



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

MPM – QUALITY v.o.s.,
se sídlem Příborská 1473, Frýdek – Místek
zastoupen JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem
se sídlem Jaselská 19, Brno

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví
se sídlem A. Čermáka 1057/2a, Praha 6

za účasti

ELTON hodinářská, a.s.
se sídlem Náchodská 2105, Nové Město nad Metují
zastoupena JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, advokátem
se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 4. 2022,
zn. sp. O-244796, č. j. O-244796/D21110428/2021/ÚPV,

takto:

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

Odůvodnění:

I. Stručné vymezení věci

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 19. 10. 2021, č. j. O-244796/D16069247/2016/ÚPV, jímž Úřad částečně vyhověl námitkám osoby

zúčastněné na řízení, jako vlastníka namítané ochranné známky  (dále také „namítaná známka“ nebo „namítaná OZ“) podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále též „zákon o ochranných známkách“ nebo „ZOZ“), a částečně odmítl právní ochranu mezinárodní ochranné známce č. 1 296 486 ve znění **PRIM** (dále také „napadená známka“ nebo „napadená OZ“) v České republice pro výrobky zařazené do třídy 14 mezinárodního třídění výrobků a služeb – *hodinářské přístroje, chronometry, náramkové hodinky, mechanické hodiny, elektrické hodiny, nástěnné hodiny, stolní hodiny, letecké palubní hodiny, hodiny do automobilů, ozdobné hodiny, budíky*. Napadené ochranné známce Úřad přiznal právní ochranu pro výrobky zařazené do třídy 9 mezinárodního třídění výrobků a služeb – *automatické časové spínače (s výjimkou automatických časových spínačů do hodinek), řídicí přístroje pro přesné strojírenství* (výrok I.). Úřad dále zamítl námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách proti přiznání právní ochrany napadené ochranné známce (výrok II.), a dále zastavil řízení o námitkách podaných podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách ve znění účinném přede dnem 1. 1. 2019 proti přiznání právní ochrany napadené ochranné známce (výrok III.).

2. O rozkladu žalobce, ve kterém namítal obdobně jako v podané žalobě, t. j., brojil zejména proti závěrům Úřadu o nepřiznání právní ochrany napadené ochranné známce v České republice pro nárokováné výrobky ve třídě 14 na základě námitek projednaných podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím. V něm se vypořádal s rozkladovými námitkami žalobce a prvostupňovému rozhodnutí Úřadu přisvědčil.

II. Obsah žaloby

3. Žalobce v podané žalobě předně namítal, že žalovaný vyšel v žalobou napadeném rozhodnutí z nedostatečně zjištěného skutkového stavu, věc nesprávně právně posoudil, zejména z pohledu údajné zaměnitelnosti srovnávaných označení, nerespektoval § 2 a § 3 správního řádu (poznámka soudu – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen „správní řád“), nepostupoval v předchozím řízení tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, výsledek správního řízení tak neodpovídá okolnostem daného případu. Žalovaný dále v rozporu s § 7, § 25, § 26 ZOZ a evropskou rozhodovací praxí nesprávně vyhodnotil námitku proti přiznání ochrany přihlašovaného označení a vyhověl jí. Žalobou napadené rozhodnutí žalovaného je proto nezákonné.
4. Konkrétně v *prvním žalobním bodem* žalobce brojil proti způsobu, kterým žalovaný provedl srovnání označení napadené ochranné známky **PRIM** s namítanou ochrannou známkou



. Již ve správním řízení zejména uplatnil, že je namítaná ochranná známka chráněna pouze a jen jako známka obrazová, tedy je nutno pohlížet na ni jako na celek, nikoliv pouze vybírat jeden konkrétní slovní prvek a ten srovnávat s napadeným označením. Za významný je nutno považovat i způsob jejího provedení do obloučku. Žalovaný však vyzdvihl jeden slovní prvek napadené OZ PRIM, a mimo jiné rozporoval tvrzení žalobce o provedení slova „Manufacture“ v nepatrně menší velikosti písma, a uvedl, že je poloviční.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Avšak při srovnání slova „Manufacture“ a „Prim“ je první z nich výrazně delší, proto je logicky vyvedeno menším písmem. V každém případě působí, s ohledem na různou délku slov, velikostně slovo „Manufacture“ jako nepatrně menší oproti slovu „Prim“.

5. Hodnocení žalovaného o kvazi obrazovém charakteru namítané OZ považoval za nepodložené a v rozporu se způsobem a systémem ochrany označení obecně.
6. Žalovaný pominul stylizaci namítané OZ (konkrétně slovní prvek „Manufacture“) do obloučku, což mu dává zvláštní charakter, neboť není běžné psát slova do obloučku. I to je důvod, proč nemá namítaná OZ kvazi obrazový charakter. I provedení několika liter může mít charakter autorského díla. K tomu poukázal na judikaturu Nejvyššího správního soudu (dále též „NSS“) a doplnil, že také proto je zdůrazňování alfanumerických prvků namítané OZ nesprávné a nepochopitelné. Namítaná OZ je tvořena kombinací slovních a obrazových prvků, za obrazové prvky tak u ní nelze považovat pouze použití hvězdiček, ale i samotné provedení slova „Manufacture“ do obloučku a grafické provedení označení jako celku.
7. Žalovaný tedy pochybil nejen při samotném hodnocení a popisu namítané OZ, ale i při hodnocení a srovnání porovnávaných označení. Minimálně z hlediska vizuálního je zde proto velice nízká podobnost. Pochybil také tím, že se námitkou žalobce o provedení slova „Manufacture“ do obloučku nijak nezabýval.
8. Vzhledem k délce srovnaných označení při jejich vyslovování je zde jen velice nízká podobnost srovnávaných označení i z hlediska fonetického.
9. Ani z hlediska celkového dojmu nelze dospět k závěru o podobnosti napadeného označení a starší namítané ochranné známky.
10. Žalovaný tak zjevně nezjistil dostatečně skutkový stav a v rámci konstatování údajné vysoké podobnosti označení postupoval i v rozporu se zákonem o ochranných známkách.
11. *Druhým žalobním bodem* žalobce nesouhlasil se závěry o podobnosti výrobků obou sporných ochranných známek. Konstatoval, že byla namítaná OZ předmětem mnoha sporů, mimo jiné i české společnosti MPM –QUALITY v. o. s. (dále též „sesterská společnost žalobce“), případně i EUTECH akciová společnost. Evropský Úřad duševního vlastnictví (dále též „EUIPO“) zrušil namítanou OZ pro většinu výrobků a pro všechny původně zapsané služby. Již v podaném rozkladu žalobce dostatečně popsal důvody, proč není seznam výrobků porovnávaných OZ stejný či podobný. Namítaná ochranná známka chrání konkrétně pouze dvě položky ve třídě 14, a to „*watchmaking*“ a „*watches for children*“.
12. Žalobce připustil, že žalovaný vychází po právní moci rozhodnutí EUIPO při hodnocení seznamů výrobků a služeb ze znění tak, jak je u něj zapsán, a tedy umístění zbývajících dvou položek namítané OZ do třídy 14. Přesto vyjádřil přesvědčení o nesprávnosti použitého překladu žalovaným, který výraz „*watchmaking*“ přeložil jako „hodinářské výrobky – hodinky“. Dle názoru žalobce, a to i s ohledem na vyobrazení namítané OZ, se musí jednat spíše o službu než o výrobek, a správný překlad položky pak zní spíše „*hodinářství*“ („výroba a opravy hodinek“).
13. Přihláška starší namítané OZ byla podána v angličtině (první jazyk), španělština byla označena jako druhý jazyk řízení. Oficiální český překlad seznamu výrobků a služeb u napadené starší známky není na jejím výpisu uveden. V případě španělského spojení „*fabricación de relojes*“ je překlad nepochybný a je nutno jej přeložit jako výroba hodinek, což značí službu, nikoli výrobek. V případě anglické verze žalobce v řízení předložil výklad z odborného slovníku *Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus*, který jej

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

vykládá jako „*the job, business, or skill of making and repairing watches*“, a měl za to, že jej lze přeložit jako „*práce, podnikání nebo dovednost výroby a opravy hodinek*“.

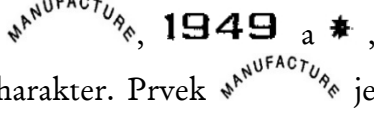
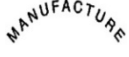
14. Namítal, že se žalovaný v napadeném rozhodnutí opominul vypořádat s rozkladovou námitkou, podle které je nutno vnímat odlišně položku „*hodiny do automobilů*“ od Úřadem nesprávně použitého překladu „*hodinářské výrobky – hodinky*“ (tedy i při překladu této položky užitým žalovaným), ale i od položky „*hodinky pro děti*“, kdy jsou nabízeny na jiných prodejních místech, prostřednictvím jiných distribučních kanálů. Po srovnání položky „*hodiny do automobilů*“ se správně interpretovanou položkou „*watchmaking*“, jako službou „*hodinářství (výroba a opravy hodinek)*“, považoval za zjevné, že položky rozhodně nelze považovat za podobné, a to v žádném stupni, což platí i pro ostatní položky seznamu napadené mezinárodní známky. Nepochybně je tak položka „*hodiny do automobilů*“ odlišná od překladu „*watchmaking*“ užitého žalobcem i překladu téže položky, užitého žalovaným. Žalovaný pouze obecně konstatoval správnost postupu Úřadu, který vzal v úvahu podstatné vlastnosti posuzovaných produktů (účel, cílovou spotřebitelskou veřejnost, obvyklá místa prodeje), ale sám na konkrétní námitku žalobce ohledně příkladu položky „*hodiny do automobilů*“ nereagoval, nevysvětlil a nezdůvodnil, proč a kde se konkrétně auto hodiny prodávají, zda se jedná o stejná prodejní místa jako v případě hodinářských výrobků – hodinek, resp. i ve srovnání s hodinkami pro děti.
15. Konstatoval, že pravděpodobnost záměny může existovat pouze v případě, kdy velká část výrobků či distributorů dotčených srovnávaných výrobků, je stejná. V takovém případě relevantní spotřebitelská veřejnost bude srovnávané výrobky a služby vnímat jako ty, které mají společný obchodní původ, zdroj. V daném případě velká část výrobců či prodejců srovnávaných výrobků nebude stejná (např. *watchmaking* vs. *hodiny do automobilů*, *hodinky pro děti* vs. *hodiny do automobilů*), to by mělo být bráno při posuzování pravděpodobnosti záměny v úvahu. Žalovaný tak postupoval v rozporu s judikaturou, např. rozhodnutím ve věci T-150/04 Mühlers vs. OHIM (TOSCA BLU), nebo ve věci ze dne 23. 1. 2014, T-221/12.
16. Třetím žalobním bodem nesouhlasil s posouzením námitky o nedobré víře OZŘ v době podání přihlášky namítané ochranné známky. Tvrdil, že OZŘ podala svou přihlášku evropské obrazové známky k EUIPO, ačkoli jí bylo známo, že minimálně na území České a Slovenské republiky platí starší národní ochranné známky ve znění „PRIM“, zejména v tzv. obloučkovém provedení registrované pro různé hodinářské výrobky (mimo jiné pro hodiny a hodinky), a to ve prospěch třetích osob, jejichž ochranné známky (kde je slovo „Manufacture“ vyvedeno do obloučku) OZŘ napodobila. Nelze poskytnout ochranu označení, jež nebylo zjevně k ochraně přihláшено v dobré víře. OZŘ i žalovanému byla existence starších obloučkových známek „PRIM“ s prioritou před datem priority namítané evropské známky dobře známa. Žalovaný pochybil, když nebral nedobrou víru OZŘ při podání evropské přihlášky namítané ochranné známky v úvahu.
17. Žalobce v řízení před Úřadem předložil mimo jiné rozsudek Krajského soudu v Bratislavě ze dne 28. 10. 2021, č. j. 4 CoPv/2/2020-1778, podle kterého je OZŘ povinna zdržet se užívání evropské známky namítajícího na území Slovenské republiky. Obdobně by byly rozhodly také české soudy v řízení před Městským soudem v Praze sp. zn. 32 Cm 83/2009 a v následném odvolacím řízení před Vrchním soudem v Praze, pokud by Městský soud v Praze nepochybil a nezákonně neprohlásil neplatnost ochranné známky č. 165917. Nejvyšší správní soud přitom rozsudkem ze dne 23. 11. 2020, sp. zn. 2 As 312/2018, toto rozhodnutí zrušil, a následně byla ochranná známka č. 165917 opětovně do rejstříku zapsána. K zamítnutí žaloby, vedené pod sp. zn. 32 Cm 83/2009, došlo pouze z důvodu nezákonného

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

prohlášení neplatnosti ochranné známky č. 165917, kterého se dopustily státní orgány. Žalovaný měl brát tuto skutečnost v úvahu. Formálně sice evropská ochranná známka OZŘ na území České republiky platí, avšak její platnost je poněkud pochybná a rozporná. Rozhodně by ale nemělo být z důvodu pochybení státních orgánů dopuštěno, aby byl žalobce poškozen v tom smyslu, že mu nebude umožněno vlastnit mezinárodní známku pro celý požadovaný seznam výrobků na území ČR. K tomu poukázal na probíhající řízení vedené pod sp. zn. 3 Cm 3/2021, které zatím nebylo skončeno.

18. Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení.

III. Vyjádření žalovaného

19. Žalovaný ve vyjádření k žalobě k *prvnímu žalobnímu bodu* trval na svém závěru o vysoké podobnosti porovnávaných sporných označení, k tomu odkázal na prvostupňové rozhodnutí a žalobou napadené rozhodnutí. Nadto ve stručnosti uvedl, že z vizuálního hlediska je zřejmé, že dominantním a určujícím prvkem namítané ochranné známky je **PRIM**. Tento slovní prvek je proveden ve specifickém grafickém písmu a vizuálně je podstatně větší, než ostatní prvky namítané ochranné známky , které mají z vizuálního hlediska jen doplňující a dekorační charakter. Prvek  je umístěn v horní části označení a je obrazově, resp. dekorativně stylizován do tvaru neukončené elipsy. Velikost jeho písma je přesně poloviční, než u slovního prvku „PRIM“, který je v ústřední pozici v rámci označení a rozhodným způsobem ovlivňuje oční kontakt spotřebitele s namítanou ochrannou známkou, jež svou pozornost upře právě na tento prvek. Tvzení, že se nejedná o prvek dominantní, je proto nutno posoudit jako nepodložené a vymykající se běžnému vizuálnímu vnímání průměrných spotřebitelů. Napadenou ochrannou známkou tvoří pouze slovo „PRIM“, které je až na grafickou úpravu písma shodné s dominantním prvkem namítané ochranné známky. Je tak zcela důvodný závěr, že z vizuálního hlediska je u napadené ochranné známky vysoký stupeň podobnosti s namítanou ochrannou známkou.
20. Měl za to, že z fonetického hlediska bude napadená ochranná známka vyslovována jako „prim“, přičemž také u namítané ochranné známky bude při fonetické interpretaci slovo „prim“ nepochybně vždy vyslovováno jako její dominantní a distinktivní prvek. Prvky „Manufacture“ a „1949“ mohou být při fonetické interpretaci namítané ochranné známky opomíjeny, popř. mohou být vyslovovány v různém pořadí ve vztahu ke slovu „PRIM“, či případně může být toto slovo vyslovováno jen se slovem „Manufacture“ či letopočtem „1949“ nebo „49“. S ohledem na zvukovou shodu ve slově „PRIM“ u obou označení, kdy je napadená známka z fonetického hlediska tvořena pouze tímto slovem, je třeba z tohoto hlediska u porovnávaných označení konstatovat vysoký stupeň podobnosti.
21. Z hlediska celkového působení je v namítané ochranné známce nejvýraznějším a dominantním prvkem slovo „PRIM“, které představuje těžiště její rozlišovací způsobilosti (tohoto prvku si spotřebitel při vizuálním vnímání nejspíše povšimne a zapamatuje si jej). Další části v namítané ochranné známce budou na spotřebitele působit jen jako doplňující informativní nebo dekorativní prvky, kterým z tohoto důvodu nebude spotřebitel věnovat zásadní pozornost a nemusí si je ani detailně zapamatovat. Protože je pro celkový dojem namítané ochranné známky určující slovo „PRIM“, které je až na grafickou úpravu shodné

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

s napadenou ochrannou známkou, je třeba konstatovat vysoký stupeň podobnosti obou známek z hlediska celkového dojmu, jakým působí na spotřebitele.

22. Ke *druhému žalobnímu bodu* setrval na svém závěru o podobnosti konfliktních výrobků obou sporných ochranných známek ve třídě 14 mezinárodního třídění výrobků a služeb, a odkázal na rozhodnutí Úřadu a žalobou napadené rozhodnutí.
23. Uvedl, že namítaná ochranná známka je zapsána pro výrobky hodinářské výrobky-hodinky, hodinky pro děti“ (*watchmaking, watches for children*). Výrazy výrobků a služeb v jazykových mutacích v ochranných známkách EU se nemusí shodovat pouze s výrazy obsaženými v odpovídající jazykové verzi mezinárodního třídění výrobků a služeb. Rozhodujícím kritériem pro akceptaci výrazu v seznamu výrobků a služeb zápisným úřadem je to, zda je dle svého obsahu v daném jazyce tento výraz dostatečně jasný a určitý pro potřeby zařazení do příslušné třídy mezinárodního třídění. Znění původního výrazu v seznamu výrobků namítané ochranné známky bylo „*clock and watchmaking*“, tedy „*hodinářské výrobky – hodiny a hodinky*“. V kontextu rozhodnutí EUIPO ze dne 31. 1. 2017 o částečném zrušení namítané ochranné známky je zřejmé, že je třeba výraz *watchmaking* v češtině interpretovat jako „*hodinářské výrobky – hodinky*“. Napadené výrobky ve třídě 14 mezinárodního třídění „*náramkové hodinky*“ spadají do pojmu namítaných výrobků „*hodinářské výrobky – hodinky*“, jde tudíž o výrobky shodné. Napadené výrobky „*chronometry*“ představují certifikované hodiny a hodinky splňující nejvyšší míru přesnosti, jedná se tedy o výrobky vysoce podobné k namítaným „*hodinářské výrobky – hodinky*“, prodáváných na týchž prodejních místech. Napadené výrobky „*mechanické hodiny, elektrické hodiny, nástěnné hodiny, stolní hodiny, hodiny do automobilů, ozdobné hodiny, budíky*“ označují různé druhy hodinářských výrobků sloužících k měření času a prodáváných v hodinářství. Uvedené výrobky mají stejný účel jako namítané výrobky „*hodinářské výrobky – hodinky, hodinky pro děti*“, jímž je měření a ukazování času. Jsou prodávány na stejných prodejních místech a jsou určeny stejné skupině spotřebitelů, a to i v případě hodin do automobilů, neboť nejsou specifikovány jako automobilové palubní hodiny. Napadené výrobky je tedy třeba shledat jako vysoce podobné namítaným výrobkům. Napadené výrobky „*letecké palubní hodiny*“ se od namítaných výrobků liší místem prodeje i okruhem relevantní spotřebitelské veřejnosti (odborná veřejnost v oboru letectví), avšak jde o hodinářský produkt, tj. přístroj k měření času a ukazování času. Lze důvodně předpokládat, že jejich výrobci mohou být totožní s výrobcí namítaných výrobků. Tyto napadené výrobky je proto třeba shledat jako podobné namítaným výrobkům v průměrném stupni podobnosti. Napadené výrobky „*hodinářské přístroje*“ zahrnují přístroje používané hodináři k opravám, údržbě a seřizování hodin a hodinek. Na rozdíl od namítaných výrobků směřují k odborné veřejnosti zabývající se prodejem a servisem hodinářských výrobků, spadají však do téhož oboru činnosti, tj. hodinářství, jako namítané výrobky, s nimiž úzce souvisejí, a lze proto u nich předpokládat stejný výrobní původ. Žalovaný je tak shledal jako nízce podobné namítaným výrobkům.
24. Podle žalovaného by průměrný spotřebitel výrobky uvedené ve třídě 14 napadené ochranné známky považoval za podobné výrobkům zařazeným ve třídě 14 namítané ochranné známky. Vzhledem k vysoké podobnosti porovnávaných ochranných známek by mohla relevantní spotřebitelská veřejnost dospět k mylnému závěru o původu napadených výrobků a mohla by se domnívat, že napadenou a namítanou známkou označené výrobky pocházejí z téhož zdroje. Zápisem napadené mezinárodní ochranné známky č. 1296486 v České republice pro výše uvedené výrobky ve třídě 14 by došlo k zásahu do práv OZŘ.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

25. K žalobním námitkám proti zvolenému českému překladu žalovaný uvedl, že byl vázán zápisem předmětné položky „*watchmaking*“ podle taxonomie výrobků a služeb (Niceského třídění) pro namítanou ochrannou známku ve třídě 14, a je tedy považována za výrobek. Překlad „*hodinářské výrobky – hodinky*“ je tedy, se zohledněním zatřídění do „výrobkové“ třídy 14, případný. Užití tohoto překladu ospravedlňuje také česká jazyková verze judikatury Soudního dvora EU, na níž žalovaný poukázal. V ní je položka „*clock and watchmaking*“ překládána jako „*hodinářské potřeby*“ (T-215/12, T-75/18).
26. Ke *třetímu žalobnímu bodu* žalovaný zcela odkázal na žalobou napadené rozhodnutí.
27. Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.

IV. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

28. Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření k žalobě konstatovala, že žalobce v roce 2015 podal přihlášku napadené ochranné známky nejenom pro ČR, ale také pro Polsko, Německo, Maďarsko a Švýcarsko. Známe nebyla poskytnuta ochrana v žádné z uvedených zemí, a to buď vůbec anebo v převážné části. Žalovaný rozhodl v podstatném ohledu shodně, jako bylo rozhodnuto v těchto zemích. K tomu poukázala na rozhodnutí maďarského Národního úřadu duševního vlastnictví ze dne 18. 5. 2022, sp. zn.: A 1296486/17, registrační číslo: 1296486 (dále též „rozhodnutí maďarského Národního úřadu duševního vlastnictví“) a rozhodnutí EUIPO ze dne 25. 5. 2022, č. j. B2292764 (dále též „rozhodnutí EUIPO ze dne 18. 5. 2022“), řešící problematiku srovnání označení „PRIM“ s namítanou evropskou ochrannou známkou OZŘ. Obě tato rozhodnutí k vyjádření připojila. Podle OZŘ není žalobou napadené rozhodnutí žalovaného ani v rozporu s evropskou rozhodovací praxí.
29. K *prvnímu žalobnímu bodu* uvedla, že porovnání namítané evropské známky OZŘ s označením „PRIM“ (slovním nebo v určitém grafickém provedení) prováděly opakovaně české orgány, evropské orgány i orgány v jiných zemích EU. K tomu odkázala na rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 11. 2016, sp. zn. O-437539, s ním související rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2020, č. j. 8 A 9/2017-193, výše zmíněné rozhodnutí maďarského Národního úřadu duševního vlastnictví, 296486 a rozhodnutí EUIPO ze dne 25. 5. 2022.
30. Ke *druhému žalobnímu bodu* považovala za správný závěr Úřadu a žalovaného o shodnosti, respektive zaměnitelnosti či podobnosti obou srovnávaných seznamů výrobků a služeb. Položka „*watchmaking*“ ve třídě 14, pro kterou je chráněna její evropská ochranná známka č. 003531662, by měla být přeložena do češtiny jako „*hodinářské výrobky – hodinky a jejich části*“, což by nejlépe vystihovalo skutečné výsledky podnikatelské činnosti OZŘ, která je právním nástupcem historických výrobců náramkových hodinek PRIM se sídlem v Novém Městě nad Metují a do dnešního dne stále vyrábí veškeré součásti náramkových hodinek (např. číselníky, korunky, ručky, pouzdra, hodinkové strojky, jakož i náramkové hodinky jako celek).
31. Dále OZŘ odkázala na rozhodnutí, jež jsou již označena výše ve vyjádření k prvnímu žalobnímu bodu.
32. K hodinám do automobilu uvedla, že její právní předchůdci vyráběli mimo jiné také auto hodiny „PRIM Auto-time“ a „PRIM RALLYE“. Z přiloženého vyobrazení těchto auto hodin (a také ze skutečnosti, že byly založeny na standardním hodinkovém strojku) vyplývá, že se jedná o výrobky vysokého stupně podobnosti, které se z hlediska spotřebitele lišily

především způsobem použití (náramkové hodinky se nosily na zápěstí, auto hodiny byly za pomoci magnetu přichyceny k palubní desce automobilu).

33. Ke *třetímu žalobnímu bodu* konstatoval, že její údajná nedobrá víra při podání přihlášky namítané evropské ochranné známky „MANUFACTURE PRIM 1949“ již byla řešena úřadem EUIPO (původně OHIM) a Tribunálem soudního dvora EU, kdy návrh na prohlášení neplatnosti této evropské ochranné známky byl zamítnut rozhodnutím OHIM ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. 2453 C, a odvolání proti tomuto rozhodnutí bylo následně zamítnuto rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 5. 3. 2012, č. j. R826/2010-4. OZŘ dále poukázala na usnesení Tribunálu ze dne 2. 10. 2014, sp. zn. T-215/12, jímž byla žaloba proti tomuto rozhodnutí částečně odmítnuta a částečně zamítnuta.
34. Neztotožnila se s argumentací žalobce o nezákonném prohlášení ochranné známky „PRIM“ č. 165917 za neplatnou s tím, že tato ochranná známka nebyla a není ve vlastnictví žalobce, tudíž z její existence či neexistence nemůže žalobce pro sebe dovozovat jakákoli práva. Na území ČR je nadto platná a účinná namítaná evropská ochranná známka OZŘ ve znění „MANUFACTURE PRIM 1949“. Napadené rozhodnutí tedy nelze považovat za nezákonné proto, že je založeno na předpokladu platnosti evropské ochranné známky OZŘ pro území ČR.

V. Posouzení věci Městským soudem

35. Při ústním jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích. Zástupce žalobce poukázal na řadu sporů, odlišnosti v nyní projednávané věci, definici přihlášky OZ, skutečnost, že namítaná OZ je nadále po rozhodnutí Tribunálu (SDEU) zapsána jen pro „watchmaking“. Dále poukázal na jiné rozhodnutí ÚPV u slovní ochranné známky PRIM O-14583 ze dne 14. 4. 2008, která byla vymazána pro hodinky z důvodu neužívání s tím, že je užívána pro hodiny. Zdůraznil otázku překladu slova „watchmaking“, uvedl, že „ví, jak se ty překlady dělají“ a měl za to, že se žalovaný měl tímto v odůvodnění zabývat pečlivěji a odkázat na právní předpisy, nikoli jen překlad, který může být různý. Tvrdil, že žalovaný nemá provádět interpretaci daného pojmu libovolně a rozšiřovat tak práva, která jsou vymezena momentem přihlášky. OZŘ nic nebránilo, aby známku přihlásila řádně pro konkrétní výrobky a služby. Zamítnutí přihlášky napadené OZ žalobce považoval za předčasné.
36. Zástupkyně žalovaného odkázala na správní spis, rozhodnutí správních orgánů a vyjádření k žalobě. Zdůraznila, že Úřad vyšel z oficiálního překladu pojmu „watchmaking“ a byl vázán rozhodnutím Tribunálu o tom, že u namítané OZ došlo k jejímu zúžení u výrobků ve třídě 14 jen na „watchmaking“, tímto se proto Úřad a žalovaný zabývali ve svých rozhodnutích. Namítaná OZ byla původně zapsána pro daleko širší seznam výrobků a služeb a byla ze strany MPM QUALITY podrobena různému přezkumu, který probíhal před Úřadem, Evropským úřadem pro duševní vlastnictví a následně před Tribunálem, kdy její seznam byl zúžen. V těchto řízeních byly k námitkám o neužívání předkládány a posuzovány důkazy, z nichž je patrné, že je známka užívána ve výrobcích/v hodinkách, byly doloženy celé hodinové řady, z nichž tyto orgány vycházely a posuzovaly je. K odlišnému rozhodnutí ÚPV konstatovala, že bez bližšího oživení tamní věci může jen v obecné poloze uvést, že se jednalo o neužívání OZ, kde záleží na tom, co strany předložily za důkazy.
37. Osoba zúčastněná na řízení odkázala na své vyjádření k žalobě a zejména uvedla, že žalobcem vznesené námitky byly již předmětem řešení v jiných rozhodnutích ÚPV a soudů, jak k otázce zaměnitelnosti, tak ohledně pojmu „watchmaking“.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

38. Soud navržené důkazy neprovedl, neboť dospěl k závěru, že mu pro posouzení právní otázky postačí obsah spisového materiálu, jehož jsou navržené důkazy ostatně v podstatné míře součástí a byly podkladem pro vydání rozhodnutí správních orgánů obou stupňů.
39. 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.
40. Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:
41. Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ v rozhodném znění se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítka") 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.
42. Podle ustanovení § 26 odst. 4 téhož zákona zjistí-li Úřad, že přihlašované označení zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7, přihlášku zamítne. Existuje-li důvod zamítnutí přihlášky pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, Úřad přihlášku zamítne pouze pro tyto výrobky nebo služby.
43. Podle ustanovení § 48 odst. 1 téhož zákona zápis mezinárodní ochranné známky s vyznačením České republiky má tytéž účinky jako přihláška národní ochranné známky.
44. Soud pro přehlednost dodává, že ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ odpovídá znění § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ ve znění účinném do 31. 12. 2018, podle kterého podala OZŘ své námítka.
45. Mezi účastníky není sporu o skutkovém stavu, ze kterého Úřad a žalovaný při posouzení důvodnosti námitek uplatněných OZŘ vůči napadené ochranné známce vycházeli. Soud jej proto v obsahu spisového materiálu jen ověřil a pro úplnost poukazuje na podstatné podklady pro posouzení věci.
46. Z nich zejména vyplynulo, že žalobce přihlásil napadenou OZ ve znění „PRIM“ do mezinárodního rejstříku ochranných známek u Mezinárodního úřadu světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) dne 18. 1. 2016, s právem přednosti téhož dne a datem zveřejnění dne 28. 4. 2016, mj. pro seznam výrobků do třídy 14, se seznamem výrobků v rozsahu, specifikovaném na str. 10 prvostupňového rozhodnutí Úřadu, resp. na str. 13 žalobou napadeného rozhodnutí, s českým překladem: hodinářské přístroje; chronometry; náramkové hodinky; mechanické hodiny; elektrické hodiny; nástěnné hodiny; stolní hodiny, letecké palubní hodiny, hodiny do automobilů; ozdobné hodiny, budíky.
47. Namítaná obrazová ochranná známka OZŘ v podobě, zachycené na straně 10 prvostupňového rozhodnutí, resp. na straně 13 žalobou napadeného rozhodnutí, byla zapsána dne 17. 3. 2005 s právem přednosti pro území České republiky ode dne jejího vstupu do EU, tj. od 1. 5. 2004. V současné době pro výrobky ve třídě 14 mezinárodního třídění ve znění, uvedeném na výše zmíněných stranách rozhodnutí obou správních orgánů, tj. v českém překladu „hodinářské výrobky – hodinky, hodinky pro děti“. Mezi účastníky rovněž nebylo sporu o tom, že namítaná OZ je ve vztahu k napadené OZ starší ochrannou známkou ve smyslu § 3 písm. a) bodu 3. ZOZ, jakož ani skutečnost, že rozklad směřoval

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

pouze proti části výroku I prvostupňového rozhodnutí ve věci částečného odmítnutí právní ochrany v České republice na napadené OZ pro výrobky ve třídě 14 ve smyslu námitek OZŘ dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ. Konečně je třeba uvést, že žalobce v rozkladu nebrojil ani proti vymezení průměrného spotřebitele Úřadem v prvostupňovém rozhodnutí, a ani proti jeho závěru o nepodobnosti porovnávaných výrobků ve třídě 9, vyjádřeném ve výroku II. rozhodnutí Úřadu (zamítnutí námitek podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ), a výroku III. téhož rozhodnutí (zastavení řízení o námitkách podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, ve znění účinném do 31. 12. 2018).

48. K posouzení důvodnosti žaloby soud předně uvádí, že neshledal žalobou napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným, jak žalobce tvrdí ve druhém žalobním bodu ve věci jeho rozkladové námitky u položky „hodiny do automobilu“), v takovém rozsahu, aby to mělo za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Podrobněji bude pojednáno níže ve vztahu k této žalobní námitce.
49. V *prvním žalobním bodu* žalobce namítal nezákonnost závěru žalovaného o podobnosti porovnávaných označení. K tomu soud uvádí, že obdobnou námitkou, uplatněnou žalobcem v průběhu správního řízení ve vyjádření k námitkám osoby zúčastněné na řízení a posléze v podaném rozkladu, se Úřad (na str. 11 až 14) a žalovaný (na str. 15 až 20) pečlivě zabývali a podrobně vysvětlili, z jakých důvodů na žalobcovu argumentaci nevešli, a to i za použití rozhodovací praxe EUIPO a SDEU, včetně odkazů na jiná rozhodnutí Úřadu a žalovaného.
50. Soud odmítl námitky prvního žalobního bodu a plně vešel na odůvodnění Úřadu a žalovaného, z něž je zřejmé, že vyšli z ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ, dle kterého postačuje, že u napadeného označení existuje pravděpodobnost jeho záměny na straně veřejnosti, pokud je shodné nebo natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti a zároveň se vztahuje na shodné či podobné výrobky nebo služby, díky čemuž může být spotřebitel uveden v omyl o původu výrobků nebo služeb, při současném zakotvení zákonodárcem, že postačuje i pravděpodobnost asociace přihlašovaného označení s prioritně starší ochrannou známkou, tj. vyvolání představy o souvislosti napadeného označení se starší namítanou ochrannou známkou. Soud tak přisvědčil jejich posouzení porovnávaných označení z hlediska vizuálního a ve shodě s Úřadem a žalovaným nahlíží na namítanou OZ jako na označení obrazové, tvořené alfanumerickými prvky a dvěma grafickými symboly více cípé hvězdy, v němž dominuje prvek „PRIM“ přibližně ve středu označení a je ústředním motivem, který při očním kontaktu spotřebitele s namítanou OZ je prvkem nejdůležitějším pro jeho velikost a umístění. Naproti tomu prvek „Manufacture“ se z hlediska proporcí nejeví „(.....)jen v nepatrně menší velikosti písma ve srovnání se slovem „PRIM“.....“, jak žalobce tvrdí, ale oproti prvku „PRIM“ jako zásadně menší, jak správně podotkli Úřad a žalovaný. Ve shodě se správními orgány obou stupňů má soud za to, že prvek „PRIM“ je u namítané OZ prvkem nejvíce viditelným a dominantním. Opačné tvrzení žalobce, jako přihlašovatele napadené OZ, tak soud rovněž považuje za nedůvodné a v rozporu s běžným vizuálním vnímáním průměrného spotřebitele.
51. K prvku letopočtu „1949“ v dolní části středu namítané ochranné známky (pod prvkem „PRIM“), má soud v souladu se závěry správních orgánů za to, že tvoří pouze doplňkovou úlohu namítané OZ, stejně jako grafické symboly více cípých hvězd na každé straně prvku „Manufacture“ v jeho vyobrazení ve tvaru obloučku, resp. poloviny elipsy. Lze tak přisvědčit závěrům správních orgánů obou stupňů, že z hlediska výsledného vizuálního

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

dojmu mají tyto prvky namítané ochranné známky pouze doplňující charakter ve vztahu k dominantnímu prvku „PRIM“.

52. Za relevantní soud v této souvislosti ve vztahu k registraci namítané OZ jako obrazového označení považuje poukaz žalovaného na judikaturu SDEU (bod 37 rozsudku T-312/03 ve věci Wassen International Ltd. v. OHIM, bod 47 rozsudku T-104/01 ve věci Claudia Oberhauser v. OHIM, jakož i na rozhodnutí zdejšího soudu č. j. 8 A 108/2012-55 a zdůraznění žalovaného, že má namítaná OZ kvazi obrazový charakter, neboť ji tvoří z většiny pouze alfanumerické prvky, a její dominantní prvek „PRIM“ je vizuálně vysoce podobný s napadenou OZ žalobce.
53. Z odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů z hlediska vizuálního je zřejmé, proč žalovaný nevešel na rozkladovou námitku žalobce ve věci provedení slova „Manufacture“ do obloučku. Úřad a žalovaný ve svých rozhodnutích reagovali i na tuto námitku, uplatněnou žalobcem již v průběhu správního řízení a v rozkladu, a z jejich závěrů mimo jiné vyplynulo, jaký význam u tohoto prvku shledali. Samotná skutečnost, že se výslovně žalovaný nezmínil o této dílčí rozkladové námitce, tak nemůže způsobit nezákonnost rozhodnutí o věci samé.
54. Závěr Úřadu a žalovaného o vysoké vizuální podobnosti porovnávaných ochranných známek je tak důvodný.
55. Také posouzení fonetického hlediska porovnávaných označení soud považuje za souladné se zákonem a podklady spisového materiálu. Soud shledal logickou úvahu Úřadu a žalovaného, že obecně spotřebitelé vnímaná označení zkracují a vyslovují nejspíše prvek, který označení nejvýstižněji charakterizuje a snadno si jej tak zapamatují, kdy takovým prvkem je u obou porovnávaných označení prvek „PRIM“, který je jednoslabičný, snadno zapamatovatelný a vyslovitelný. Ačkoli nelze vyloučit, že by část spotřebitelů z hlediska fonetického použila i spojení „Manufaktura PRIM“, také soudu se jeví současné použití obou těchto prvků za méně pravděpodobné, a to právě s ohledem na nezřejmou výslovnost prvku „Manufacture“, které lze, jak již bylo uvedeno výše, vnímat spíše jako doplňující. Za podstatnou soud považuje skutečnost, že při porovnání obou označení z hlediska fonetického bude vždy průměrným spotřebitelem vysloven prvek „PRIM“, který je oběma známkám společný a který je stejně zvukově reprodukován.
56. Ani soud nevešel na žalobcem poukazovanou délku vyslovování, neboť má ve shodě s Úřadem a žalovaným za to, že u průměrného spotřebitele lze s ohledem na výše uvedené rozumně očekávat vyslovení krátkého, snadno zapamatovatelného prvku „PRIM“, nikoli delšího, obtížněji vyslovitelného „Manufacture PRIM“.
57. Opodstatněný je tak závěr Úřadu a žalovaného o vysokém stupni podobnosti konfliktních označení i z hlediska fonetického a odmítnutí rozkladového tvrzení žalobce, že namítaná ochranná známka bude vyslovována jako „Manufaktura PRIM“, nikoli jen „PRIM“.
58. K posouzení celkového dojmu porovnávaných označení žalobce ničeho konkrétního v žalobě neuplatnil. Soud tak poukazuje na závěry prvostupňového správního orgánu na str. 13 až 14 rozhodnutí Úřadu a na str. 18 až 19 rozhodnutí žalovaného, jejichž posouzení přisvědčuje a rovněž nepochybuje o tom, že na základě důvodnosti jejich závěru o vysokém stupni vizuální a fonetické podobnosti lze uzavřít, že jsou konfliktní označení ve vysokém stupni podobné i z hlediska celkového dojmu, a to zejména na základě dominantního prvku u obou známek „PRIM“.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

59. Soud rovněž v této souvislosti poukazuje na zásady, vyplývající z ustálené judikatury SDEU, na kterou žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí poukázal, a pro úplnost dodává, že Úřad a žalovaný v souladu s touto judikaturou (rozsudek SDEU C-251/95 ve věci *Sabel v. PUMA*, *Rudolf Dassler Sport* bod 23) vzali ve svých úvahách o celkovém dojmu porovnávaných označení jejich dominantní a distinktivní prvky (prvek „PRIM“) a důvody, které je k jejich závěru o distinktivnosti daného prvku vedly.
60. Soud tak neshledal, že by žalovaný, resp. Úřad, nezjistili dostatečně skutkový stav a učinili právní závěry v rozporu s jeho zjištěním a zákonem o ochranných známkách, jak žalobce tvrdí.
61. Následující žalobní body (druhý, třetí a čtvrtý žalobní bod) spolu souvisí, soud je proto posoudí společně.
62. Za souladné se zákonem soud považuje i posouzení Úřadu a žalovaného (kdy soud na rozhodnutí správních orgánů obou stupňů hledí v souladu s ustálenou judikaturou správních soudů jako na jeden celek) při srovnání seznamu výrobků a služeb namítané a napadené ochranné známky. Je tomu tak proto, že Úřad a žalovaný ve svých závěrech o podobnosti výrobků porovnávaných ochranných známek ve třídě 14 vyšli z rozhodnutí EUIPO ze dne 31. 1. 2017 C 11 062, potvrzeném rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. 12. 2017 R 556/2017-4, a rozsudku SDEU (Tribunálu) ze dne 13. 6. 2019 T-75/18, kterým byla zamítnuta žaloba proti zmíněnému rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO. Zohlednili při tom, že původně byla namítaná ochranná známka OZŘ ve třídě 14 zapsána mimo jiné pro položku „clock and watchmaking“, jakož i skutečnost, že po jejím částečném zrušení předně uvedeným rozhodnutím EUIPO ze dne 31. 1. 2017, potvrzeném rozhodnutím odvolacího senátu téhož orgánu ze dne 5. 12. 2017, byla tato položka zúžena na „watchmaking“. Soud plně přisvědčuje stanovisku žalovaného, že Úřad (jakož i žalovaný) byl vázán skutečností, že položka „watchmaking“ je podle taxonomie výrobků a služeb Niceského třídění zapsána pro namítanou OZ ve třídě 14, a je tedy považována za výrobek.
63. Jak již bylo výše zmíněno, byla správnost závěrů těchto evropských orgánů duševního vlastnictví potvrzena rozsudkem SDEU (Tribunálu). Neobstojí tak polemika žalobce o tom, že by takto zúžené vymezení výrobků, pro něž je namítaná ochranná známka EU chráněna ve třídě 14 mezinárodního třídění („watchmaking“, „watches for children“), měla být spíše považována za službu, jakož i jeho tvrzení o nesprávnosti použitého překladu žalovaným, který výraz „watchmaking“ překládá jako „hodinářské výrobky – hodinky“, ale podle žalobce by měl být spíše přeložen jako hodinářství „výroba a opravy hodinek“. Z odůvodnění prvostupňového rozhodnutí Úřadu (str. 14 až 16) a rozhodnutí žalovaného (str. 20 až 22) je patrné, že Úřad podrobným až vyčerpávajícím způsobem pojednal o důvodech, proč takový překlad daných pojmů použil, a to ve vztahu k jednotlivým výrobkům napadené OZ, jejich účelu použití, cílové spotřebitelské veřejnosti, obvyklým místům jejich prodeje, a dospěl k závěru o různých stupních podobnosti s výrobky namítané OZ. Žalovaný k obdobné rozkladové námitce na jeho posouzení vešel a poukázal k tomu na relevantní judikaturu EUIPO a SDEU, a to i ve vztahu k namítané OZ v nyní projednávané věci.
64. Soud přisvědčuje i závěrům žalovaného o zařazení výrobků „watches for children“ („dětské hodinky“), z nichž vyplývá, že za dětský produkt nelze automaticky považovat produkt kvalitativně méněcenný či snad hračku, neboť se u dětských hodinek (nejčastěji náramkových) zpravidla jedná o zmenšeninu stejného produktu pro dospělého (velikost,

případně design), a proto je třeba jejich zařazení do třídy 14 považovat za legitimní a nikoli důvod, proč by měly spadat do třídy 28 mezinárodního třídění jako hračky, resp. výrobky určené pro děti na hraní.

65. Soud v podrobnostech na argumentaci obou správních orgánů pro stručnost odkazuje.
66. Soud v této souvislosti dále uvádí, že správnost závěrů Úřadu a žalovaného nemohlo zvrátit ani tvrzení žalobce o tom, že „ví, jak se překlady dělají“. Z rozhodnutí totiž vyplývá poukaz na oficiální českou verzi usnesení SDEU T-215/12 ve vztahu k namítané ochranné známce, v němž je položka „clock and watchmaking“ překládána jako „hodinářské potřeby“ obdobně, jako v rozsudku téhož orgánu T-75/18. Tedy Úřad a žalovaný postupovali v souladu s judikaturou SDEU a nikoli v jejím rozporu, jak žalobce rovněž namítal. Soud tak plně vešel na stanovisko žalovaného, že shodnost či podobnost v různém stupni porovnávaných produktů ve třídě 14 je svým základem navázána na podstatu časoměrných/chronometrických stojů či hardware. Za významný soud považuje i poukaz žalovaného, který v této souvislosti podotkl, že zápisným místem namítané OZ nebyl národní úřad průmyslového vlastnictví v České republice, ale EUIPO, který by měl být orgánem, na nějž se vlastník v případě pochybností správnosti zařazení daného výrobku má obrátit.
67. Pro úplnost soud uvádí, že žalovaný ve vztahu k uvedené rozkladové námitce nepominul ani vyjádřit se k žalobcovu tvrzení o správnosti překladu španělské verze namítané ochranné známky a výkladu žalobce z webového Cambridgeského slovníku, na které žalobce v této souvislosti poukazoval.
68. Pro úplnost soud uvádí, že žalobce ostatně jiný odborný překlad či posudek, zpochybňující úřady použitý překlad daných pojmů, neuplatnil.
69. Soud neshledal ani nedostatek pečlivosti či libovůle v odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů, jak žalobce v této souvislosti tvrdil, naopak jejich posouzení považuje za logická a přiléhavá a v souladu s relevantní judikaturou.
70. Lze tak uzavřít, že správní orgány postupovaly v souladu se zákonem, a tedy i § 19a ZOZ, který zařazení výrobků a služeb ochranné známky upravuje, rovněž i souladně s rozhodovací praxí evropských orgánů pro ochranu duševního vlastnictví, když vyšly z odborného překladu rejstříkových údajů namítané ochranné známky, pročež obranu žalobce odmítly, resp. žalovaný obdobné rozkladové námitce nevyhověl. Opačný postup by byl totiž v rozporu se zařazením EUIPO, potvrzený rozhodnutím SDEU, jak bylo výše.
71. I když lze přisvědčit žalobci, že se žalovaný výslovně rozkladovou námitkou ohledně položky „hodiny do automobilů“ ve svém rozhodnutí nezabýval, s ohledem na shora uvedené je však zřejmé, že žalovaný ve shodě s Úřadem vyšel jako z rozhodného rejstříkového zápisu namítané ochranné známky u EUIPO a potvrzujícího rozsudku SDEU, který se zabýval žalobou proti zúžení výrobků namítané ochranné známky ve třídě 14 předchozími rozhodnutími EUIPO. Dílčí pochybení žalovaného spočívající v tom, že se výslovně k této rozkladové námitce nevyjádřil, tak nemohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí ve věci samé a být důvodem pro zrušení žalobou napadeného rozhodnutí soudem.
72. Soud nemohl vejít ani na žalobní tvrzení o nesprávném posouzení pravděpodobnosti záměny a postupu žalovaného v rozporu s evropskou judikaturou ve věci T-150/04 a T-221/12. Žalovaný ve shodě s Úřadem uvážili pravidla pro posouzení relevantní

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

spotřebitelské veřejnosti tak, jak byla vymezena ustálenou judikaturou orgánů EU, např. rozsudkem SDEU C-342/97 ve věci Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH v. Klijsen handel BV (bod 17). Žalovaný se vyjádřil i k tvrzením žalobce ohledně překladu namítané položky třídy 14 „watchmaking“ do češtiny. Zdůraznil, že by se v případě akceptace žalobcova tvrzení o překladu jako „hodinářství (výroba hodinek)“ jednalo fakticky o vymezení služby, a tedy v rozporu se zatříděním, provedením samotným orgánem EUIPO a potvrzeným rozsudkem SDEU. K tomu podle stanoviska soudu důvodně podotkl, že by v takovém případě, kdyby správní orgány akceptovali žalobcovo tvrzení o nesprávném překladu položky „watchmaking“ do českého jazyka, i nadále existoval alespoň určitý stupeň podobnosti s položkou „watchmaking“, neboť jejich základem by i nadále byly časoměrné/chronometrické stroje či hardware, resp. jejich výroba, popř. údržba a opravy. K tomu žalovaný připomenul judikaturu ke komplementárnímu charakteru takto uměle vytvořené namítané služby ve vztahu k napadeným výrobkům ve třídě 14, a sice rozsudek SDEU T-169/03 ve věci Sergio Rossi Spa v. OHIM, bod 60. K tomu dále připomněl rozsudek 9. senátu zdejšího soudu č. j. 9 A 346/2014-60, dle kterého je třeba hledisko komplementarity zohlednit i pokud by se porovnávané produkty lišily povahou, účelem či způsobem použití. Podle stanoviska soudu aplikoval tento závěr důvodně i na nyní projednávanou věc, kdy by byla provázanost porovnávaných produktů natolik patrná, že shledání komplementarity a následné podobnosti alespoň v určitém stupni by bylo nevyhnutelné. Podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ přitom k závěru o pravděpodobnosti záměny označení není nutné kromě shodnosti či podobnosti porovnávaných označení shledat i shodnost porovnávaných produktů, ale postačuje pouhá podobnost, a to i v nižším stupni.

73. Závěr žalovaného, kterým ve shodě s Úřadem konstatoval existenci pravděpodobnosti záměny porovnávaných ochranných známek, tak soud považuje za logický, vystavený na podkladech spisového materiálu a promítnutý v odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů.
74. K uvedenému soud opětovně zdůrazňuje, že Úřad a žalovaný byli vázáni skutečností, že položka „watchmaking“ byla podle taxonomie výrobků a služeb mezinárodního třídění zapsána pro namítanou OZ EU ve třídě 14, a je tedy považována za výrobek, nikoli za službu, jak žalobce uvažuje. Ve shodě se žalovaným soud považuje překlad této položky jako „hodinářské výrobky – hodinky“ za přiléhavý, vystihující podstatu termínu „watchmaking“, při zohlednění zatřídění do třídy 14, v níž jsou zahrnuty výrobky, nikoli služby.
75. Stanovisko Úřadu a žalovaného o podobnosti porovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického a celkového dojmu, a zjištění shody u jednoho z výrobků ve třídě 14 a různého stupně podobnosti u dalšího výrobku v téže třídě je tak právem vedlo k závěru o vysoké podobnosti konfliktních ochranných známek a tedy pravděpodobnosti záměny na straně relevantní spotřebitelské veřejnosti o původu těchto výrobků, resp. o pravděpodobném závěru, že pocházejí ze stejného výrobního zdroje.
76. Důvodem pro zrušení žalobou napadeného rozhodnutí se nestaly ani námitky žalobce o nedobré víře osoby zúčastněné na řízení při přihlašování namítané ochranné známky. Soud ve shodě se žalovaným k tomu uvádí, že se jedná o jiné řízení, bez vlivu na posouzení v nyní projednávané věci, a pro stručnost odkazuje na stanovisko žalovaného na str. 23 až 24 žalovaného rozhodnutí.
77. Ke stejným závěrům soud dospěl ve vztahu k žalobním tvrzením o jiných soudních řízeních, ať již před Okresním a Krajským soudem v Bratislavě, či před Městským soudem v Praze

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

v řízení o nekalo soutěžním jednání. Jak správně podotkl žalovaný, národní úřad průmyslového vlastnictví České republiky není vázán rozhodnutím soudů na Slovensku, ale rozhodnutím z přezkumného řízení u EUIPO a rozsudkem SDEU stran vymezení výrobku třídy 14 namítané ochranné známky EU, v souladu s jejichž závěry žalovaný a Úřad postupovali. Řízení u Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 3 Cm 3/2021 o žalobě na zdržení se užívání namítané ochranné známky nebylo ke dni rozhodování žalovaného skončeno. Soud v této souvislosti považuje za relevantní i poukaz žalovaného, že takové řízení nemůže mít zásadní vliv na rozsah ochrany namítané ochranné známky, kterou osoba zúčastněná na řízení uplatnila námitkami v nyní projednávané věci na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ, kdy žalovaný ověřil, že se předmět těchto řízení týkal jiné problematiky a nejedná se tak o obdobná soudní řízení. Rovněž ověřil, že rozsudkem Vrchního osudu v Praze ze dne 19. 3. 2015, č. j. 3 Cmo 322/2013 - 560, byla žaloba sesterské společnosti žalobce MPM QUALITY v. o. s. Frýdek-Místek ve věci obdobné jako na Slovensku (zdržení se užívání namítané OZ na území ČR) zamítnuta.

78. K tomu tak lze uzavřít, že v době rozhodování žalovaného byla namítaná ochranná známka na území České republiky považována za platnou v rozsahu výrobků ve třídě 14 tak, jsou vymezeny rejstříkem Niceského třídění (hodinářské výrobky – hodinky, hodinky pro děti).
79. V podrobnostech soud odkazuje na zevrubné odůvodnění ve vztahu k obdobnému rozkladovému bodu, provedené žalovaným na str. 23 až 26 žalobou napadeného rozhodnutí, jehož závěrům přisvědčuje a pro stručnost na něj odkazuje.
80. Závěrem soud opětovně uvádí, že na správní rozhodnutí orgánů obou stupňů hleděl v souladu s ustálenou judikaturou správních soudů jako na jeden celek. Pokud se tedy žalovaný výslovně k některé z opakuujících se námitek (ve správním řízení a posléze v rozkladu) žalobce nevyjádřil, má soud za to, že je z kontextu odůvodnění jeho rozhodnutí nade vší pochybnost zřejmé, že vešel na závěry prvostupňového správního orgánu a tyto potvrdil.
81. Soud tedy neshledal žalobcem tvrzené nedostatečné zjištění skutkového stavu, nerespektování § 2 a § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 7 a § 25 ZOZ a nerespektující rozhodovací praxi Evropského soudního dvora. Naopak soud shledal rozhodnutí obou správních orgánů za souladné se zákonem, zejména ustanovením § 7 odst. 1 písm. b), jakož i § 19a, § 26 odst. 4 a § 48 odst. 1 téhož zákona.

VI. Závěr a náklady řízení

82. Soud proto žalobu jako nedůvodnou podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
83. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce nebyl ve věci procesně úspěšný, žalovanému správnímu orgánu, který měl úspěch, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.
84. Výrok o nákladech osoby zúčastněné na řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 5 s. ř. s., neboť soud ničeho osobě zúčastněné na řízení neuložil, proto jí náklady řízení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Praha 26. dubna 2023

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.