti portorické žaloby je pak lichý, neboť podobnost jednotlivých označení byla hodnocena nezávisle na ospravedlňujících důvodech. Závěrem žalovaný navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.

V.

[16] CROCS, Inc. ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že ve smyslu rozsudku *Adidas-Salomon* stačí, je-li stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením takový, že si relevantní část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a ochrannou známkou. Městský soud správně uvedl, že porovnáváná označení vyvolávají podobný celkový dojem. Z § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ a z čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice o ochranných známkách vyplývá, že stačí pouhá pravděpodobnost poškození zájmů. Zlá víra stěžovatele je dána s ohledem na vysokou míru celkové podobnosti ochranných známek a výrobků a na to, že nezapsané označení CROCS, Inc. disponuje vysokou mírou rozlišovací způsobilosti a reputace u veřejnosti. Úmyslem stěžovatele bylo zneužít známosti namítaných ochranných známek pro svou obchodní činnost. Namítané ochranné známky disponují vysokou rozlišovací způsobilostí získanou užíváním, a to i v ČR, a reputací relevantní spotřebitelské veřejnosti. S ohledem na souvislosti a vysokou podobnost výrobků, pro které jsou ochranné známky určeny, nelze než dovodit nekalý úmysl stěžovatele. Městský soud dospěl ke správnému závěru, že znalost práv CROCS, Inc. musela být u stěžovatele dána s ohledem na to, že ochranné známky CROCS, Inc. znala před podáním ochranné známky stěžovatele již česká veřejnost. Zlou víru stěžovatele při podání přihlášky

ochranné známky podobné nyní napadené ochranné známce potvrdil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 22. 4. 2021, č. j. 4 As 337/2020-50. CROCS, Inc. dále uvedla, že stěžovatel zaměňuje různé důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 ZOZ. Dále odmítla, že by v rámci řízení mělo dojít ke zneužití práva a obcházení zákonných ustanovení. Důvody jsou v § 7 odst. 1 ZOZ uvedeny jednotlivě, a pro naplnění důvodu dle písm. k) není nutné, aby musel být naplněn také jiný důvod. Závěrem CROCS, Inc. navrhla, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

VI.

[17] Na vyjádření žalovaného a CROCS, Inc. reagoval stěžovatel replikou ze dne 22. 9. 2021. Uvedl, že § 45 odst. 1 ZOZ je v části věty „a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se“ protiústavní. Navrhl proto, aby Nejvyšší správní soud řízení přerušil a předložil věc Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení zmíněného ustanovení. Zopakoval, že pouze podobnost větší než netěžící, může být zásahem do práv CROCS, Inc. a že § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ je třeba vykládat s přihlédnutím ke zrušovacímu řízení podle § 32 odst. 3 téhož zákona. Žalovaný nemůže ignorovat to, že ochranné známky vedle sebe řadu let existují. Měl zkoumat následky této koexistence. Místo toho se omezil na hypotetickou úvahu, že k vytvoření spojení mezi porovnávanými označeními někdy v budoucnu dojde. Nižší podobnost označení snižuje pravděpodobnost záměny včetně asociace, a tedy snižuje i pravděpodobnost těžení či újmy. Zjištění, zda dochází k těžení či zda je působena újma, je otázkou skutkovou, která je předmětem dokazování. Žalovaný proto pochybil, jestliže si o této otázce učinil vlastní úvahu. Žalovaný přenáší důkazní břemeno na vlastníka, který musí prokázat, že jím přihlášené označení netěží a nebude v budoucnu těžit. Dále městskému soudu opět vytkl, že přehlíží porušení zásady předvídatelnosti správního rozhodování, neboť pomíjí různé hodnocení podobnosti stejných označení (byť přihlášených pod různými čísly) v typově shodných případech. Uplatněné námitkové důvody CROCS, Inc. jsou přitom pro žalovaného nezávazné, neboť ten není vázán právním hodnocením. Žalovaný v případě ochranné známky č. sp. O-472613 dospěl k závěru, že jsou nepodobné. Ke shodnému závěru dospěl EUIPO stran ochranné známky EU č. 011163029. Nepostačuje shledat určitou souvislost mezi ochrannými známkami. Ustanovení čl. 10 odst. 6 směrnice o ochranných známkách výslovně uvádí, že omezení účinků ochranných známek se nevztahuje na označení, která neoprávněně těží nebo která jsou na újmu. Bez prokázaného těžení nebo vzniku újmy nelze jakoukoliv souvislost považovat za dostatečnou pro naplnění podmínek podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Žalovaný jako důkaz o neexistenci dobré víry používá vlastní rozhodnutí, které však bylo vydáno později, než byla přihláška napadené ochranné známky podána. Odmítání důkazních návrhů ve prospěch stěžovatele představuje porušení práva na spravedlivý proces. Žalovaný a městský soud obrátily důkazní břemeno stran existence dobré víry v neprospěch stěžovatele. Stěžovatel rozporoval, že drobná míra podobnosti nemůže vést ke zpochybnění dobré víry. Existence asociace nebyla prokázána. Označení výrobků stěžovatele není podmínkou jeho obchodního úspěchu. Toho by dosáhl bez ohledu na označení výrobků. Na trhu existuje totiž řada jiných podobných výrobků, které jsou úspěšné. Napadená ochranná známka má vlastní genezi, kterou stěžovatel demonstroval portorickou žábou COQUI. Dodal, že Nejvyšší správní soud se v rozsudku č. j. 4 As 337/2020-50 nezabýval meritem věci. Stěžovatel proti němu podal ústavní stížnost.

pokračování

VII.

[18] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[19] Kasační stížnost není důvodná.

[20] Nejvyšší správní soud s ohledem na značnou obsáhlost návrhu a dalších podání stěžovatele považuje za nutné předně zdůraznit, že na košaté a obsáhlé podání nemusí soud reagovat stejně obsáhlým rozhodnutím. Opačný závěr by směřoval k tomu, že na podání mimořádně rozsáhlá, jako je i podání stěžovatele, by bylo velmi obtížné reagovat srozumitelným, a tedy přezkoumatelným rozhodnutím (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2014, č. j. 10 Afs 18/2015-48, bod 35). Povinností správního soudu není reagovat na každý dílčí argument uplatněný v podání a ten obsáhle vyvrátit. Naopak úkolem soudu je uchopit obsah a smysl argumentace a vypořádat se s ní. Jak totiž uvedl Ústavní soud v nálezu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08, bod 68, „[n]ení porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná.“ To platí zejména v případě, kdy jsou námitky uspořádány nesystematicky, zčásti se překrývají či přímo opakují, jako je tomu v nyní projednávané věci (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2013, č. j. 8 Afs 41/2012-50).

[21] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval namítanou nepřezkoumatelností napadeného rozsudku. Nepřezkoumatelnost představuje tak závažnou vadu rozhodnutí, že by se jí Nejvyšší správní soud musel zabývat i v případě, že by ji stěžovatel nenamítal, tedy z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.). Vlastní přezkum rozhodnutí krajského soudu je totiž možný pouze za předpokladu, že napadené rozhodnutí splňuje kritéria přezkoumatelnosti. Tedy, že se jedná o rozhodnutí srozumitelné, které je opřeno o dostatek důvodů, z nichž je zřejmé, proč krajský soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003-75, č. 133/2004 Sb. NSS, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004-73, č. 787/2006 Sb. NSS, nebo ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005-44, č. 689/2005 Sb. NSS). Přezkoumá-li krajský soud rozhodnutí žalovaného správního orgánu, které pro chybějící odůvodnění nebo pro nesrozumitelnost nebylo přezkoumání vůbec způsobilé, zatíží vadou nepřezkoumatelnosti i své rozhodnutí (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2007, č. j. 5 Afs 115/2006-91).

[22] Veškerá výše uvedená kritéria napadený rozsudek městského soudu splňuje. Jedná se o srozumitelné a odůvodněné rozhodnutí, které odpovídá obsahu žaloby a reaguje odpovídajícím způsobem na žalobní námitky. Co se týče konkrétních námitek nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku, stěžovatel ji spatřoval v tom, že městský soud místy hovoří o namítaném nezapsaném označení, přestože namítány byly starší ochranné známky. V tomto ohledu je tedy napadený rozsudek dle stěžovatele nesrozumitelný.

Nesrozumitelnost rozsudku podle stěžovatele zakládá rovněž nekonzistentní hodnocení podobnosti sporných označení. Předseda žalovaného a městský soud totiž nemají jasno, zda sporná označení jsou nepodobná, mírně podobná, nezávadně podobná, závadně podobná tak, aby působila těžením, nebo dokonce výrazně podobná tak, aby byla dána pravděpodobnost záměny nebo asociace. Nesrozumitelný je dle stěžovatele také závěr městského soudu, podle kterého z obsahu správního spisu lze usoudit, že záměrem stěžovatele bylo sestavit označení tak, aby jej připodobnil starším namítaným ochranným známkám.

[23] Pojem „nezapsané označení“ se v odůvodnění napadeného rozsudku objevuje v bodech 67 - 73. Městský soud v uvedených pasážích navazuje na závěry rozsudku



sp. zn. 8 A 135/2016, který se týkal právě nezapsaného označení **CROCS**. To je zjevně kombinací namítaných ochranných známek, jak ostatně přímo městský soud konstatoval v bodu 67 napadeného rozsudku. V bodu 69 napadeného rozsudku pak příležitostně poukázal na to, že právě namítané ochranné známky jsou užívány odděleně, ale také jako nezapsané označení vedle sebe či nad sebou, o čemž stěžovatel věděl nebo vědět měl či mohl. Z této skutečnosti pak městský soud dovozuje zlou vůli stěžovatele, jeho snahu využít ochrannou známku matoucím způsobem, a záměr stěžovatele sestavit své označení tak, aby je připodobnil namítaným ochranným známkám, popřípadě právě namítanému nezapsanému označení, které ochranné známky kombinuje. Tyto úvahy městského soudu jsou zcela srozumitelné a přezkoumatelné. Navíc odpovídají obsahu napadeného rozhodnutí a správního spisu. Nezapsané označení nebylo do posouzení věci vtaženo jako novota až v řízení před městským soudem, jak se snaží stěžovatel naznačit. Naopak již žalovaný ve svém rozhodnutí poukázal na užívání ochranných známek CROCS, Inc. ve formě nezapsaného označení, a to konkrétně na str. 46. Ostatně již v návrhu ze dne 18. 2. 2014 CROCS, Inc. uplatnila své návrhové námitky také ve vztahu k nezapsanému označení, přičemž i prvostupňové rozhodnutí se tomuto nezapsanému označení věnovalo a terminologicky odkazovalo na „namítané ochranné známky“, „namítaná nezapsaná označení“ a společně na „namítaná označení“ [str. 2 potažmo přímo ve vztahu k důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ pak str. 62 a násl. prvostupňového rozhodnutí]. Z rozsudku městského soudu je tedy zcela zřejmé, že se týká namítaných ochranných známek (především první a druhé), které se mohou společně vyskytovat i ve formě namítaného nezapsaného označení. Námitka stěžovatele, že by tyto termíny byly používány nepřehledně, či dokonce chybně, neboť nezapsané označení nemělo být posuzováno, přičemž tyto okolnosti způsobují nepřezkoumatelnost rozsudku, proto není důvodná.

[24] Liché je rovněž tvrzení, podle kterého předseda žalovaného a městský soud nemají jasno v tom, zda a jak jsou si sporná označení podobná. Stěžovatel totiž ve své argumentaci směšuje jednotlivá ustanovení § 7 odst. 1 ZOZ, a zjevně se domnívá, že podobnost a míra podobnosti musí být u všech důvodů pro zrušení dle uvedeného ustanovení stejná. Úvaha žalovaného a městského soudu je však odlišná, a je založena právě na tom, že se jednotlivé důvody liší. Jak totiž vyplývá z rozhodnutí předsedy žalovaného, ten vyšel z toho, že v případě důvodu podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ není nutné, aby mezi porovnávanými označeními existovala taková míra podobnosti, aby průměrný spotřebitel mohl obě označení zaměnit (str. 37 - 38 napadeného rozhodnutí). To, že si porovnávaná označení nejsou natolik podobná, aby byl dán důvod neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona, proto podle předsedy žalovaného nevylučuje, že v důsledku nižší míry podobnosti

pokračování

při splnění dalších podmínek bude naplněn důvod neplatnosti podle písm. e) uvedeného ustanovení. Předseda žalovaného současně na str. 38 - 39 napadeného rozhodnutí popsal, v čem tuto nižší míru podobnosti v nyní projednávané věci spatřuje. Tuto skutečnost pak vzal v úvahu jako jednu z okolností při posouzení dobré víry stěžovatele při podání přihlášky (str. 46 napadeného rozhodnutí). S výše uvedeným se městský soud v napadeném rozsudku ztotožnil. Úvahy předsedy žalovaného i městského soudu jsou v tomto ohledu srozumitelné a nezakládají nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku.

[25] Přisvědčit nelze ani názoru stěžovatele o nesrozumitelnosti závěru, že cílem stěžovatele při tvorbě jeho nyní posuzované ochranné známky bylo sestavit označení tak, aby je připodobnil starším namítaným ochranným známkám. Z kontextu napadeného rozsudku vyplývá, že městský soud kladl důraz na genezi sporné ochranné známky, poukázal na to, že stěžovatel při tvorbě zvolil obdobný postup jako CROCS, Inc., a to usměvavého vodního živočicha v poli s totožným ohrazením a písemným označením pod tímto obrázkem. Příležitostně poukázal také na obecnou známost ochranných známek a nezapsaných označení CROCS, Inc. v době, kdy stěžovatel přihlásil svou spornou ochrannou známku. Poukázal na podobnost výrobků, pro které je sporná ochranná známka stěžovatele použita, přičemž zmínil i důsledky postupu stěžovatele spočívající v tom, že při spotřebitelském průzkumu docházelo při přímém srovnání obuvi CROCS, Inc. a stěžovatele k časté záměně, kdy obuv stěžovatele byla označována jako „CROCS“. Z rozsudku je tedy zřejmé, jaké okolnosti městský soud k uvedenému závěru vedly, přičemž jeho postup splňuje výše uvedené požadavky stran přezkoumatelnosti.

[26] Nejvyšší právní soud s ohledem na uvedené dospěl k závěru, že námitky týkající se nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku nejsou důvodné, a proto přistoupil k posouzení námitek směřujících do merita věci.

[27] Podle § 104 odst. 4 s. ř. s. platí, že *kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103, nebo o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl.*

[28] Podle konstantní judikatury *„ustanovení § 104 odst. 4 s. ř. s. in fine brání tomu, aby stěžovatel v kasační stížnosti uplatňoval jiné právní důvody, než které uplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáváno, ač tak učinit mohl; takové námitky jsou nepřípustné. Ustanovení § 109 odst. 4 s. ř. s. naproti tomu brání tomu, aby se poté, co bylo vydáno přezkoumávané rozhodnutí, uplatňovaly skutkové novoty. K takto uplatněným novým skutečnostem kasační soud při svém rozhodování nepřihlíží“* (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2004, č. j. 1 Azs 34/2004-49). Ustanovení § 104 odst. 4 s. ř. s. představuje zavedení koncentračního principu do řízení před Nejvyšším správním soudem (viz rozsudek ze dne 25. 9. 2008, č. j. 8 Afs 48/2006-155). Připuštění uplatnění skutkových a právních novot v řízení před Nejvyšším správním soudem by fakticky vedlo k popření kasačního principu, na němž je řízení o tomto mimořádném opravném prostředku vystavěno (srov. dále rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2012, č. j. 4 Azs 1/2011-89).

[29] V návaznosti na tuto judikaturu Nejvyšší správní soud ze spisu městského soudu zjistil, že stěžovatel v žalobě (ani v dalším podání učiněném v žalobní lhůtě) nenamítal, že

v případě ochranné známky č. sp. O-472613 byl v roce 2013 v první vlně návrhů uplatněn důvod podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a e) ZOZ, zatímco v druhém návrhu v roce 2015 však důvod podle písm. e) uplatněn nebyl a přibyl nově důvod podle písm. k), což představuje účelový postup, který má obejít a zakrýt nedostatek podmínek pro vyhovění návrhu CROCS, Inc. Stěžovatel totiž v žalobě ve vztahu k ochranné známce č. sp. O-472613 namítal pouze to, že rozhodnutí o zneplatnění této ochranné známky vydal žalovaný až dlouho po jejím přihlášení, pročez nebylo možné předvídat výsledek tohoto rozhodnutí.

[30] Stěžovatel v žalobě, respektive ve lhůtě pro podání žaloby neuplatnil ani námitky, že podobnost označení je skutková otázka, která nepodléhá správnímu uvážení a ke které se provádí dokazování, že pro posouzení těžení z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti jsou relevantní nejen okolnosti, které nastaly před podáním přihlášky, nýbrž i okolnosti nastalé ke dni vydání rozhodnutí, že není dán důvod pro odlišný výklad zákonné definice shodnosti či podobnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) a písm. e) ZOZ, že v obou případech musí být míra podobnosti dostatečně (závadně) vysoká, aby nastal škodlivý následek (těžení nebo vznik újmy) a že nezávadná podobnost nemůže být důvodem pro omezení práv vlastníka ochranné známky. V žalobě totiž pouze namítal, byť obsáhle, že napadená ochranná známka není shodná s žádnou namítanou ochrannou známkou CROCS, Inc. a ani není žádné podobná. Dotčená veřejnost si proto mezi nimi nemůže vytvořit spojení. Dále předsedovi žalovaného vytkl, že si rozporuje v argumentaci ohledně vizuální a sémantické podobnosti obou označení. Teprve až v replice k vyjádření žalovaného ze dne 19. 7. 2017, tedy po uplynutí lhůty k podání žaloby podle § 72 odst. 1 s. ř. s. (rozhodnutí předsedy žalovaného bylo stěžovateli doručeno dne 8. 8. 2016), namítl, že se pojem podobnost podle § 7 odst. 1 písm. a) a písm. e) ZOZ musí vykládat shodně.

[31] Rovněž námitka, že ve zrušovacím řízení podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ musí být prokázáno, že k těžení či vzniku újmy skutečně došlo, a tedy nestačí pouhá možnost těžení či vzniku újmy, byla poprvé uplatněna až v kasační stížnosti. Totéž platí o námitce, že není na stěžovateli, aby prokazoval, že k těžení nedochází a že by k němu v budoucnu dojít nemohlo. Stejně tak je nepřipustnou námitka, že důkazy o tom, že k těžení či vzniku újmy dochází, musí být o jednání stěžovatele, nikoliv o CROCS, Inc., jejích výrobcích a úspěších a že vynakládání prostředků na propagaci vlastního označení dokazuje, že stěžovatel nekráčí ve stopách namítaných ochranných známek ve smyslu rozsudku SDEU ze dne 18. 6. 2009, *L'Oréal*, C-487/07, EU:C:2009:378.

[32] Stěžovatel v žalobě neuplatnil ani námitku, že nedostatek dobré víry musí spočívat v jiných okolnostech než v podobnosti porovnávaných označení, že žalovaný neprovedl dokazování stran existence poškození, že je ospravedlnitelným důvodem to, že napadená ochranná známka byla opakovaně shledána nepodobnou, a že rozhodnutí předsedy žalovaného je zmatečné, jestliže v prvním výroku návrh zamítá a v dalším výroku návrhu naopak vyhovuje, přestože je první výrok pravomocný. Rovněž neuplatnil v žalobě ani námitky, že měl žalovaný zkoumat následky koexistence ochranných známek, která trvala řadu let, že se žalovaný omezuje na hypotetickou úvahu, že k vytvoření spojení mezi porovnávanými označeními někdy v budoucnu dojde, že žalovaný pochybil, jestliže o tom, zda došlo k těžení či ke vzniku újmy, učinil vlastní úvahu, neboť o této otázce je třeba vést dokazování, že žalovaný není vázán uplatněnými důvody podle § 7 odst. 1 ZOZ, že souběžné poctivé a dlouhodobé užívání ochranných známek nezasahuje do základní funkce

pokračování

starší ochranné známky a že napadená OZ má vlastní genezi s ohledem na portorickou žabu COQUI. Konečně v žalobě nenamítal, že nebyl přihlašovatelem, nedostatek dobré víry mu tedy nemůže být přičítán, a žalovaný se měl proto zabývat okolnostmi stran dobré víry týkající se společnosti Hessy, a že vymyšlenou argumentací o nedostatku dobré víry je obcházen § 10a ZOZ.

[33] Protože stěžovatel výše uvedené námitky neuplatnil v řízení před městským soudem, respektive ve lhůtě pro podání žaloby, přestože tak učinit mohl, jsou tyto námitky nepřipustné podle § 104 odst. 4 s. ř. s. Nejvyšší správní soud se jimi proto nezabýval.

[34] Stěžovatel poprvé až v kasační stížnosti také uvedl, že byl dotčen na svém ústavním právu tím, že podle § 45 odst. 1 ZOZ neplatí pro řízení o ochranných známkách ustanovení správního řádu o zákazu změny napadeného rozhodnutí, což vede ke ztrátě instance na straně stěžovatele. Také tato námitka je nepřipustná podle § 104 odst. 4 s. ř. s. To ovšem nic nemění na tom, že pokud by Nejvyšší správní soud uvedené ustanovení ZOZ ve věci aplikoval, a zároveň dospěl k závěru, že je toto ustanovení protiústavní, byl by nucen obrátit se na Ústavní soud v souladu s čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky. Pro tento postup však nebyly splněny podmínky, neboť s ohledem na nepřipustnost námítky Nejvyšší správní soud uvedené ustanovení při posouzení věci neaplikoval.

[35] Nejvyšší správní soud dále přistoupil k posouzení přípustných kasačních námitek. Přitom předesílá, že obdobnou situaci jako v nynějším případě a ve věci týchž účastníků a osoby zúčastněné na řízení se zabýval již v rozsudku ze dne 22. 4. 2021, č. j. 4 As 337/2020-50, kterým zamítl kasační stížnost nynějšího stěžovatele proti výše zmíněnému rozsudku městského soudu ze dne 2. 9. 2020, č. j. 8 A 135/2016-141. V daném případě bylo posuzováno prohlášení kombinované ochranné známky stěžovatele č. 311718,



č. sp. O-472613 v provedení **coqui** za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ. Součástí posouzení bylo rovněž hodnocení její podobnosti s nezapsaným



označením CROCS, Inc. **crocs**, které je složeno z první a druhé namítané ochranné známky. Nejvyšší správní soud v uvedené věci aproboval posouzení žalovaného, podle něhož odlišné znaky známky stěžovatele a nezapsaného označení byly v celkovém dojmu do značné míry potlačeny použitím velkého množství společných znaků. K prokázání nedostatku dobré víry na straně stěžovatele pak shrnul: „Nejvyšší správní soud zároveň uvádí, že se s těmito závěry žalovaného ztotožňuje, neboť jestliže bylo předmětné nezapsané označení osoby zúčastněné na řízení spotřebitelům obecně známo již v období před zapsáním ochranné známky stěžovatele v roce 2009, pak o něm také stěžovatel věděl, nebo vzhledem k okolnostem měl vědět, jelikož podniká ve stejném odvětví (prodej obuvi) a nabízí k prodeji totožný druh obuvi. S přihlédnutím k této vědomosti stěžovatele o existenci předmětného nezapsaného označení ve spojení s žalovaným popsanou mírnou podobností porovnávaných označení, na kterou přílehavě poukázal také městský soud (stejná kombinace grafického vyobrazení roztomilého usmívajícího se vodního živočicha v kruhu s podobným slovním prvkem pod ním, stejná kontura ohraničení, podobný font), Nejvyšší správní soud ve shodě s žalovaným i městským soudem konstatuje, že byl prokázán nedostatek dobré víry na straně stěžovatele.“ V citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud danou věc meritorně v celém rozsahu přezkoumal a věnoval se relevantním

námítkám týkajícím se podobnosti zneplatněné známky a nezapsaného označení, absence dobré víry, a také např. problematice otázky věci rozhodnuté za situace, kdy se předchozí případy týkaly jiných ochranných známek. Nelze proto přisvědčit tvrzení stěžovatele, že by se Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku věcí meritorně nezabýval. Je tomu právě naopak. Nutno rovněž dodat, že ústavní stížnost proti citovanému rozsudku odmítl Ústavní soud usnesením ze dne 31. 8. 2021, sp. zn. III. ÚS 1604/21.

[36] V nyní posuzovaném případě byla posuzována ochranná známka stěžovatele



č. 334079 v provedení **COQUI** s první a druhou namítanou známkou, respektive s jejich kombinacemi v podobě nezapsaného označení. Nynější věc se tedy od té, kterou posuzoval čtvrtý senát v případě rozsudku č. j. 4 As 337/2020-50, liší ve dvou ohledech. Jednak se liší tvar ochranné známky stěžovatele, který již nemá kruhový, nýbrž čtvercový podklad. Dále byla ochranná známka stěžovatele prohlášena za neplatnou nejen podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, ale rovněž podle písm. e) téhož ustanovení. Tyto odlišnosti vzal Nejvyšší správní soud při posouzení věci v úvahu, vycházel nicméně ze základních premis nastolených již v rozsudku č. j. 4 As 337/2020-50, od kterých neshledal důvod se odchýlit.

[37] Stěžovatel v kasační stížnosti namítl, že rozhodnutí žalovaného je v rozporu s § 2 odst. 4 správního řádu a je překvapivé, neboť předchozí návrhy CROCS, Inc. byly zamítnuty z důvodu, že si nejsou označení stěžovatele a CROCS, Inc. podobná. Rovněž v řízení před EUIPO byla CROCS, Inc. neúspěšná. Bylo tedy porušeno legitimní očekávání stěžovatele. Rovněž byla porušena překážka věci rozhodnuté, což městský soud chybně vyhodnotil.

[38] Nejvyšší správní soud podotýká, že kasační argumentace stran této otázky je na samé hranici srozumitelnosti, a tedy i projednatelnosti. Z kasační stížnosti a dalších podání totiž není zřejmé, ve vztahu k jakým konkrétním rozhodnutím předsedy žalovaného a EUIPO a k jakým ochranným známkám stěžovatel své legitimní očekávání dovozuje. Nejvyšší správní soud však ze spisu městského soudu zjistil, že stěžovatel námitku porušení legitimního očekávání v žalobě spojoval s rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 13. 2. 2014, č. j. O-486443/D61358/ 2013/ÚPV, jež se týkalo ochranné známky stěžovatele



č. 486443, v provedení **COQUI** a s rozhodnutím EUIPO ze dne 16. 5. 2014, sp. zn. B 002 136 078, které se týkalo ochranné známky stěžovatele č. 11163029, v provedení



. Dále upozornil na dvě rozhodnutí žalovaného č. j. O-504875/D011134/2014/ÚPV a č. j. O-503000/D011120/ 2014/ÚPV, jimiž byly zamítnuty námitky CROCS, Inc. proti přihlašovaným označením stěžovatele č. 504875 v podobě **COQUI** a č. 503000 v podobě **COQUI**. Nejvyšší správní soud se proto zabýval námitkou porušení legitimního očekávání pouze ve vztahu k těmto rozhodnutím a ochranným známkám (§ 104 odst. 4 s. ř. s.).

pokračování

[39] K této námitce musí Nejvyšší správní soud ve shodě s městským soudem uvést, že v případě odlišných ochranných známek nelze očekávat totožný výsledek správního řízení, obzvláště pokud se navíc liší i uplatněné námitkové důvody dle § 7 odst. 1 ZOZ. V rozsudku č. j. 4 As 337/2020-50 Nejvyšší správní soud k této problematice za obdobných okolností uvedl: „*Předchozí rozhodnutí žalovaného nepředstavuje překážku věci rozhodnuté, neboť jak již bylo uvedeno výše, jeho předmět byl jiný (posuzování jiných ochranných známek podle jiných ustanovení zákona o ochranných známkách). V tomto předchozím rozhodnutí žalovaného tak bylo posuzováno naplnění hypotézy jiných ustanovení zákona o ochranných známkách - § 7 odst. 1 písm. a), b) a e), které na rozdíl od § 7 písm. k) téhož zákona, podle něhož žalovaný rozhodoval v posuzované věci, neobsahují dobrou víru podatele přihlášky (vlastníka) ochranné známky. Posuzovaná věc je tudíž odlišná, k rozhodnutí nerespektujícímu překážku věci rozhodnuté nedošlo a posouzení dobré víry v posuzované věci nelze považovat za obcházení překážky věci rozhodnuté.*“ Od citovaného závěru nemá Nejvyšší správní soud nyní důvod se odchýlit. Také v nynějším případě stěžovatel odkazuje na rozhodnutí žalovaného, které se týká jiných ochranných známek, je založeno na jiných důvodech podle § 7 odst. 1 ZOZ [absentuje důvod dle písm. k)] a které v případě známky č. 486443 nezohledňovalo průzkum trhu k zaměnitelnosti. Nemůže proto očekávat zcela totožný výsledek. Nutno dodat, že mnohem vhodnější by v nynějším případě byl odkaz na rozhodnutí žalovaného, které bylo přezkoumáno i Nejvyšším správním soudem právě v rozsudku č. j. 4 As 337/2020-50, neboť v něm již bylo rozhodováno také podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ. Tomuto odkazu se ovšem stěžovatel zjevně snaží vyhnout, neboť pro něj není příznivý. Obdobný závěr platí také ve vztahu k rozhodnutí EUIPO ze dne 16. 5. 2014, sp. zn. B 002 136 078. To se sice týkalo



COQUI

podobné ochranné známky stěžovatele , avšak jak správně podotkl městský soud, uvedené rozhodnutí EUIPO bylo vydáno na základě porovnání podobnosti posuzovaných označení, nikoliv na základě posouzení, zda přihlášky ochranných známek vlastníka byly či nebyly podány ve zlém víře. Nadto je ve shodě s městským soudem nutné uvést, že rozhodovací praxe EUIPO není pro soudy závazná (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2014, č. j. 6 As 43/2013-68). K ochranné známce stěžovatele č. 11163029 posuzované EUIPO je rovněž nutné uvést, že je značně podobná ochranné známce č. 311718, obě známky se liší toliko fontem použitého písma, a to naprosto minimálně. V případě známky č. 311718 přitom Nejvyšší správní soud shledal její podobnost



CROCS

s ochrannými známkami CROCS, Inc. ve formě nezapsaného označení **CROCS** ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ. Konkrétně uvedl, že „*má za to, že předmětné nezapsané označení a uvedená ochranná známka si (i přes existenci určitých odlišných prvků) jsou mírně podobné, neboť jak již bylo uvedeno výše, jedná se o stejnou kombinaci grafického vyobrazení roztomilého usmívajícího se vodního živočicha v kruhu s podobným slovním prvkem pod ním, se stejnou konturou ohraničení a podobným fontem.*“ Současně potvrdil, že ve vztahu k této ochranné známce nebylo postupem žalovaného porušeno legitimní očekávání stěžovatele. Ani v této věci tak neshledal tvrzený obrat v rozhodovací praxi předsedy žalovaného. Rozhodnutí žalovaného týkající se ochranných známek stěžovatele v podobě **COQUI** a **COQUI** pak nelze v nyní posuzovaném případě s ohledem na vysokou odlišnost posuzovaných známek relevantním způsobem aplikovat.

[40] S ohledem na výše uvedené nemůže Nejvyšší správní soud přisvědčit stěžovateli, že bylo porušeno jeho legitimní očekávání. Ochranné známky, jichž se stěžovatel dovolává, jsou totiž odlišné od nyní napadené ochranné známky. Stěžovatel zároveň neuvedl, v čem jsou si tyto ochranné známky natolik podobné, že i v nyní projednávané věci měl předseda žalovaného rozhodnout o tom, že si namítané ochranné známky a napadená ochranná známka nejsou podobné pro účely § 7 odst. 1 písm. e) a písm. k) ZOZ. To, že předseda žalovaného rozhodl o odlišných ochranných známkách opačným způsobem a za použití jiných důvodů dle § 7 odst. 1 ZOZ bez dalšího neznamená, že je jeho rozhodnutí překvapivé a že postupoval v rozporu s § 2 odst. 4 správního řádu. Měl-li stěžovatel za to, že jsou si jeho ochranné známky, o kterých bylo rozhodováno dříve, a nyní posuzovaná ochranná známka podobné natolik, že o nich měl předseda žalovaného rozhodnout stejným způsobem, měl namítat, v čem tato podobnost spočívá. To však neučinil. Věcně tedy nerozporoval závěr žalovaného a městského soudu, že o rozdílných ochranných známkách nemusí být rozhodnuto stejným způsobem. Není přitom úkolem Nejvyššího správního soudu domýšlet kasační argumentaci za stěžovatele (§ 109 odst. 4 s. ř. s.). V mezích obecnosti uplatněné kasační námitky proto Nejvyšší správní soud neshledal pochybení v postupu žalovaného, a tudíž ani městského soudu, který se s napadeným rozhodnutím ztotožnil.

[41] Nutno rovněž zdůraznit, že z žádných okolností nevyplývá, že by o napadené OZ ve vztahu k namítaným ochranným známkám CROCS, Inc. předseda žalovaného rozhodl dřívějším rozhodnutím, a že by tedy došlo nyní přezkoumávaným rozhodnutím předsedy žalovaného k porušení překážky věci rozhodnuté. Rozhodnutí, na která odkazoval stěžovatel, takovou překážku s ohledem na výše uvedené nemohou zakládat.

[42] Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkami týkajícími se důvodu prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Stěžovatel konkrétně namítl, že předseda žalovaného ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. a), b) a g) ZOZ konstatoval, že označení si nejsou podobná, avšak ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. e) minimální míru podobnosti dovodil. Městský soud toto pochybení převzal.

[43] Nejvyšší správní soud musí předně uvést, že tvrzení stěžovatele je v rozporu s obsahem napadeného rozhodnutí. Z něj totiž vyplývá, že předseda žalovaného - na rozdíl od správního orgánu prvního stupně - shledal určitou minimální vizuální podobnost i z hlediska námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ, jak uvádí na str. 26 napadeného rozhodnutí. Jeho závěru o absenci podobnosti ve vztahu k tomuto námitkovému důvodu je proto třeba rozumět tak, že z hlediska § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona tato podobnost nebyla dostatečná, zejména pro vznik nebezpečí záměny porovnávaných označení. Samotnou vizuální podobnost pak spatřuje v tom, že porovnávaná označení mají s ohledem na podobnost živočichů (žába a krokodýl), kteří mohou žít ve vodě i na souši, četné společné znaky (přestože jsou rozdílně výtvarně ztvárněni), a to pravidelný geometrický tvar se zaobleným ohraničením s hlavou živočicha, černobílé provedení, výraznou černobílou konturu, černý poklad, podobu hlavy živočicha vyskytujícího se ve specifickém prostředí, dvě nosní dírky, výrazné bílé oči s černým středem, umístění bílé hlavy živočicha na černé pozadí a přátelské či dobrácké vzezření hlavy živočicha.

pokračování

[44] Nejvyšší správní soud přitom souhlasí se závěrem žalovaného a městského soudu, že pro účely § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ není třeba, aby podobnost mezi ochrannou známkou Společenství s dobrým jménem a přihlašovaným označením dosáhla takového stupně, aby ze strany dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny, jak vyžaduje § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona.

[45] Podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ platilo, že *přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námítky“) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.*

[46] Podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ platilo, že *přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námítky“) vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.*

[47] Podle § 32 odst. 3 téhož zákona dále platilo, že *úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.*

[48] Ustanovení § 7 ZOZ představuje promítnutí První směrnice Rady ze dne 21. 12. 1998, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS) (dále jen „první směrnice“), do tuzemské právní úpravy ochranných známek (viz důvodová zpráva k ZOZ).

[49] Podle čl. 4 odst. 3 první směrnice platilo, že *ochranná známka dále nebude zapsána nebo, je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud je totožná nebo podobná starší ochranné známce Společenství ve smyslu odstavce 2 a pokud má být nebo byla zapsána pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší známka zapsána, jestliže tato ochranná známka Společenství získala ve Společenství dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství anebo jim působilo újmu. Této právní úpravě odpovídá § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ.*

[50] Podle čl. 4 odst. 4 písm. a) první směrnice dále platilo, že *členský stát může stanovit, že ochranná známka nebude zapsána a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud je ochranná známka totožná nebo podobná starší národní ochranné známce ve smyslu ustanovení odst. 2 a pokud má být nebo byla zapsána pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, jestliže starší ochranná známka získala v daném členském státě dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu*

by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu. Této právní úpravě odpovídá § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ.

[51] Na čl. 4 odst. 4 písm. a) první směrnice navazuje možnost členského státu stanovit, že majitel ochranné známky je oprávněn z totožného důvodu zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné (čl. 5 odst. 2 první směrnice). SDEU ve vztahu k čl. 5 odst. 2 první směrnice dospěl k závěru, že pro stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením postačí, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a ochrannou známkou. Není tak třeba, aby podobnost mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením používaným třetími osobami dosáhla takového stupně, aby ze strany dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny (rozsudek *Adidas-Salomon* a rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 4. 2008, *Adidas a Adidas Benelux*, C-102/07, EU:C:2008:217, body 40 až 42).

[52] SDEU posléze v rozsudku ze dne 27. 11. 2008, *Intel*, C-252/07, EU:C:2008:655, s ohledem na prakticky totožné znění a účel čl. 4 odst. 4 písm. a) a čl. 5 odst. 2 první směrnice dospěl k závěru, že výklad čl. 5 odst. 2 první směrnice obsažený v rozsudcích *Adidas-Salomon* a *Adidas a Adidas Benelux* platí rovněž pro čl. 4 odst. 4 písm. a) první směrnice (bod 25 rozsudku *Intel*). Konkrétně uvedl, že „*zásady uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, kvůli níž dotčená veřejnost vidí mezi těmito dvěma ochrannými známkami souvislost, tedy vytvoří si mezi nimi spojení, i když je nezaměňuje*“ (bod 30 rozsudku *Intel*). Z výše uvedeného tak vyplývá, že pro účely § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ je rozhodné, zda si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a přihlašovaným označením. Není proto třeba, aby podobnost dosáhla takového stupně, aby existovalo nebezpečí záměny, jak vyžaduje § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona (rozsudek NSS ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006-97, č. 1064/2007 Sb. NSS).

[53] Výše uvedené závěry jsou plně použitelné i na důvod neplatnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Rozdíl je totiž pouze v tom, zda namítaná ochranná známka Společenství získala dobré jméno v Evropské unii podle čl. 4 odst. 3 první směrnice, nebo zda podle čl. 4 odst. 4 písm. a) této směrnice národní ochranná známka získala dobré jméno v konkrétním členském státě [§ 7 odst. 1 písm. b) ZOZ]. V obou případech se však vyžaduje takový stupeň podobnosti, že si dotčená veřejnost mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením vytvoří spojení (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2018, č. j. 4 As 72/2018-45).

[54] Existenci spojení je třeba posuzovat celkově s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávané věci. Mezi tyto faktory patří stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami; povaha výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti; intenzita dobrého jména starší ochranné známky; stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky a existence nebezpečí záměny u veřejnosti (body 41 a 42 rozsudku *Intel*).

pokračování

[55] Jde-li o stupeň podobnosti ochranných známek, čím jsou si porovnáváné ochranné známky podobnější, tím je pravděpodobnější, že pozdější ochranná známka bude u relevantní veřejnosti evokovat starší ochrannou známku s dobrým jménem. Na základě pouhé podobnosti však nelze dojít k závěru o existenci spojení. Kolidující ochranné známky totiž mohou být zapsány pro výrobky nebo služby, u kterých se dotčené veřejnosti nepřekrývají, nebo které jsou natolik rozdílné, že pozdější ochranná známka není schopna u dotčené veřejnosti starší ochrannou známku evokovat. Zároveň však dobré jméno starší ochranné známky může přesahovat veřejnost dotčenou touto ochrannou známkou. V takovém případě je možné, že si veřejnost dotčená výrobky nebo službami, pro které byla zapsána pozdější ochranná známka, vytvoří souvislost mezi kolidujícími ochrannými známkami. Je proto třeba zohlednit i intenzitu dobrého jména starší ochranné známky. Zároveň čím silnější má starší ochranná známka rozlišovací způsobilost, ať již vnitřní, nebo získanou užíváním, tím je pravděpodobnější, že při setkání s pozdější totožnou nebo podobnou ochrannou známkou bude tato známka relevantní veřejnosti evokovat uvedenou starší ochrannou známku. Spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje rovněž v případě nebezpečí záměny, zde tom smyslu, že relevantní veřejnost věří nebo může věřit, že výrobky nebo služby uváděné na trh pod starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby uváděné na trh pod pozdější ochrannou známkou pocházejí od stejného výrobce nebo od výrobců hospodářsky propojených (body 44 až 58 rozsudku *Intel*). Výrobci totiž vytvářejí různé produktové řady, kterým přiřazují různá specifická označení, nebo inovují svá označení, přičemž se snaží, aby mezi těmito řadami či novějšími označeními byla pro relevantní veřejnost dána taková míra spojitosti, při které si stále dané výrobky či služby přiřadí k témuž výrobcu. Je proto třeba posoudit, zda zapsaná pozdější ochranná známka nevyvolává u dotčené veřejnosti dojem, že se pojí se starší ochrannou známkou s dobrým jménem. Existence nebezpečí záměny takto vnímané však není nutným předpokladem pro uplatnění ochrany podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ (viz výše a body 57 a 58 rozsudku *Intel*).

[56] Nejvyšší správní soud se s ohledem na výše uvedené ztotožnil s názorem žalovaného a městského soudu, že míra podobnosti je pro důvody dle písm. a) a e) stanovena rozdílně. Zatímco v případě dle písm. a) musí podobnost dosahovat takové intenzity, že vznikne pravděpodobnost záměny, v případě důvodů dle písm. e) postačí, pokud si jsou porovnáváná označení podobná alespoň tak, že si dotčená veřejnost mezi nimi vytvoří spojení. Podoba tedy musí vést ke vzniku asociace nové ochranné známky se starou, tedy situace, kdy si průměrný spotřebitel novou známku spojí se známkou zavedenou, což může ovlivnit jeho rozhodování při koupi produktů. Městský soud proto zcela správně konstatoval, že posouzení existence spojení mezi střetnutými se označeními předpokládá odlišnou úvahu od posouzení pravděpodobnosti záměny.

[57] Stále však platí, že určitý dostatečně intenzivní stupeň podobnosti musí existovat. Tento stupeň podobnosti spočívá v tom, že je pravděpodobné, že pozdější ochranná známka bude u relevantní veřejnosti evokovat alespoň v některých podstatných rysech starší ochrannou známku s dobrým jménem. Nejsou-li si porovnáváné ochranné známky alespoň v takovém stupni podobné, je již z povahy věci vyloučeno, aby si mezi nimi mohla relevantní veřejnost vytvořit spojení (body 44 a 45 rozsudku *Intel*). Je totiž běžné, že pro tytéž výrobky nebo služby s různě se překrývající dotčenou veřejností (například právě obuv), jsou zapsány různé ochranné známky (lečťteré s dobrým jménem a silnou rozlišovací způsobilostí). To však samo o sobě spojení mezi těmito ochrannými známkami nezakládá,

není-li mezi nimi alespoň určitý stupeň podobnosti. V opačném případě by totiž bylo prakticky vyloučeno, aby výrobci mohli odlišit své výrobky a služby prostřednictvím ochranné známky od výrobků a služeb jiných výrobců, kteří mají zapsány odlišné starší ochranné známky s dobrým jménem. Je proto třeba, aby si porovnávané ochranné známky byly podobné alespoň v takovém stupni, který s přihlédnutím k dalším faktorům (viz výše) může vést k závěru, že si dotčená veřejnost mezi nimi vytvoří spojení. Jsou-li však porovnávané ochranné známky významně odlišné, je vyloučeno, aby si mezi nimi dotčená veřejnost vytvořila spojení. To je třeba vždy hodnotit individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem věci.

[58] Při zohlednění uvedené premisy se Nejvyšší správní soud ztotožňuje se závěrem městského soudu a žalovaného, že stupeň podobnosti mezi napadenou OZ a první a druhou namítanou OZ (jak vyplývá z rozhodnutí správních orgánů, napadená ochranná známka byla srovnávána právě s uvedenými ochrannými známkami, které dohromady tvoří nezapsané označení, viz str. 48 - 50 prvostupňového rozhodnutí a str. 37 - 39 napadeného rozhodnutí) ve společné kombinaci v podobě nezapsaného označení je dostatečný pro to, aby si relevantní spotřebitelská veřejnost mezi nimi vytvořila spojení. Při posouzení míry podobnosti obou označení vycházel Nejvyšší správní soud z rozsudku č. j. 4 As 337/2020-50, který v této otázce navázal na závěry žalovaného rekapitulované v bodě 42, s nimiž se ztotožnil. Z hlediska posouzení podobnosti porovnávaných označení přitom Nejvyšší správní soud v bodě 44 vyzdvihl tyto prvky: *„stejná kombinace grafického vyobrazení roztomilého usmívajícího se vodního živočicha v kruhu s podobným slovním prvkem pod ním, stejná kontura ohraničení, podobný font“*. V těchto prvcích je i napadená ochranná známka velmi obdobná. I ona obsahuje stejnou kombinaci grafického vyobrazení roztomilého usmívajícího se vodního živočicha s podobným slovním prvkem pod ním a se stejnou konturou ohraničení a podobným fontem. Liší se v tom, že není tvořena kruhem, nýbrž čtvercem postaveným na špičku. Ten má sice zaoblené rohy, což jej skutečně částečně přibližuje původnímu kruhu, nicméně čtvercový tvar umocňuje geometrické a souměrné pojetí žaby (oproti asymetrické kresbě krokodýla v kruhu). Podobnost je proto o něco nižší, než v případě porovnávaných označení v rozsudku č. j. 4 As 337/2020-50.

[59] Nejvyšší správní soud však považuje rovněž za podstatné to, že i nyní napadená ochranná známka představuje kombinovanou ochrannou známku, která je tvořena obrazcem a slovním prvkem. Vyobrazení roztomilého usmívajícího se živočicha, pro nějž je typické, že se vyskytuje ve vodním prostředí a v jeho blízkosti, je doplněno textem se stejným počátečním písmenem, celkovým počtem písmen, a za užití obdobného fontu a tloušťky písma. Popsaný slovní prvek přitom není zanedbatelný, ale naopak tvoří významnou část celé kompozice napadené ochranné známky (zhruba její pětinu) obdobně jako je tomu v případě namítaného nezapsaného označení tvořeného první a druhou namítanou OZ. Při úvaze o celkovém dojmu, kterým napadená OZ působí, je tak třeba brát v úvahu, že se jedná o kombinovanou známku, která je tvořena nejen částí obrazovou, ale i slovní, přičemž obě společně vytváří celkový dojem známky (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006-123). Dílčí odlišnost v geometrickém pojetí obrazové části tak v nyní projednávané věci upozaďuje dominantní slovní prvek. Obě části proto ve svém souhrnu vykazují dostatečnou míru podobnosti ve vztahu k první a druhé namítané OZ ve společné kombinaci v podobě nezapsaného označení tak, aby

pokračování

napadená ochranná známka mohla u relevantní spotřebitelské veřejnosti vyvolat (mírně) podobný celkový dojem.

[60] To, že celkový odlišný dojem vylučuje zaměnitelnost porovnávaných označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ, neznamená, že výše uvedené dílčí podobnosti nevytvářejí spojení mezi nimi. Žalovaný a shodně i městský soud totiž důvodně podotkli, že s ohledem na shodnost nebo podobnost výrobků v třídách 18 a 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb (ochranné známky se lišily ve třídách 9, 14, 28 a 35) si relevantní část spotřebitelské veřejnosti může mezi těmito výrobky chráněnými porovnávanými ochrannými známkami vytvořit spojení a může nabýt dojmu, že tyto výrobky pocházejí ze stejného zdroje, a to právě s ohledem na určitý stupeň vizuální podobnosti mezi porovnávanými ochrannými známkami. Jak přitom bylo vysvětleno výše, právě i ke shodnosti výrobků je nutné do určité míry přihlídnout. Zejména pak může k takovému spojení dojít za situace, kdy uvedené výrobky nemá spotřebitel k dispozici k přímému srovnání. O tom, že se tak skutečně může stát, respektive že se tak fakticky stalo, svědčí i průzkum trhu s názvem „Znalost a zaměnitelnost značky“ provedený ve dnech 14. - 21. 10. 2013, ze kterého vyplývá, že při přímém srovnání obuvi stěžovatele a CROCS, Inc. dochází často k záměně, přičemž celkem 85 % dotázaných uvedlo, že značky lze zaměnit, přičemž může docházet i k tomu, že obuv bude spojována s CROCS, Inc. a bude označována za „dětské kroksíky se žabičkou“. Nejvyšší správní soud k průzkumu dodává, že stěžovatel proti němu v kasační stížnosti relevantně nebrojí, přestože v žalobě sporoval jeho důvěryhodnost. Nejvyšší správní soud se proto důvěryhodností průzkumu nyní blíže nezabýval (§ 109 odst. 4 s. ř. s.).

[61] Nejvyšší správní soud tedy setrval na závěrech rozsudku č. j. 4 As 337/2020-50. Jedinou odchylku oproti situaci posuzované v uvedeném rozsudku totiž představuje změna tvaru podkladu, kterou nelze s ohledem na další prvky ovlivňující ve svém souhrnu podobnost srovnávaných známek považovat za dostatečné odlišení. Je nutné zohlednit, že posuzované známky jsou stěžovatelem i CROCS, Inc. používány ve vztahu ke shodným výrobkům. Tím, že vytvářejí obdobný celkový dojem, nelze vyloučit, že si relevantní část spotřebitelské veřejnosti mezi těmito výrobky vytvoří spojení a nabude dojmu, že tyto výrobky pocházejí ze stejného zdroje. Kasační námitky týkající se § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ tedy nejsou důvodné.

[62] Nejvyšší správní soud se nezabýval zbylými podmínkami pro prohlášení napadené OZ za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ, tj. existencí dobrého jména namítané ochranné známky a existencí nebezpečí, že by užívání napadené OZ bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky nebo jí bylo na újmu. Jak totiž bylo vysvětleno výše, stěžovatel v žalobě namítal pouze to, že si porovnávané ochranné známky nejsou podobné (§ 104 odst. 4 s. ř. s.). Ostatní uvedené námitky jsou proto v případě kasační stížnosti nepřipustné.

[63] Další kasační námitky se týkaly důvodu prohlášení neplatnosti ochranné známky stěžovatele podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ. Stěžovatel konkrétně zpochybnil existenci zlé víry na své straně především tím, že posuzovaná označení nebyla podobná.

[64] Ve vztahu k této argumentaci je nutné zdůraznit význam rozsudku č. j. 4 As 337/2020-50. V něm posuzovaná situace byla ve vztahu k této námitce takřka

totožná, neboť se týkala stejného ustanovení, respektive důvodu pro prohlášení ochranné známky stěžovatele za neplatnou, přičemž nepatrně odlišná byla pouze posuzovaná ochranná známka. Nutno přitom zdůraznit, že je posuzována podobnost z hlediska § 7 odst. 1 písm. e) a k) ZOZ, nikoliv dle písm. a) téhož ustanovení. To, že u jiných obdobných známek nebyl stupeň podobnosti dle písm. a) dotčeného ustanovení shledán, tak nemá vliv na hodnocení podobnosti z hlediska písm. e) a k) zmíněného ustanovení. Rozdíl ochranné



známky č. 311718 v provedení **COQUI** posuzované čtvrtým senátem právě z hlediska § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ a nyní posuzované ochranné známky č. 334079 v provedení



spočívá toliko v rozdílném tvaru podkladu obrazové části napadené známky. Oproti situaci posuzované čtvrtým senátem tedy přibyl další znak odlišující nyní posuzovanou ochrannou známku stěžovatele od srovnávaných ochranných známek



CROCS, Inc. užívaných v podobě nezapsaného označení **crocs**. Nejvyšší správní soud však musí s ohledem na podobnost dalších znaků posuzovaných ochranných známek a intenzitu této podobnosti na závěrech uvedených v rozsudku č. j. 4 As 337/2020-50 setrvat, neboť uvedená odlišnost ochranné známky spočívající v odlišném tvaru podkladu není dostatečná k tomu, aby změnila závěr o mírné podobnosti nyní posuzované známky stěžovatele a ochranných známek CROCS, Inc. v podobě nezapsaného označení. Nejvyšší správní soud má také v nynějším případě za to, že předmětné nezapsané označení a uvedená ochranná známka si (i přes existenci určitých odlišných prvků) jsou mírně podobné (viz výše). Zejména pohled z přiměřeně větší vzdálenosti může vést k závěru o podobnosti sporných označení a v konečném důsledku k matení spotřebitele, který, jak bylo vysvětleno výše, si může vytvořit spojení mezi spornými známkami.

[65] Nejvyšší správní soud zároveň považuje za nutné podotknout, že ze způsobu, jak byla ochranná známka stěžovatele vytvořena a jakým způsobem byla společně s dalšími zde zmiňovanými ochrannými známkami zapsána, do značné míry účelovost číší. Stěžovatel v dané době zapsal napadenou OZ společně s dalšími ochrannými známkami, které byly vždy určitou obměnou napadené OZ, a to tak, že využil motiv, který se graficky co nejvíce blížil nezapsanému označení CROCS, Inc. (posuzováno ve věci sp. zn. 4 As 337/2020), přičemž k dalším známkám přidával jednotlivé odlišující prvky. Postup stěžovatele tak naznačuje, že se snažil zajistit si možnost disponovat co nejpodobnějším označením, které mu již u žalovaného „projde“. Z jednotlivých v tomto rozhodnutí zmíněných ochranných známek stěžovatele a popsaného postupu pak jasně vyplývá značná inspirace ochrannými známkami používanými CROCS, Inc. Byť jsou tedy v nynějším případě u posuzované známky dány jasné odlišnosti od ochranné známky CROCS, Inc., je zcela zřejmé, že bylo cíleně zvoleno velmi blízké grafické zpracování za využití stejného postupu – sympaticky vyhlížející vodní živočich v poli, které je opatřeno totožným způsobem ohraničení s obdobným fontem písma pod touto obrazovou částí, přičemž samotný nápis využívá stejné počáteční písmeno a tutéž délku. Platí tedy, že věděl-li stěžovatel (respektive jeho právní předchůdce v době přihlašování ochranné známky) o namítaných ochranných známkách CROCS, Inc. (a nutně i o způsobu jejich užívání v podobě nezapsaného označení) a přesto zvolil do jisté míry podobný motiv a zpracování napadené ochranné známky, je logický

pokračování

závěr, že jeho záměrem zjevně bylo sestavit své označení tak, aby je připodobnil namítaným ochranným známkám, a to do té míry, aby spotřebitelská veřejnost mohla mezi nimi vidět určitou souvislost, aniž by je přímo zaměnila (ostatně k tomuto závěru dospěl již předseda žalovaného ve svém rozhodnutí a stěžovatel proti němu relevantně v žalobě nebrojil). V tomto ohledu se tedy Nejvyšší správní soud zcela ztotožnil se závěry městského soudu, který uvedl, že *„podle obsahu správního spisu lze důvodně usoudit, že záměrem žalobce bylo sestavit své označení tak, aby je připodobnil starším namítaným OZ, popř. nezapsanému označení, do té míry, aby spotřebitelská veřejnost mohla mezi nimi vidět určitou souvislost, aniž by je přímo zaměnila. Žalovaný proto dospěl ke správnému závěru, že žalobce při podání přihlášky napadené OZ nebyl v dobré víře, ale naopak byl veden úmyslem získat přihláškou napadené OZ neoprávněnou tržní výhodu na úkor zúčastněné osoby.“* Závěry totiž odpovídají relevantním skutečnostem vyplývajícím z podkladů doložených CROCS, Inc., které městský soud přehledně shrnul v bodech 66 - 69 napadeného rozsudku. Závěr městského soudu, že namítaná ochranná známka CROCS, Inc. nabyla v průběhu času před podáním přihlášky napadené OZ vysokou rozlišovací způsobilost, pak uvedeným shromážděným podklady logicky zcela odpovídá.

[66] Ve vztahu k podmínce neexistence ospravedlňujícího důvodu, městský soud uvedl, že stěžovatel ve správním řízení neuvedl a nedoložil žádné ospravedlňující důvody. Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008-195, č. 1665/2008 Sb. NSS, dospěl k závěru, že zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky. Případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv. Tento závěr potvrdil Ústavní soud v usnesení ze dne 31. 8. 2021, sp. zn. III. ÚS 1604/21. Nejvyšší správní soud přitom nepřehlédl závěry rozsudku ze dne 16. 11. 2021, č. j. 10 As 201/2021-37. V něm se zabýval situací, kdy jako relevantní pro posouzení úmyslu přihlašovatele ochranné známky zohlednil i smlouvu uzavřenou až po tomto přihlášení. Konstatoval, že zohledněním smlouvy o spolupráci neporušuje požadavek, že nedobrou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy *k okamžiku podání přihlášky ochranné známky* (opět vycházející již z rozsudku č. j. 1 As 3/2008-195). Jednalo se však o zcela specifickou situaci, kdy smlouva byla jen vyústěním řetězce jednání, která sice skončila až po přihlášení ochranné známky, ale celkově popisovala postoj a závazky sjednané před přihlášením. Nejvyšší správní soud výslovně uvedl: *„Smlouva o spolupráci však bezprostředně souvisí s jednáním o jejím uzavření a pomáhá dokreslit možné postoje, které stěžovatelka mohla mít v době podání přihlášky. V opačném případě by NSS pravděpodobně nedostal zároveň požadavku, aby byly zohledněny všechny relevantní okolnosti případu (viz výše bod [17]). Ani z práva EU totiž neplyne, že nelze zohlednit jednání, ke kterému sice došlo po přihlášení ochranné známky, vysvětluje-li takové jednání postoj přihlašovatele v okamžiku podání přihlášky (T-33/11, Bigab, bod 33).“* Nejvyšší správní soud naopak nepřihlížel k následným skutečnostem spočívajícím v tom, že v případě rozsudku sp. zn. 10 As 201/2021 stěžovatelka pod přihlášenou ochrannou známkou následně dosáhla obchodního úspěchu. Doslova konstatoval: *„To, že pod ochrannou známkou Šlágř TV dosáhla komerčního úspěchu, je jistě chvályhodné, ovšem nikterak neodůvodňuje její jednání při registraci ochranné známky. Stejně tak ani tvrzení, že označení Šlágř TV bylo jejím originálním nápadem, nezdůvodňuje podání přihlášky těsně před podpisem dlouho dojednávané smlouvy.“*

[67] Nejvyšší správní soud v nyní posuzované věci z výše uvedených závěrů vycházel. Ze správního spisu a ani z žaloby nevyplývá, že by stěžovatel tvrdil nějaké konkrétní důvody, jež by se měly vztahovat k okamžiku podání přihlášky v roce 2013, které by ospravedlňovaly přihlášení napadené ochranné známky. Nejvyšší správní soud s výše uvedeným závěrem městského soudu proto v obecné rovině souhlasí. To, že stěžovatel usiluje o získání dobrého jména a pověsti pro svou značku COQUI a že řádně podniká, nevylučuje, že podobu napadené ochranné známky zvolil záměrně tak, aby ji připodobnil namítaným ochranným známkám. Jak ostatně vyplývá z rozsudku č. j. 10 As 201/2021-37, ani případný úspěch značky stěžovatele nemusí nutně nic měnit na jeho motivaci a jednání při registraci ochranné známky. Stěžovatel může postupem času etablovat známky, při jejímž uvedení na trh volil design tak, aby mohl při startu podnikání těžit z dobré pověsti jiné, již zavedené ochranné známky. Z následné snahy stěžovatele o šíření jeho ochranné známky proto nelze v posuzovaném případě ospravedlňující důvod dovozovat. Aby bylo možné k pozdějšímu jednání stěžovatele přihlížet, muselo by vysvětlovat jeho postoj v okamžiku podání přihlášky. Tak tomu ovšem v posuzovaném případě nebylo. Nejvyšší správní soud v této souvislosti dodává, že městský soud neprovedl důkazy navržené stěžovatelem nikoliv z důvodu, že se vztahují k okolnostem, které nastaly až po podání přihlášky napadené ochranné známky, nýbrž se jimi nezabýval pro nadbytečnost z důvodu, že se jedná převážně o listiny, které prokazují užívání napadené ochranné známky na trhu, což však je mezi účastníky řízení nesporné (bod 42 napadeného rozsudku).

[68] Nejvyšší správní soud tedy stejně jako žalovaný a městský soud shledal určitou podobnost mezi napadenou OZ a namítanými ochrannými známkami. Z rozhodnutí žalovaného současně vyplývá povědomost spotřebitelů o namítané ochranné známce v období před podáním přihlášky napadené OZ. Dospěl tedy za obdobně zjištěného stavu ke stejnému závěru, jako v rozsudku č. j. 4 As 337/2020-50. Tento závěr posléze potvrdil Ústavní soud v usnesení sp. zn. III. ÚS 1604/21. S ohledem na podobný skutkový stav věci proto Nejvyšší správní soud souhlasí i v nyní projednávané věci s předsedou žalovaného a městským soudem, že stěžovatel (respektive jeho právní předchůdce) nebyl při podání přihlášky napadené ochranné známky v dobré víře. Vycházel přitom ze závěrů o podobnosti porovnávaných označení, které uvedl ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ.

[69] S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji zamítl (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).

[70] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 1 za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti úspěšný, nemá tedy právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému, jemuž by jinak právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti příslušelo, soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, protože podle obsahu spisu mu v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti nevznikly.

[71] Výrok ve vztahu k osobě zúčastněné na řízení vychází z § 60 odst. 5 s. ř. s., podle něhož má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Z důvodů hodných zvláštního zřetele jí může soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. V daném řízení osoba zúčastněná na řízení CROCS, Inc. neplnila žádné povinnosti, které by jí soud

pokračování

uložil, přičemž nebyly shledány ani žádné další důvody hodné zvláštního zřetele, které by právo na náhradu nákladů odůvodňovaly. V případě vyjádření ke kasační stížnosti se jednalo toliko o standardní uplatnění jejího práva na vyjádření se k věci, které nepředstavuje důvod hodný zvláštního zřetele ani plnění povinnosti stanovené soudem.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. května 2023

David Hipšr
předseda senátu