



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Tomáše Foltase, soudce Jana Kratochvíla a soudkyně Lenky Krupíčkové v právní věci žalobkyně: **Deutsche Telecom AG**, sídlem Friedrich-Ebert-Allee 140, Bonn, Spolková republika Německo, zastoupená JUDr. Andreou Kůs Považanovou, advokátkou se sídlem Elišky Peškové 15, Praha 5, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti: JAD Productions s. r. o., sídlem náměstí Winstona Churchilla 2, Praha 3, zastoupená Mgr. Zuzanou Šimonovskou, LL.M., advokátkou se sídlem Václavské nám. 47, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 12. 2021, č. j. 8 A 50/2018-66,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **se zamítá**.
- II. Žádný z účastníků **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Žalobkyně se odvoláním na § 7 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách domáhala zamítnutí přihlášky kombinovaného označení sp. zn. 0-524946 do rejstříku ochranných známek. Argumentovala nebezpečím záměny se čtyřmi jejími ochrannými známkami.

Napadené označení 	Namítaná ochranná známka 1 
	Namítaná ochranná známka 2 
	Namítaná ochranná známka 3 T-Systems
	Namítaná ochranná známka 4 T-Mobile

[2] Rozhodnutím ze dne 3. 5. 2017 žalovaný námitky žalobkyně zamítnul. Zjistil shodnost nebo podobnost všech námitkami dotčených výrobků a služeb. Dospěl však k závěru, že není na straně veřejnosti pravděpodobná záměna napadeného označení s namítanými ochrannými známkami, neboť označení jsou v celkovém dojmu nepodobná. Shledal pouze fonetickou shodnost napadeného označení s prvními dvěma namítanými ochrannými známkami z důvodu použití písmena „T“. Zdůraznil nicméně nižší rozlišovací způsobilost pouhého písmena. Zohlednil, že předmětná označení tvoří pouze toto písmeno, ale písmeno znázorněné v konkrétním grafickém provedení u napadeného označení a první a druhé namítané ochranné známky, které tato označení dostatečně odlišuje. V případě třetí a čtvrté slovní ochranné známky je dostatečné odlišení od napadeného označení způsobeno slovním prvkem „Systems“, respektive „Mobile“.

[3] Vzhledem k tomu, že žalovaný neshledal podobnost porovnávaných označení z hlediska celkového dojmu, jakým působí, a to ani v nižším stupni, považoval posouzení případného prokázání získání vyšší rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek v důsledku jejich užívání za bezpředmětné.

[4] Předseda žalovaného prvostupňové rozhodnutí potvrdil a rozklad žalobkyně zamítl. Zdůraznil, že vizuální rozdílnost mezi napadeným označením a prvními dvěma ochrannými známkami vedou k závěru, že jejich podobnost spočívající v použité motivu písmena „T“ nemůže v rámci celkového posouzení převážet.

[5] Městský soud v Praze žalobu zamítl. Ztotožnil se se závěry předsedy žalovaného, které považoval za zákonné a přesvědčivé.

pokračování

II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření účastníků

[6] Žalobkyně (stěžovatelka) se proti rozsudku městského soudu bránila kasační stížností. Namítala nezákonnost posouzení podobnosti posuzovaných označení. Konkrétně zdůrazňovala, že z fonetického hlediska je napadené označení totožné s ochrannými známkami 1 a 2. Tento fonetický prvek nelze ignorovat. Poukazovala také na rozhodovací praxi Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, která potvrzuje podobnost označení tvořených graficky stylizovaným písmenem „T“ s namítanými ochrannými známkami stěžovatelky.

[7] Žalovaný navrhl zamítnutí kasační stížnosti. Ztotožnil se se závěry městského soudu.

[8] Společnost JAD Productions jako osoba zúčastněná na řízení navrhla kasační stížnost zamítnout. Odkázala na svá předchozí podání v této věci.

III. Právní hodnocení

[9] 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 soudního řádu správního).

[10] V daném případě je předmětem sporu před Nejvyšším správním soudem posouzení podobnosti napadeného označení s ochrannými známkami stěžovatelky. Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, ve znění účinném do 31. 12. 2018, platilo, že přihlašované označení se nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu ochranné známky podaných 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.

[11] Z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že pravděpodobnost záměny představuje nebezpečí vzniku situace, kdy se relevantní veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených (tzv. pravděpodobnost asociace) (viz rozsudky Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, a ze dne 6. 10. 2005, *Medion*, C-120/04, § 26).

[12] Pokud jde o posouzení podobnosti označení, judikatura soudních orgánů EU a Nejvyššího správního soudu dovodila, že rozlišovací schopnost označení je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Posouzení podobnosti známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí na průměrného spotřebitele dotčených výrobků nebo služeb (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012-46, bod 30; a ze dne 2. 2. 2017, č. j. 10 As 187/2015-58, bod 39).

[13] V nyní posuzovaném případě správní orgány i městský soud dospěly k závěru, že nebezpečí záměny neexistuje, neboť nebyla shledána podobnost mezi ochrannými

známkami stěžovatelky a napadeným označením. Stěžovatelka tyto závěry rozporuje především ve srovnání s její ochrannou známkou 1 a 2.

[14] Nejvyšší správní soud konstatuje, že napadené označení je tvořeno grafickým zobrazením písmena „T“. To samé platí u první i druhé ochranné známky stěžovatelky. Srovnání významu známek není příliš relevantní, neboť význam ve slovním vyjádření těchto značek absentuje. Podstatný tak zůstává vizuální a fonetický prvek. Stěžovatelka klade důraz na fonetickou shodnost. Fonetické vyjádření je skutečně shodné. Ve všech třech případech jde o písmeno „T“. Nejvyšší správní soud má však za to, že u napadeného označení není tento fonetický prvek dominantní.

[15] Za prvé je nutno činit rozdíl mezi graficky zobrazeným slovem a grafickým zobrazením písmene. Samotný slovní prvek spotřebitelé mohou považovat za dominantní prvek, jak správně stěžovatelka poznamenává s odkazem na evropskou judikaturu. Průměrný spotřebitel bude vnímat spíše daný výrobek podle názvu než podle jeho obrazového prvku (viz např. rozsudek Tribunálu T-249/10, § 42). U samotného písmene však takové vnímání bude vzácné. V tomto případě nelze proto jednoduše vycházet ze závěrů Tribunálu, na které odkazuje stěžovatelka. V těchto případech vždy šlo o delší slova, a nikoliv pouze jedno písmeno. Ve věci T-249/10 šlo o porovnávání označení s grafickými nápisy „KICO“ a „KIKI“. Ve věci T-460/11 byl porovnáván zápis „Bürgerbräu“ s grafickým zobrazením s výrazným nápisem „Bürger“. Ve věci T-205/10 byl porovnáváno slovní spojení „LA VICTORIA DE MEXICO“ s předchozí obrazovou ochrannou známkou s výrazným nápisem „VICTORIA“.

[16] V nyní posuzovaném případě je zásadní, že napadené označení je výrazně graficky zpracováno. Písmeno je s grafickou výplní a v dvojkruhu. Dominantním prvkem se tak stává grafické zobrazení. To i s ohledem na to, že písmeno žádný samotný význam nenese. Proto v tomto případě v celkovém dojmu srovnání fonetické hraje menší roli než srovnání vizuální.

[17] Z kontextu napadeného rozsudku je zřejmé, že právě tuto úvahu o nižším významu fonetického prvku měl městský soud na mysli „slabou razancí“ fonetické shodnosti známek. Jak je patrné z právě uvedeného, Nejvyšší správní soud se s takovým posouzením ztotožnil.

[18] Obdobně je nutno vnímat i závěr předsedy žalovaného o nižší rozlišovací funkci písmena „T“. I předseda žalovaného tímto chtěl zdůraznit nižší význam fonetického prvku ve srovnání s vizuálním srovnáním. Nejvyšší správní soud se nedomnívá, že by předseda žalovaného, respektive městský soud, popírali evropskou judikaturu, že i jediné písmeno, či číslice mohou mít rozlišovací způsobilost. To v daném případě totiž nebyla vůbec posuzovaná otázka. Tou bylo nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami stěžovatelky a napadeným označením. Se stěžovatelkou lze obecně souhlasit, že fonetický prvek nelze ignorovat. To však správní orgány ani městský soud neučinily. Jen mu přiřadily nižší význam ve srovnání s vizuálním prvkem.

[19] Správní orgány, respektive městský soud tedy správně kladly důraz na vizuální stránku srovnání. V tomto ohledu správně dovodily, že i ochranné známky č. 1 a 2 stěžovatelky mají konkrétní vizuální zobrazení. Je třeba zdůraznit, že předmětem ochrany

pokračování

u ochranné známky 1 není písmeno „T“ jako slovní vyjádření. Jde o obrazovou ochrannou známku. Předmětem ochrany je konkrétní grafické zobrazení písmena „T“. Jak uvedl předseda žalovaného u ochranné známky 1 a 2 stěžovatelky jde o tenké hůlkové písmo s výraznými patkami. Oproti tomu u namítaného označení jde o jednoduché tučné písmeno. V tomto ohledu nemá Nejvyšší správní soud co vytknout úvaze správních orgánů a městského soudu, že grafické zpracování je natolik odlišné, že srovnávaná označení jako celek působí zcela odlišným vizuálním dojmem. Celkový dojem svědčí o absenci podobnosti srovnávaných známek. Na tomto závěru by nic nezměnilo ani porovnání inverzního zobrazení známek stěžovatelky.

[20] Nejvyšší správní soud neshledává ani žádné pochybení správních orgánů a městského soudu v závěru, že při posuzování podobnosti není na místě zohlednit rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. Městský soud správně uvedl, že v případě neexistence podobnosti mezi starší ochrannou známkou a ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, vysoká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a totožnost nebo podobnost dotčených výrobků nebo služeb nestačí k tomu, aby bylo mezi kolidujícími ochrannými známkami konstatováno nebezpečí záměny. Tento závěr jednoznačně vychází z ustálené judikatury Soudního dvora (viz např. rozsudek ve věci C-558/12 P „*Western Gold*“, § 42).

[21] K argumentaci stěžovatelky správní praxí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví je nutno říci, že tato nebyla předložena městskému soudu. Těmito námitkami se tedy Nejvyšší správní soud nezabýval pro jejich nepřipustnost (§ 104 odst. 4 soudního řádu správního).

IV. Závěr a náklady řízení

[22] S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 věta poslední soudního řádu správního).

[23] O náhradě nákladů řízení rozhodl podle § 60 odst. 1 a 7 za použití § 120 soudního řádu správního. Stěžovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť ve věci neměla úspěch; žalovanému náklady řízení nad rámec běžné úřední činnosti nevznikly.

[24] Osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu nákladů řízení nemá. Soud jí neuložil žádné povinnosti a ani nebyl dán jakýkoli důvod hodný zvláštního zřetele, pro který by jí Nejvyšší správní soud právo na náhradu nákladů přiznal (§ 60 odst. 1, 5 ve spojení s § 120 soudního řádu správního).

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

V Brně dne 23. srpna 2023

Tomáš Foltas

předseda senátu