



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže, soudkyně Mgr. Věry Jachurové a soudce Mgr. Bc. Jana Schneeweise v právní věci

žalobkyně: **ALBI Česká republika a.s.**, IČO: 49708368
sídlem Thámová 289/13, Praha 8
zastoupená advokátkou Mgr. Janou Turkovou
sídlem Anny Letenské 34/7, Praha 2

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6

za účasti: **Aldi GmbH & Co. KG**
sídlem Burgstr. 37, D-45476 Mülheim/Ruhr, Německo
zastoupená advokátem JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., LL.M.
sídlem Elišky Peškové 15/735, Praha 5

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 5. 2023,
č. j. O-569218/D22091212/2022/ÚPV

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 5. 2023, č. j. O-569218/D22091212/2022/ÚPV se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 11 228 Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám právní zástupkyně žalobkyně Mgr. Jany Turkové, advokátky.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení a vymezení sporu

1. Žalobou podanou k Městskému soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 5. 2023, č. j. O-569218/D22091212/2022/ ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut její rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 16. 9. 2022 o zamítnutí přihlášky obrazové ochranné známky zn. sp. O-569218 v barevném



provedení (dále též „napadené označení“ nebo „napadená přihláška ochranné známky“) na základě námitek podaných osobou zúčastněnou na řízení podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“).

II. Dosavadní průběh řízení a napadené rozhodnutí

2. Napadená přihláška ochranné známky byla podána dne 21. 1. 2021 a zveřejněna dne 17. 3. 2021 pro tento seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(16) knižní publikace;

(28) hry, hračky;

(41) vzdělávání, zábava.

3. Proti zápisu tohoto označení do rejstříku ochranných známek podala osoba zúčastněná na řízení námítka podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ z titulu existence její starší slovní ochranné známky Evropské unie č. 12749578 ve znění „ALDI“ (dále jen „namítaná ochranná známka“). Namítaná ochranná známka byla zapsána dne 14. 7. 2020 s datem podání ze dne 31. 3. 2014 s účinky pro území ČR od téhož dne mimo jiné pro následující výrobky a služby zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(16) papír, lepenka; jednorázové papírové výrobky; filtrační materiály z papíru; pytle a balicí a obalové materiály a materiály pro skladování z papíru, lepenky nebo z plastů; tiskárenské výrobky; potřeby pro knižní vazby; fotografie; papírenské zboží; lepidla pro papírenství nebo domácnost; materiál pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; štočky;

(28) hry, hračky; potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách; vánoční ozdoby;

(41) výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní aktivity;

4. Důvodem zamítnutí napadené přihlášky ochranné známky byla existence pravděpodobnosti záměny napadeného označení s namítanou ochrannou známkou. Ta byla konstatovaná v důsledku zjištěné vizuální a fonetické podobnosti v nižší míře, jakož i podobnosti z hlediska celkového dojmu porovnávaných označení v nižším stupni a současně shodnosti všech přihlašovaných výrobků a služeb ve třídách 16, 28, 41. Podobnost označení byla shledána díky totožnosti tří ze čtyř písmen s jedinou obměnou na třetí pozici („b“ vs „D“) u dominantních slovních prvků „Albi“ vs. „ALDI“. Druhý slovní prvek „CRAFTS“ napadeného označení má dle Úřadu spíše druhořadé postavení a stejně tak nelze přikládat vyšší váhu grafickému ztvárnění napadeného označení. Na základě těchto zjištění Úřad

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

konstatoval, že zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek by došlo k zásahu do starších práv osoby zúčastněné na řízení, a proto byla napadená přihláška ochranné známky zamítnuta. Dle Úřadu je namítaná ochranná známka ve vztahu k napadenému označení starší ochrannou známkou ve smyslu § 3 písm. a) bodu 3 ZOZ.

5. Proti rozhodnutí Úřadu podala žalobkyně rozklad. Předseda Úřadu napadeným rozhodnutím rozklad zamítl a prvoinstanční rozhodnutí potvrdil. V napadeném rozhodnutí setrval na závěru Úřadu, že slovní prvky „Albi/ALDI“ budou spotřebitelé vnímat jako označení bez konkrétního významu. Druhý slovní prvek napadeného označení „CRAFTS“ znamená v anglickém jazyce „řemesla, dovednosti, zručnosti“, avšak s ohledem na skutečnost, že tento anglický výraz nelze zařadit do základní slovní zásoby, lze předpokládat, že část spotřebitelské veřejnosti bude i tento slovní prvek napadeného označení vnímat jako prvek fantazijní. V takovém případě se sémantické hledisko neuplatní. Část spotřebitelů však danému slovu přiřadí výše uvedený význam, jenž však ve vztahu zejména k dotčeným výrobkům a službám ve třídách 28 (*hry*) a 41 (*vzdělávání, zábava*) nedisponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí a průměrný spotřebitel toto slovo bude vnímat jako popis činností a aktivit spojených se zábavou či vzděláváním. V případě, kdy spotřebitelé budou vnímat napadené označení a namítanou ochrannou známkou jako fantazijní, se sémantické hledisko neuplatní. Pokud si spotřebitel pod druhým slovním prvkem napadeného označení vybaví význam ve smyslu „řemesla, dovednosti“, může to přispět k odlišení porovnávaných označení. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že slovo „CRAFTS“ disponuje nízkou rozlišovací způsobilostí ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám, nebude tato odlišnost hrát zásadní roli při hodnocení celkového dojmu, jakým porovnávaná označení na spotřebitele působí.
6. Rovněž se předseda Úřadu ztotožnil se závěrem Úřadu, že napadené označení je vizuálně podobné s namítanou ochrannou známkou „ALDI“, i když se jedná o podobnost v nižším stupni. Stejně tak předseda Úřadu zhodnotil závěr Úřadu o jejich zvukové podobnosti, byť v nižším stupni. V napadeném rozhodnutí předseda Úřadu setrval na závěru o celkové podobnosti napadeného označení s namítanou ochrannou známkou v nižší míře. Porovnávaná označení si jsou podobná hlavně díky podobnosti prvního slovního prvku „Albi“ napadeného označení a jediného slovního prvku namítané ochranné známky „ALDI“. Tyto slovní prvky se odlišují pouze v jednom písmeni ze čtyř, které je navíc umístěno uprostřed slova, což znamená, že budou působit na průměrného spotřebitele podobným dojmem. Grafické ztvárnění napadeného označení má především dekorativní charakter a další slovní prvek je až na druhém místě. Pro část spotřebitelů se bude jednat o prvek bez výrazné distinkivity, a tudíž bez významného vlivu na rozlišení porovnávaných označení. Tyto rozdíly nejsou dostatečné k tomu, aby neutralizovaly výše konstatovanou podobnost. V celkovém dojmu tak aspekty podobnosti převažují nad rozdílnými rysy.
7. K hodnocení pravděpodobnosti záměny předseda Úřadu shrnul, že byly naplněny oba základní předpoklady (podobnost a shodnost přihlašovaných výrobků a služeb). Závěrem konstatoval, že z povahy ochranné známky EU vyplývá, že je chráněna ve všech členských zemích EU a užívání na území jednoho (či více) členského státu EU je považováno za užívání pro celé území EU. Tedy byť osoba zúčastněná na řízení svoji ochrannou známkou EU neužívá v ČR, není to důvodem pro odmítnutí její ochrany v ČR.

III. Žaloba

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

8. Žalobkyně v žalobě nejprve uvedla, že závěry v napadeném rozhodnutí považuje za věcně nesprávné a v rozporu se ZOZ. Zrekapitulovala dosavadní průběh řízení a stejně jako v řízení před správními orgány vyzdvihla, že je v současné době vlastníkem platné ochranné



známky č. 266162 v provedení (dále jen „ochranná známka č. 266162“) s právem přednosti 24. 11. 2003 zapsané pro následující výrobky a služby zařazené ve třídách podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(28) *bry, hračky;*

(41) *zábava, kulturní aktivity*

s tím, že označení „Albi“ má v důsledku dlouhodobého a rozsáhlého užívání vysokou rozlišovací způsobilost pro žalobkyni a je pro ni příznačné. Své tvrzení podpořila odkazy na články v tisku z období 2008–2022, které soudu současně předložila.

9. Žalobkyně dále uvedla, že trvá na argumentaci, kterou uplatnila v předchozích řízeních a v plném rozsahu na ni odkázala, přičemž shrnula šest klíčových bodů své argumentace a uplatnila celkem osm žalobních námitek.
10. V prvním žalobním bodě brojila proti závěru žalovaného o vizuální podobnosti porovnávaných označení. Poukázala na judikaturu SDEU, zejména na rozsudek SDEU ve věci C-342/97, který potvrdil, že průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Při posuzování podobnosti je nutno ochrannou známku a přihlašované označení pojímat jednak vcelku a jednak z hlediska jejich jednotlivých prvků, aniž by byl některý z prvků posuzován odděleně od ostatních prvků bez ohledu na to, jak ochranná známka, respektive označení, působí jako celek. Žalobkyně dále zdůraznila, že označení „Albi CRAFTS“ se od namítané ochranné známky „ALDI“ na první pohled liší vizuálně i foneticky. Shoduje se pouze v první slabice AL, vizuálně se liší ve druhé slabice BI / DI a foneticky ještě více BI / DY a dále se liší dalším slovním prvkem CRAFTS, který sám o sobě může mít nižší rozlišovací způsobilost, ale ve spojení „Albi CRAFTS“ dává přihlašovanému označení vysokou rozlišovací způsobilost a od namítané ochranné známky „ALDI“ se podstatně liší. Předmětná označení je třeba posuzovat jako celek, a ne účelově vytrhávat jejich jednotlivé prvky a ty účelově srovnávat s namítaným označením.
11. Ve druhém žalobním bodě žalobkyně namítla, že slovní prvek „Albi“ má vysokou rozlišovací způsobilost a je příznačný právě pro ni. Poukázala na to, že označení „Albi“ je na tuzemském trhu po tři desetiletí a je součástí obchodní firmy žalobkyně. Současně dodala, že je vlastníkem ochranné známky č. 266162 a podle § 20 ZOZ dnem podání (24. 11. 2003) vzniklo žalobkyni právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. Žalobkyně nesouhlasila s argumentací předsedy Úřadu předestřenou na straně 28 napadeného rozhodnutí, neboť v případě, kdy je rozlišovací způsobilost kombinované (obrazové ochranné známky) založena především na slovním prvku, užití tohoto stejného slovního prvku v jiném typu písma, barvě nebo velikosti nemění obvykle rozlišovací způsobilost ochranné známky. K uvedenému pak poukázala na stranu 19 napadeného rozhodnutí. Slovní prvek „Albi“ napadeného označení a starší ochranné známky č. 266162 bude dle

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

žalobkyně průměrný spotřebitel vnímat jako ochrannou známku „Albi“ a obrazové prvky těchto označení jako dekorativní, neboť provedení slova „Albi“ se liší pouze jiným tvarem psacího písmena „A“ a barvou pozadí. Spotřebitel rozliší slovní prvek „Albi“, se kterým se na tuzemském trhu dlouhodobě setkává, od namítaného označení, které naopak na tuzemském trhu není přítomno. Závěrem žalobkyně vyzdvihla, že je nutné srovnávat celé přihlašované označení „Albi CRAFTS“ s namítaným označením „ALDI“.

12. Ve třetím žalobním bodě žalobkyně nesouhlasila se závěrem předsedy Úřadu, že slovní prvek „CRAFTS“ disponuje nízkou rozlišovací způsobilostí, přičemž ve vztahu k přihlašovaným výročkům a službám tato odlišnost nebude hrát zásadní roli při hodnocení celkového dojmu, jakým porovnávaná označení na spotřebitele působí. Žalobkyně nesouhlasila se závěrem uvedeným na straně 28 napadeného rozhodnutí. Pokud podle tvrzení předsedy Úřadu má uvedené platit ve vztahu „Albi CRAFTS“ / ALDI, tím méně pak může další prvek „CRAFTS“ způsobovat odlišnost přihlašovaného označení „Albi CRAFTS“ od ochranné známky č. 266162, která obsahuje shodný prvek „Albi“, jak tvrdí předseda Úřadu. Žalobkyně zdůraznila, že obecně platí, že pokud má ochranná známka běžnou rozlišovací způsobilost, přidání nedistinktivních prvků nebo prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí nemění rozlišovací způsobilost označení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto prvky vizuálně dominantní či nikoliv. I kdyby slovní prvek „CRAFTS“ disponoval sám o sobě nižší rozlišovací způsobilostí ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám, přesto nějakou rozlišovací způsobilost má a je třeba jej posuzovat ve spojení „Albi CRAFTS“, které má vysokou rozlišovací způsobilost právě pro žalobkyni a její výrobky. Předseda Úřadu na jedné straně dovozuje, že napadené označení „Albi CRAFTS“ se shodným slovním prvkem „Albi“, které je předmětem starší ochranné známky „Albi“ č. 266162 a se kterým se spotřebitelé setkávají na trhu již řadu let, si spotřebitelé nebudou spojovat, na druhé straně si ale naopak budou zcela nepochopitelně spojovat a plést napadené označení „Albi CRAFTS“ s odlišným označením ALDI, což je zcela absurdní.
13. Ve čtvrtém žalobním bodě žalobkyně uplatnila námitky ve vztahu k právu přednosti. Předně poukázala na ochrannou známku č. 266162 a konstatovala, že na starším právu k označení „Albi“ nic nemění ani to, že žalobkyně nepodala námitky proti namítané ochranné známce. Námitky nepodala zejména proto, že vyhodnotila riziko nebezpečí záměny se svým označením „Albi“ na území ČR jako nulové, a to především proto, že označení „Albi“ bylo užíváno v ČR již více než dvě desetiletí a označení ALDI německého diskontu ALDI nebylo a není v ČR na trhu vůbec přítomno. Uvedené však nemůže mít za následek zánik práva přihlásit si další ochrannou známku „Albi“ a dát osobě zúčastněné na řízení právo bránit registraci označení navazujícího na ochrannou známku č. 266162. Uvedeným postupem by byl zcela popřen princip práva přednosti ochranných známek, podrylo by to jakoukoli právní jistotu a ochranné známky by ztratily jakýkoli smysl, kdyby vlastník pozdější ochranné známky mohl blokovat zápis další přihlášky téhož označení vlastníka starší ochranné známky. Předseda Úřadu v rozporu s § 20 ZOZ nevzal v úvahu žalobkynino starší právo přednosti k označení „Albi“, které je předmětem ochranné známky č. 266162 pro výrobky a služby ve třídách 28 a 41.
14. V pátém žalobním bodě žalobkyně poukázala na nepřipadný odkaz předsedy Úřadu na rozsudek Tribunálu T 57/06 ve věci *TOFIX*, bod 97, podle kterého nelze zcela vyloučit, že v určitých případech koexistence starších známek na trhu může omezit pravděpodobnost záměny mezi porovnávanými označeními. Žalobkyně uvedla, že toto lze zohlednit pouze tehdy, pokud přihlašovatel prokáže, že tato koexistence je založena na absenci jakékoli

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

záměny mezi poukazovanou starší známkou přihlašovatele a namítanou ochrannou známkou ze strany veřejnosti a pokud poukazovaná ochranná známka přihlašovatele a napadené označení jsou shodné. Závěrem vyzdvihla, že její starší označení „Albi“ je v tuzemsku užíváno již řadu let a namítané označení ALDI není v ČR užíváno vůbec. Z výše uvedeného tak má žalobkyně za prokázané, že souběžná existence poukazované starší ochranné známky č. 266162 a namítané ochranné známky v ČR je založena na absenci jakékoli záměny mezi nimi, a v tomto důsledku se zápisem napadeného označení „Albi CRAFTS“ na tom nemůže nic změnit.

15. V šestém žalobním bodě žalobkyně poukázala na § 26 odst. 3 a 4 ZOZ a konstatovala, že vzhledem k tomu, že je vlastníkem starší ochranné známky č. 266162 zapsané pro výrobky a služby ve třídách 28 a 41 s dřívějším právem přednosti nežli namítaná ochranná známka „ALDI“, nemůže zápisem napadené přihlášky ochranné známky „Albi CRAFTS“ dojít k zásahu do zákonem chráněných starších práv majitele namítané ochranné známky.
16. V sedmém žalobním bodě žalobkyně s poukazem na § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ namítla, že předseda Úřadu v rozporu s ustálenou judikaturou neposuzoval přihlašované označení „Albi CRAFTS“ jako celek s namítaným označením ALDI, nýbrž srovnával s namítaným označením účelově vytržený slovní prvek „Albi“. Rovněž nevzal v úvahu skutečnost, že žalobkyně má starší právo k označení „Albi“, které je chráněno ochranou známkou č. 266162 a bylo v České republice užíváno dávno před právem přednosti namítané ochranné známky osoby zúčastněné na řízení, která není vůbec na českém trhu přítomna. Setrvala na závěru, že tuzemský průměrný spotřebitel zná označení „Albi“ (na rozdíl od namítaného ALDI), a tudíž zápisem ochranné známky „Albi CRAFTS“ nemůže být uváděn v omyl, pokud jde o původ výrobků či služeb.
17. V osmém žalobním bodě žalobkyně namítla, že předseda Úřadu při posuzování pravděpodobnosti záměny nevzal v rozporu se ZOZ ohled na veškeré relevantní faktory daného případu. Nesprávně formalisticky aplikoval právo v rozporu se základními principy, na nichž je ochrana ochranných známek založena, včetně principu práva přednosti a poskytnutí ochrany těm označením, která jsou fakticky užívána. K uvedenému pak žalobkyně poukázala na rozsudek SDEU C-251/95 ve věci *SABEL*.

IV. Vyjádření žalovaného (Úřadu)

18. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Zrekapituloval dosavadní průběh řízení a vyzdvihl, že náležitě zjistil skutkový stav a napadené rozhodnutí řádně a logicky odůvodnil v souladu s ZOZ, dalšími souvisejícími zákony a relevantní judikaturou. Hodnocení důkazů v rámci celého správního řízení provedl v souladu se zákonem, přičemž tvrzení žalobkyně považuje za nedůvodná.
19. K prvnímu žalobnímu bodu žalovaný poukázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí a setrval na závěrech v něm uvedených. K sémantickému hledisku poukázal na stranu 15 až 16, k vizuálnímu hledisku odkázal na stranu 16 až 20, k fonetickému hledisku vyzdvihl závěry uvedené na straně 20 až 21 a k celkovému dojmu poukázal na závěr uvedený na straně 22 napadeného rozhodnutí. Ohledně míry podobnosti prvku „Albi/ALDI“ porovnávaných označení ve vztahu k posouzení dominantního prvku odkázal rozsudky Městského soudu v Praze č. j. 7 Ca 3/2008 ze dne 31. 5. 2010 a č. j. 11 Ca 175/2005. Uzavřel, že porovnával přihlašované označení s namítanou ochrannou známkou jako celek a zohlednil při tom všechna v úvahu připadající hlediska (vizuální, fonetické i sémantické). Na základě takto

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

provedeného posouzení zhodnotil celkový dojem, jakým porovnávaná označení působí na průměrného spotřebitele, ze kterého logicky vyplývá závěr o podobnosti porovnávaných označení.

20. K druhému a čtvrtému žalobnímu bodu žalovaný odkázal na stranu 29 až 30 napadeného rozhodnutí. K přítomnosti označení obsahujícího prvek „Albi“ na českém trhu poukázal na § 10 odst. 2 ZOZ. Žalobkyně se dle názoru žalovaného mylí, domnívá-li se, že právo z její ochranné známky č. 266162 a z jejího (tvrzeného) nezapsaného označení jí zakládá právo na pozdější zápis ochranné známky obsahující slovo „Albi“ jako ochranné známky. K uvedenému pak žalovaný uvedl, že v řízení o námitkách podaných dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ nejsou žalobkyní uváděné okolnosti relevantní.
21. Ke třetímu žalobnímu bodu žalovaný zdůraznil, že v rámci napadeného rozhodnutí byl zohledněn slovní prvek „CRAFTS“ a (nízká) míra jeho rozlišovací způsobilosti ve vztahu k přihlašovaným výrobkům. Slovní prvek „CRAFTS“ byl zohledněn jak při posuzování sémantické, fonetické a vizuální podobnosti porovnávaných označení, tak i v rámci posouzení celkového dojmu a podobnosti posuzovaných označení. Prvek „CRAFTS“ byl posuzován jak samostatně, tak ve spojení s dalším slovním prvkem napadeného označení, a to ve vztahu k míře podobnosti s namítanou ochrannou známkou. S ohledem na jeho pozici a nižší míru rozlišovací způsobilosti přítomnost tohoto prvku nemohla vyvrátit v důsledku vysoké podobnosti prvků „Albi/ALDI“ zjištěnou podobnost posuzovaných označení.
22. Žalovaný dále podotkl, že žalobkyně nesprávně interpretovala závěr uvedený v napadeném rozhodnutí. Koexistence ochranných známek na trhu je výjimečně aplikovatelný institut, který vyžaduje splnění konkrétních podmínek, mimo jiné i shodnost přihlašovatelem uplatněných starších ochranných známek/označení a pokojnou koexistenci porovnávaných označení, což zjevně nebylo splněno. Z uvedených podob (resp. znění) označení a ochranných známek je podle žalovaného evidentní, že podoba napadeného označení se liší od podoby, ve které přihlašovatel své označení užívá dlouhodobě na trhu, ať již ve slovní nebo obrazové podobě, a nelze tedy argumentovat dlouhodobou přítomností napadeného označení na trhu, resp. koexistencí napadeného označení s namítanou ochrannou známkou. Pokojné koexistenci těchto označení (resp. označení obsahujících slovní prvek „Albi“ /“ALDI“) dále nesvědčí ani zamítnutí přihlášky ochranné známky žalobkyně v provedení

Albi

na základě námitek osoby zúčastněné na řízení, kdy byla jako starší ochranná známka také namítána nyní namítaná ochranná známka.

23. K šestému žalobnímu bodu žalovaný zopakoval, že právo přednosti se vztahuje pouze na konkrétní ochrannou známku (na ochrannou známku č. 266162) a nikoli na její (samostatný) slovní prvek „Albi“ jako takový. Vzhledem k tomu, že osoba zúčastněná na řízení uplatnila svá práva, řešil žalovaný existenci pravděpodobnosti záměny napadeného označení vůči namítané ochranné známce. Porovnávat ochrannou známku č. 266162 s namítanou ochrannou známkou, popř. s napadeným označením, v tomto řízení nelze. Závěrem žalovaný vyzdvihl, že § 26 odst. 3 a 4 ZOZ nijak nerozšiřuje taxativně vymezené podmínky dle § 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

24. Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření uvedla, že žalobu považuje za zcela nedůvodnou a navrhl její zamítnutí.

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

25. K druhému a čtvrtému žalobnímu bodu předně podotkla, že relevantní skutečnosti pro posouzení, které označení disponuje staršími právy, je v řízení o přihlášce ochranné známky okamžik jejího podání a právo přednosti namítané ochranné známky. Starší práva k jiné ochranné známce, která nejsou předmětem řízení, by neměl Úřad brát v potaz. Závěrem konstatovala, že žalobkyně mohla uplatnit svá práva z ochranné známky č. 266162 v řízení o námitkách v rámci podání přihlášky namítané ochranné známky.
26. Ani s námitkami obsaženými pod šestým žalobním bodem osoba zúčastněná na řízení nesouhlasila. Zdůraznila, že právo přednosti starší ochranné známky se vztahuje pouze na tuto ochrannou známku a nikoliv na slovní prvek „Albi“ jako takový. Argument práva přednosti ochranné známky č. 266162 je irelevantní pro shora uvedené námitkové řízení a namítaná ochranná známka je ve vztahu k označení žalobkyně starší ochrannou známkou dle § 3 písm. a) bodu 3. ZOZ.
27. K sedmému žalobnímu bodu osoba zúčastněná na řízení zopakovala, že srovnávaná označení považuje za podobná nejen vizuálně, foneticky a sémanticky, ale zejména z hlediska jejich celkového působení na průměrného spotřebitele. Slovní prvek „CRAFTS“ je vůči prvnímu slovnímu prvku „Albi“ doplňkovým slovním prvkem, a to s ohledem na jeho umístění a zvýraznění. K uvedenému poukázala na to, že počátkům ochranných známek věnují spotřebitelé výrazně vyšší pozornost nežli prvkům následujícím. Z uvedeného osoba zúčastněná na řízení dovodila, že prvek „Albi“ je dominantním prvkem napadené přihlášky. Naproti tomu slovo „CRAFTS“ je ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám popisné bez rozlišovací způsobilosti. Osoba zúčastněná na řízení se ztotožnila se závěry žalovaného a ve zbytku na ně odkázala. Závěrem akcentovala, že užívání ochranné známky č. 266162, která se signifikantně liší od podoby napadené přihlášky ochranné známky, nemůže vyloučit pravděpodobnost záměny mezi napadenou přihláškou ochranné známky a namítanou ochrannou známkou.
28. K osmému žalobnímu bodu osoba zúčastněná na řízení podotkla, že žalobkyně relevantní faktory blíže nespecifikovala. Žalovaný všechny faktory daného případu vzal v potaz, stejně jako se dopodrobna zabýval ochrannou známkou č. 266162 a tvrzeným právem přednosti k označení „Albi“.

VI. Posouzení věci soudem

29. Soud ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou a splňuje všechny formální náležitosti na ni kladené. Dále přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a to v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlédnout z úřední povinnosti; přitom vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání napadeného rozhodnutí.
30. Při rozhodování soud vycházel zejména z následující právní úpravy:
31. Podle § 2 písm. c) ZOZ *na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou zapsány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (dále jen "nařízení Evropského parlamentu a Rady") v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen "ochranná známka Evropské unie").*
32. Podle § 3 písm. a) ZOZ *se starší ochrannou známkou s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti (§ 20) pro účely tohoto zákona rozumí zapsaná, má-li dřívější den podání,*
 1. *národní ochranná známka,*

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

- 2. mezinárodní ochranná známka,
- 3. ochranná známka Evropské unie;

33. Podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.
34. Podle § 10 odst. 2 ZOZ je vlastník ochranné známky v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.
35. Podle § 20 odst. 1 ZOZ Úřad vyznačí den podání přihlášky. Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovatelovi právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.
36. Podle § 20 odst. 2 ZOZ právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy, musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a doložit je do 3 měsíců od jejího podání, jinak je Úřad nepřizná. Právo přednosti lze uplatnit z přihlášky, v níž je požadována ochrana v unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace; jestliže stát, v němž je učiněno první podání přihlášky, není unijní zemí Pařížské úmluvy ani členem Světové obchodní organizace, lze právo přednosti z tohoto podání přiznat jen za podmínek vzájemnosti. Lhůtu k prokázání práva přednosti nelze prodloužit a její zmeškání prominout.
37. Podle § 26 odst. 3 ZOZ zjistí-li Úřad, že přihlašované označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7, námitky zamítne.
38. Podle § 26 odst. 4 ZOZ 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.
39. Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.
40. Soud k uplatněným žalobním bodům předně podotýká, že za způsobilý žalobní bod nelze považovat odkaz žalobkyně na argumentaci, kterou uplatňovala v předchozích řízeních před Úřadem. Dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek ze dne 18. 7. 2013, č. j. 1 Afs 54/2013–36) je třeba žalobní body výslovně formulovat v žalobě, neboť je třeba vycházet z toho, že soudní řízení není pokračováním správního řízení, nýbrž zcela samostatným typem přezkumného řízení. Předmětem soudního přezkumu je pak rozhodnutí, které vydal správní orgán rozhodující v posledním stupni, jenž zpravidla v napadeném rozhodnutí již reagoval na obsah argumentace uplatněné v rámci odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Soud tedy zásadně není instancí, která by znovu a nezávisle na nadřízeném správním orgánu měla obsah odvolání přezkoumávat. Odkaz žalobkyně nesměřuje k určité, jednoznačně individualizované a nezaměnitelné argumentaci, neboť žalobkyně po soudu *de facto* žádá, aby znovu posoudil její rozklad jako celek. Tento přístup k formulaci žalobních bodů ovšem zcela ignoruje zásadu, že soudní řízení není pouhým pokračováním správního řízení. Pokud by soud akceptoval přístup, kdy žalobkyně ve lhůtě pro podání žaloby ve smyslu § 72 odst. 1 s. ř. s. namísto řádné a dostatečně konkrétní formulace žalobních bodů pouze několika slovy odkáže na obsah své

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

argumentace uplatněné v předcházejícím řízení, došlo by tím v podstatě k obejití koncentrační zásady (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2017, č. j. 9 A 339/2014–118). Soud se proto v intencích shora uvedeného zabýval pouze řádně uplatněnými žalobními body. Dlužno ovšem podotknout, že část žalobních bodů postrádá jakoukoliv polemiku se skutečným závěrem předsedy Úřadu a jeho vypořádáním se s těmito námitkami. Jakkoli žalobkyni v obecné rovině nic nebrání, aby v rámci žalobních bodů zopakovala své argumenty vyjádřené v předchozím průběhu řízení (rozkladové námitky), musí vzít v úvahu, že žalobou napadá právě rozhodnutí, které se s těmito jejími námitkami vypořádává. Žalobní body se musí vztahovat právě k obsahu napadeného rozhodnutí, případně k postupu předsedy Úřadu při vydání napadeného rozhodnutí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2013 č. j. 4 As 78/2012-125). Pokud žalobkyně dostatečně nereagovala na odůvodnění napadeného rozhodnutí, v němž předseda Úřadu její námitky uplatněné v rozkladu vypořádal, snížila tím svou šanci na procesní úspěch. Rovněž je zapotřebí připomenout, že pokud žalobkyně neprezentuje dostatečně konkrétní názorovou oponenturu vůči závěrům správního orgánu, nemusí soud hledat způsob pro alternativní a originální vyjádření závěrů, k nimž již správně dospěl žalovaný, resp. předseda Úřadu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014, č. j. 6 As 54/2013-128). Soud s přihlédnutím uvedeným judikатурním východiskům za dané situace uzavírá, že se v rámci některých uplatněných žalobních bodů ztotožnil s argumentací, kterou uvedl předseda Úřadu v odůvodnění napadeného rozhodnutí.

41. Při posuzování podobnosti slovních označení pro účely § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory:

- 1/ Průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 17. 3. 2004 ve spojené věci T-183/02 a T-184/02 - *El Corte Inglés, SA v European Union Intellectual Property Office (MUNDICOR)*, bod 81 a 83 (dále jen „rozsudek Tribunálu ve spojených věcech T-183/02 a T-184/02“); rozsudek Tribunálu ze dne 16. 3. 2005 ve věci T-112/02 - *L'Oréal SA v European Union Intellectual Property Office (FLEXI AIR)* (dále jen „rozsudek Tribunálu ve věci T-112/02“), bod 64 a 65], byť tato úvaha neplatí ve všech případech [v tomto smyslu srov. rozsudek Tribunálu ze dne 14. 10. 2003 ve věci T-292/01 - *Phillips-Van Heusen Corp. v Office for Harmonisation in the Internal Market*, bod 50; rozsudek Tribunálu ze dne 6. 7. 2004 ve věci T-117/02 - *Grupo El Prado Cervera, SL v European Union Intellectual Property Office (CHUFAPIT)*, bod 48; či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, č. j. 7 As 24/2009–142)],
- 2/ Přestože průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily, nemění to nic na tom, že si spotřebitel při vnímání slovního označení rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, která zná [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 6. 10. 2004 ve věci T-356/02 - *Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (VITAKRAFT)*, bod 51; rozsudek Tribunálu ze dne 13. 2. 2007 ve věci T-256/04 - *Mundipharma AG v European Union Intellectual Property Office (RESPICUR)*, bod 57],
- 3/ Průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 2. 2005 ve věci T-169/02 - *Cervecería Modelo, SA de CV v European Union Intellectual Property Office*

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

(*NEGRA MODELO*), bod 34 a tam citovaná prejedikatura; rozsudek Tribunálu ze dne 7. 9. 2006 ve věci T-133/05 - *Gérard Meric v Office for Harmonisation in the Internal Market (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, body 51-52]. (srov. také rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012-46).

42. Pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ je ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012-46 nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. „Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007-141).
43. Dále soud v obecné rovině ke známkoprávní úpravě uvádí, že za označení schopné vyvolat pravděpodobnost záměny se starším namítaným označením je pokládáno označení, které je natolik podobné namítanému označení a zapsané pro shodné nebo podobné výrobky či služby, že by u průměrného spotřebitele mohlo asociovat, že výrobky a služby pocházejí od totožného subjektu či ze subjektů spolu ekonomicky, personálně či jinak propojených. Při posuzování podobnosti je třeba hodnotit celkový dojem porovnávaných označení, přičemž se vychází z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického a na porovnávaná označení se nahlíží optikou průměrného spotřebitele. Takovým spotřebitelem je v souladu s ustálenou judikaturou národních správních soudů, jakož i judikaturou SDEU (rozsudky SDEU ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-210/96 *Gut Springenheide* a ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*) spotřebitel přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný, s průměrnou orientací na trhu. Existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti je dána pouze při kumulativním splnění obou zákonem stanovených podmínek, tedy jednak shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007-141 a ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006-97).
44. Z ustálené judikatury SDEU 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*) [srov. rozsudky SDEU ze dne 22. 6. 1999, C-342/97 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer*) a ze dne 6. 10. 2005, C-120/04 (*Medion*), bod 26]. Nebezpečí záměny musí být posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu.
45. Z § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ a judikatury SDEU a správních soudů vyplývá, že zaměnitelnost ochranných známek se obecně hodnotí podle těchto kritérií:
 - a) stupeň podobnosti známek, včetně posouzení distinktivních a dominantních prvků,
 - b) rozlišovací způsobilost dřívější ochranné známky,
 - c) podobnost výrobků či služeb,
 - d) relevantní spotřebitel a
 - e) celkové posouzení uvedených kritérií dohromady včetně dalších relevantních okolností, jako je např. známková série, poklidná koexistence ochranných známek na trhu, věhlas starší

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

ochranné známky (viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, věc C-251/95, *SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport* či rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č. j. 10 As 187/2015-58, č. 3556/2017 Sb. NSS, *Herbamedicus* a ze dne 10. 3. 2023, č. j. 10 As 101/2021-56).

46. Otázky týkající se *ad c)* podobnosti výrobků a služeb a *ad d)* relevantního spotřebitele nejsou v tomto řízení sporné.
47. Žalobkyně nerozporovala závěr Úřadu uvedený na straně 9 prvoinstančního rozhodnutí týkající se shody výrobků a služeb. Napadené výrobky ve třídě 16 (*knižní publikace*) spadají do širší kategorie namítaných výrobků tiskárenské výrobky. Napadené výrobky ve třídě 28 (*bry, hračky*) jsou shodně uvedeny v seznamu výrobků chráněných namítanou ochrannou známkou. Napadené služby ve třídě 41 (*vzdělání, zábava*) jsou shodně uvedeny v seznamu namítané ochranné známky. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nerozporovala závěr ohledně porovnání přihlašovaných výrobků a služeb s výrobky a službami, pro které je zapsána namítaná ochranná známka, soud se tímto kritériem významným pro hodnocení podobnosti ochranných známek nezabýval. Stejně tak se nezabýval otázkou vymezení průměrného spotřebitele, neboť ani k této otázce žalobkyně nevznesla žádné námitky. Pro přehlednost soud jen uvádí, že Úřad vymezil na straně 10 prvoinstančního rozhodnutí průměrného spotřebitele ve smyslu judikatury SDEU (rozsudek ve věci C-210/96 *Gut Springenheide a Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt*, bod 31, a rozsudek ve věci C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 26) jako spotřebitele řádně informovaného, přiměřeně vnímavého a opatrného. Na straně 12 pak uvedl, že v případě kolizních výrobků a služeb ve třídách 16, 28 a 41 mezinárodního třídění bude průměrným spotřebitelem jak široká spotřebitelská veřejnost (běžní zákazníci) s průměrnou až vyšší obezřetností, a to v závislosti na cenové relaci či trvalejším charakteru těchto produktů, tak i veřejnost odborná či komerční subjekty a různé instituce (např. mateřské či základní školy), které budou dané produkty poptávat v rámci své (podnikatelské) činnosti. Stupeň informovanosti a pozornosti při výběru daných výrobků a služeb může kolísat od průměrné u běžného zboží až po vyšší, především u služeb, které by mohly zásadně ovlivnit očekávaný hospodářský výsledek daného subjektu.
48. Na podkladě shora uvedených judikатурních závěrů soud přistoupil k posouzení prvního, třetího a sedmého žalobního bodu, neboť spolu obsahově souvisí a v nich uplatněné námitky se do jisté míry překrývají. Pro přehlednost soud připomíná, že žalovaný se ve správním řízení zabýval porovnáním níže uvedených označení:

Slovní ochranná známka EU č. 12749578 ve znění „ALDI“	Napadené označení zn. sp. O-569218  v barevném provedení
Zapsaná mimo jiné pro (16) <i>papír, lepenka; jednorázové papírové výrobky; filtrační materiály z papíru; pytle a balicí a obalové materiály a materiály pro</i>	Přihlašovaná pro (16) <i>knižní publikace;</i> (28) <i>bry, hračky;</i>

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

<i>skladování z papíru, lepenky nebo z plastů; tiskárenské výrobky; potřeby pro knižní vazby; fotografie; papírenské zboží; lepidla pro papírenství nebo domácnost; materiál pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; štočky;</i> <i>(28) hry, hračky; potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách; vánoční ozdoby;</i> <i>(41) výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní aktivity</i>	<i>(41) vzdělávání, zábava</i>
---	---------------------------------------

49. V první řadě soud přistoupil k vypořádání námitek vztahujících se k závěru o podobnosti posuzovaných označení, neboť teprve poté mohl přistoupit k posouzení nebezpečí záměny. Za účelem posouzení stupně podobnosti existujícího mezi porovnávanými ochrannými známkami je zejména namístě určit jejich stupeň vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti, a to s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (viz rozsudek ESD ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27). V rámci celkového porovnání však nesmí být opomenuty žádné prvky označení jen proto, že jsou menší velikosti než ostatní, anebo proto, že nemají distinktivitu; výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze zanedbatelné prvky [srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 7. 2007, C-334/05 P *OHIM v Shaker (Limoncello)*]. Posouzení podobnosti známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí na průměrného spotřebitele dotčených výrobků nebo služeb, s přihlédnutím k jejich rozlišovacím (distinktivním) a dominantním prvkům (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č. j. 10 As 187/2015-66). Na uvedeném nemůže nic změnit ani poukaz žalobkyně na to, že průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku především jako celek a nepřistupuje k analýze jeho jednotlivých detailů (viz rozsudek SDEU ve věci C-251/95 *SABEL*).
50. Žalobkyně nesouhlasila se závěrem žalovaného, že napadené označení a namítaná ochranná známka jsou z hlediska vizuálního a fonetického podobné v nižším stupni, a že z hlediska celkového dojmu, jakým působí na spotřebitele, je napadené označení podobné v nižší míře s namítanou ochrannou známkou. Naproti tomu nebrojila proti závěru žalovaného stran posouzení sémantické podobnosti.
51. Jak Úřad uvedl k vizuálnímu hledisku, napadené označení je obrazové a skládá se ze dvou slovních prvků. První slovní prvek „Albi“ je napsán tučným psacím písmem s mírnou grafickou úpravou tmavě modré barvy. Druhý slovní prvek „CRAFTS“ sestává z barevných tučných velkých tiskacích písmen. Oba slovní prvky jsou umístěny v dolní polovině obdélníku, který má zaoblené spodní rohy se stínovanou levou částí. Namítaná slovní ochranná známka, jež je tvořena jediným slovním prvkem „ALDI“, požívá nejsilnější ochranu, neboť může být užívána v jakékoli podobě, která se od zapsané podoby liší pouze prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost. Předseda Úřadu shrnul, že spotřebitel bude z

hlediska vizuálního považovat za dominantní část napadeného označení především fantazijní slovní prvek „Albi“ a spotřebitelé, kteří budou považovat také slovní prvek „CRAFTS“ za fantazijní, přičiní důležitost i tomuto slovnímu prvku. Právě prvek „Albi“ napadeného označení zaznamená spotřebitel jako první, a to s ohledem na jeho umístění výše, než je druhý slovní prvek „CRAFTS“, proto bude ze strany spotřebitelů upřednostněn. Pro část spotřebitelů (kteří pochytí význam slova „CRAFTS“) se jedná o slovní prvek s nižší distinktivitou, neboť pouze popisuje druh části přihlašovaných výrobků či služeb, tj. *bry, zábava, vzdělávání*. Dle předsedy Úřadu proto nemá zásadní vliv na vnímání spotřebitele a není dostačující k vizuálnímu odlišení porovnávaných označení. Jestliže bude slovo „CRAFTS“ pro spotřebitele prvkem fantazijním, budou zde hrát roli oba slovní prvky napadeného označení. Předseda Úřadu tak uzavřel, že *„při posouzení podobnosti napadeného označení s namítanou slovní ochrannou známkou tak budou méně rozhodné vzhledové znaky zahrnující velikost či typ písma, barevné a grafické provedení; podstatné bude především porovnání samotných dominantních slovních prvků. Pro posouzení podobnosti předmětných označení je tedy třeba posoudit dominantní slovní prvky a rozhodnout, zda spotřebitel spolehlivě rozliší slovní prvky „Albi“ a „CRAFTS“ napadeného označení od namítané ochranné známky ve znění „ALDI“. (...) Pro spotřebitele, kteří pochopí význam tohoto slova, se bude jednat o prvek s nízkou distinktivitou a tito spotřebitelé budou považovat za dominantní prvek pouze slovo „Albi“, které má rozlišovací způsobilost dostatečnou. Pro spotřebitelskou veřejnost, která bude mít slovo „CRAFTS“ za fantazijní, bude důležitý i tento slovní prvek. Nicméně ani v tomto případě nelze popřít vysokou podobnost prvního slovního prvku „Albi“ s namítanou ochrannou známkou. Tento slovní prvek si v napadeném označení zachovává svébytné postavení, díky kterému jej spotřebitelé nepřehlédnou, a proto je třeba zohlednit jeho podobnost s jediným slovním prvkem namítané ochranné známky.“* Vzhledem k přítomnosti druhého slovního prvku u napadeného označení tedy předseda Úřadu shledal vizuální podobnost v nižším stupni.

52. K fonetickému hledisku pak předseda Úřadu uvedl, že *„napadené označení složené ze dvou slovních prvků bude vyslovováno „al-bi-krafts“, popř. „al-bi-crafts“, a namítaná ochranná známka jako „al-dy“. První z těchto slabik „al“, na kterou je v českém jazyce obvykle kladen při výslovnosti přízvuk, je totožná. Výslovnost druhých slabik obou označení vykazuje některé identické i odlišné složky. Odlišují se v souhláse „b“, resp. „d“ a shoduje se v samohláse „i“ na konci. Dvě počáteční hlásky napadeného označení jsou tedy shodné s dvěma hláskami namítané ochranné známky, shodná je i koncová hláska, odlišná je pouze třetí hláska napadeného označení, tudíž je dána odlišnost pouze v menší míře. U napadeného označení bude ještě vysloveno slovo „krafts“, popř. „crafts“. Ačkoli je výslovnost uvedených druhých slabik prvního slovního prvku napadeného označení a jediného slovní prvku namítané ochranné známky částečně odlišná (avšak nikoli výrazně, neboť se jedná o foneticky párové znělé hlásky, které se liší velmi málo pouze svojí znělostí) a napadené označení navíc obsahuje slovo „krafts“, popř. „crafts“, je odvolací orgán toho názoru, že je dána částečná fonetická podobnost v začátku obou označení.“* Předseda Úřadu tak setrval na závěru uvedeném v prvoinstančním rozhodnutí o jejich zvukové podobnosti v nižším stupni.
53. Pro úplnost soud poznamenává, že předseda Úřadu ve vztahu k sémantickému hledisku podotkl, že slovní prvky „Albi/ALDI“ budou spotřebitelé vnímat jako označení bez konkrétního významu. U druhého slovního prvku napadeného označení „CRAFTS“ (v anglickém jazyce *„řemesla, dovednosti, zručnosti“*) lze předpokládat, že část spotřebitelské veřejnosti bude i tento slovní prvek napadeného označení vnímat jako prvek fantazijní. V takovém případě se sémantické hledisko neuplatní. Část spotřebitelů však danému slovu přiřadí výše uvedený význam, jenž však ve vztahu zejména k dotčeným výrobkům a službám

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

ve třídách 28 (*bry*) a 41 (*vzdělávání, zábava*) nedisponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí a průměrný spotřebitel bude toto slovo vnímat jako popis činností a aktivit spojených se zábavou či vzděláváním. Dle předsedy Úřadu však vzhledem ke skutečnosti, že slovo „CRAFTS“ disponuje nízkou rozlišovací způsobilostí ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám, nebude tato odlišnost hrát zásadní roli při hodnocení celkového dojmu, jakým porovnávaná označení na spotřebitele působí.

54. Ve vztahu k rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky soud odkazuje na argumentaci uvedenou výše a konstatuje, že míra rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky je zcela dostatečná.
55. Soud se ztotožňuje se žalobkyní v tom, že při posuzování podobnosti srovnávaných označení je nutno ochrannou známku a napadené (přihlašované) označení pojímat jednak vcelku a jednak z hlediska jejich jednotlivých prvků, aniž by byl některý z prvků posuzován odděleně od ostatních prvků bez ohledu na to, jak ochranná známka, resp. označení, působí jako celek. Ačkoliv žalobkyně v žalobě opakovaně namítla, že žalovaný shora uvedenému požadavku nedostál, z napadeného rozhodnutí vyplývá pravý opak. Předseda Úřadu se na straně 22 až 23 vyjádřil k podobnosti porovnávaných označení z hlediska celkového dojmu, přičemž uzavřel, že napadené označení je podobné v nižší míře s namítanou ochrannou známkou. S tímto závěrem však soud nesouhlasí.
56. Soud se zcela neztotožnil s hodnocením vizuálního a fonetického hlediska provedeným předsedou Úřadu, neboť jím shledanou podobnost v nižším stupni soud vnímá na samé spodní hranici podobnosti. Je tomu tak zejména proto, že napadené označení se skládá z dvou prvků („Albi CRAFTS“), zatímco namítaná ochranná známka obsahuje pouze jeden prvek („ALDI“). Z uvedených důvodů je tak jak z vizuálního, tak z fonetického hlediska při komplexním zhodnocení kolidujících označení evidentní markantní rozdíl v délce výslovnosti i počtu písmen. Průměrný spotřebitel napadené označení vysloví jako celek, nikoliv izolovaně pouze slovo „Albi“. Řečeno jinak, pokud je posuzována podobnost toliko jednotlivých prvků, lze souhlasit se žalovaným v tom, že jsou si kolidující ochranné známky podobné v nižším stupni. Pokud však při posuzování podobnosti soud ke kolidujícím označením přistoupí jako k celku, nelze se závěrem žalovaného o jejich podobnosti v nižším stupni souhlasit. Současně je třeba vyzdvihnout, že pokud jsou si kolidující ochranné známky, byť v nižší míře, podobné, neznamená to, že jsou zaměnitelné. Zaměnitelnost připadá v úvahu tam, kde je míra podobnosti kolidujících označení, výrobků či služeb natolik vysoká, že si je průměrný spotřebitel může (pravděpodobně) splést neboli je zaměnit. Skutečnost, že porovnávaná označení si budou z některých hledisek podobná, ještě nemusí znamenat, že budou celkově zaměnitelná, jelikož dané hledisko nemusí být v konkrétním případě tím nejdůležitějším.
57. Lze tak shrnout, že porovnávaná označení založená na obdobně utvořených dominantně ztvárněných slovech „Albi CRAFTS“ a „ALDI“ nebudou mít na smysly běžného spotřebitele podobný výsledný vizuální ani fonetický účinek. Soud má v daném případě za to, že dominantními prvky porovnávaných označení jsou jejich prvky slovní, avšak současně je třeba přihlídnout i k obrazovým prvkům (grafickému ztvárnění) napadeného označení, které, ač nejsou dominantní, hrají poměrně významnou roli při porovnávání vizuální podobnosti, neboli je nutno vnímat slovní prvek zároveň v kombinaci s prvkem obrazovým. Napadené označení jako celek proto vizuálně není podobné s namítanou slovní ochrannou známkou.

58. Napadené označení vykazuje celkově, po zhodnocení všech důležitých kritérií, dostatečnou míru odlišení nutnou k tomu, aby je bylo z hlediska průměrného spotřebitele (definovaného výše) možno ve vztahu k namítané ochranné známce celkově hodnotit jako nezaměnitelné. Soud tedy dospěl k závěru, že kolidující označení nejsou zaměnitelná, ačkoliv jsou zapsána pro stejné výrobky a služby. Přestože soud shledal podobnost z fonetického i vizuálního hlediska v případě odděleného posouzení jednotlivých prvků, v rámci komplexního zhodnocení porovnávaných označení neshledal podobnost, která by byla způsobila vést k jejich zaměnitelnosti.
59. Řečeno jinak, při hodnocení celkového dojmu, jakým porovnávaná označení na spotřebitele působí, bude jejich podobnost z vizuálního a fonetického hlediska shledaná v nízké míře upozaděna. Napadené označení tak vykazuje dostatečnou míru odlišení nutnou k tomu, aby je bylo z hlediska průměrného spotřebitele možno ve vztahu k namítané ochranné známce hodnotit jako nepodobné. Je tomu tak zejména proto, že spotřebitel v daném případě byl definován jako osoba s průměrnou až vyšší obezřetností.
60. Co se týče potenciálního konkurenčního vztahu, tento je v dané věci jednoznačně dán již tím, že co do výrobků a služeb jsou žalobkyně a osoba zúčastněná na řízení konkurenty, neboť nabízí shodné výrobky i služby a nic na tom nemůže změnit ani skutečnost, že výrobky osoby zúčastněné na řízení nejsou v ČR dostupné. Tato skutečnost totiž není pro danou věc rozhodná. Při posouzení otázky pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ je rozhodná podobnost či shodnost kategorií výrobků, k jejichž označení mají namítaná a přihlašovaná ochranná známka sloužit, a nikoliv otázka země trhu. Jak se totiž uvádí v § 2 písm. c) ZOZ, *na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou zapsány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady“) v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „ochranná známka Evropské unie“).* Vzhledem k uvedenému je namítaná ochranná známka platná a účinná taktéž v ČR, přičemž není rozhodné, kde jsou výrobky či služby jí chráněné fakticky prodávány. Z tohoto důvodu soud nepřisvědčil námitce stran uvedení v omyl.
61. Soud k tomu nicméně dodává, že porovnávaná označení je třeba posuzovat jako celek, přičemž, jak bylo rozvedeno výše, u průměrného spotřebitele nemohou tato označení asociovat, že se jedná o výrobky a služby totožného původu. Průměrný spotřebitel na základě shora popsanych markantních rozdílů mezi porovnávanými označeními, kvůli nimž tato označení působí odlišným celkovým dojmem, výrobky nesoucí tato označení bez obtíží rozliší a nebude jim přičítat stejný původ.
62. Pod pátým žalobním bodem se žalobkyně neztotožnila s odkazem žalovaného na rozsudek Tribunálu T 57/06 ve věci TOFIX. Úřad v rámci svého prvoinstančního rozhodnutí na straně 13 až 14 s odkazem na rozsudek Tribunálu T-57/06 ve věci TOFIX, bod 97, uvedl, že *„nelze zcela vyloučit, že v určitých případech koexistence starších známek na trhu může omezit pravděpodobnosti záměny mezi porovnávanými označeními. Avšak toto lze zohlednit pouze tehdy, pokud přihlašovatel prokáže, že tato koexistence je založena na absenci jakékoli záměny mezi poukazovanou starší známkou přihlašovatele a namítanou ochrannou známkou ze strany veřejnosti, a pokud poukazovaná ochranná známka přihlašovatele a napadené označení jsou*



shodné. Z uvedeného provedení

ochranné známky č. 266162 je evidentní, že



podoba nyní přihlašovaného označení, které namítající napadl námitkami, se liší od podoby, ve které přihlašovatel své označení dlouhodobě na trhu užívá, a nelze tedy argumentovat dlouhodobou přítomností napadeného označení na trhu, resp. koexistencí napadeného označení s namítanou ochrannou známkou. Nadto lze pochybovat i o tom, že tato případná koexistence by byla pokojná, neboť jak je z činnosti Úřadu zřejmé, mezi týmiž účastníky byla již dříve vedena sporná řízení před Úřadem, založená na týchž slovních prvcích. Obdobně lze uvést k přihlašovatelem tvrzené získané rozlišovací způsobilosti jeho obchodní firmy a označení „Albi“ jako takového. Z popsanych skutečností je tedy zřejmé, že Úřad nemohl přisvědčit argumentu přihlašovatele, kterým zpochybňuje pravděpodobnost záměny mezi porovnávanými označeními v důsledku známosti a dlouhodobé přítomnosti jeho označení na trhu.“ S uvedeným zhodnocením se předseda Úřadu ztotožnil a v napadeném rozhodnutí na straně 29 až 30 pouze doplnil, že koexistence ochranných známek na trhu je tedy poměrně výjimečně aplikovatelný institut, který vyžaduje splnění konkrétních podmínek, mj. i shodnost přihlašovatelem uplatněných starších ochranných známek/označení a pokojnou koexistenci porovnávaných označení, což zjevně nebylo splněno, jak již bylo výše uvedeno. Navíc v daném případě přihlašovatel upozornil na užívání označení „Albi“ na různých internetových stránkách s tvrzením, že prvek „Albi“ používá ve své obchodní firmě od roku 1993 (též i po její změně na ALBI Česká republika, a.s. v roce 2003), i na jeho nominaci v rámci ankety www.cesky-goodwill.cz, a dále při označování svých výrobků v podobě



(jedná se jednak o



platnou ochrannou známkou č. 266162 v provedení

a jednak o zaniklé

ochranné známky č. 94663 v provedení **ALBI** a č. 257991 v provedení



, které přihlašovatel užíval jako nezapsané označení. Z uvedených podob (resp. znění) označení a ochranných známek je podle odvolacího orgánu evidentní, že podoba nyní



napadeného označení, které namítající napadl námitkami, se liší od podoby, ve které přihlašovatel své označení užívá dlouhodobě na trhu, ať již ve slovní nebo obrazové podobě, a nelze tedy argumentovat dlouhodobou přítomností napadeného označení na trhu, resp.

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

koexistenci napadeného označení s namítanou ochrannou známkou (označení v nyní přihlašované podobě se v důkazech nevyskytuje), jak již uvedl orgán prvního stupně řízení.“

63. S ohledem na shora uvedené soud nemůže přisvědčit argumentaci žalobkyně, že souběžná existence ochranné známky č. 266162 a namítané ochranné známky v ČR je založena na absenci jakékoli záměny mezi nimi. Vzhledem k tomu, že není naplněna podmínka, že poukazovaná ochranná známka žalobkyně (ochranná známka č. 266162) a napadené označení jsou shodné, nelze dospět k závěru, že koexistence starších známek na trhu může omezit pravděpodobnosti záměny mezi porovnávanými označeními. Z výše uvedeného je zřejmé, že podoba napadeného označení se liší od podoby, ve které žalobkyně své označení dlouhodobě na trhu užívá (ve slovní nebo obrazové podobě), a proto tak nelze přisvědčit námitce o dlouhodobé přítomnosti napadeného označení na trhu (resp. koexistenci napadeného označení s namítanou ochrannou známkou). Ze stejných důvodů není relevantní ani argumentace žalobkyně ohledně její obecné známosti, povědomí spotřebitelů a působení na trhu přes 30 let. Soud proto pro nadbytečnost neprovedl žalobkyní navrhované důkazy [X].
64. Ani námitku soustředěnou pod osmým žalobním bodem soud neshledal důvodnou. Žalobkyně tuto námitku uvedla pouze v obecné rovině a relevantní faktory blíže nespecifikovala. Soud s ohledem na výše uvedené konstatuje, že ačkoli se se závěrem předsedy Úřadu neztotožnil, neshledal postup žalovaného jako čistě formalistický a v rozporu se základními principy, na nichž je známkoprávní ochrana založena. Ve zbytku pak soud odkazuje na vypořádání žalobních námitek provedené shora.
65. Ani námítka soustředěné pod druhým, čtvrtým a šestým žalobním bodem soud neshledal důvodnými. Uvedená argumentace ve zmíněných žalobních bodech se do jisté míry překrývá, a proto uplatněné námítka soud vypořádal společně.
66. Žalobkyně svou argumentaci staví na přesvědčení, že právo z ochranné známky č. 266162 a z nezapsaného označení jí zakládá právo na pozdější zápis ochranné známky obsahující slovo „Albi“ jako ochranné známky.
67. Žalobkyně neuplatnila svá práva z ochranné známky č. 266162 prostřednictvím námitek poté, co osoba zúčastněná na řízení podala přihlášku namítané ochranné známky, ani tak neučinila v jiném samostatném řízení. V nyní posuzovaném řízení již nelze toto dřívější neuplatnění práv „dohánět“. V námitkovém řízení týkajícím se napadené přihlášky ochranné známky jsou relevantní pouze dvě skutečnosti – okamžik podání přihlášky a právo přednosti namítané ochranné známky. Lichá je tedy představa žalobkyně, že v nyní posuzovaném případě měl Úřad vzít v potaz rovněž její ochrannou známku č. 266162. Žalobkyně se mylí rovněž v tom, co vše právo přednosti obsahuje. Právo přednosti ochranné známky č. 266162 se vztahuje pouze na tuto ochrannou známku jako celek a nikoliv na slovní prvek „Albi“ jako takový. Jak už soud uvedl výše, argumentace stran práva přednosti ochranné známky č. 266162 je pro shora uvedené námitkové řízení irelevantní. Ochranná známka č. 266162 nemůže jako taková měnit podstatu předmětného řízení, ve kterém je posuzována pravděpodobnost záměny jiných dvou ochranných známek a nikoliv to, která z ochranných známek je nejstarší, zvláště pak pokud ochranná známka č. 266162 není ani předmětem řízení (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2023, č. j. 2 As 363/2020–63). Z výše uvedených důvodů soud neshledal případným ani poukaz žalobkyně na § 26 odst. 3 a 4 ZOZ. Tvzení žalobkyně, že právo z její ochranné známky č.

266162 a z jejího nezapsaného označení jí zakládá právo na pozdější zápis ochranné známky obsahující slovo „Albi“ jako ochranné známky, nemá oporu v zákonné úpravě.

VII. Závěr a náklady řízení

68. Soud se neztotožnil se závěrem žalovaného, že porovnáváná označení jsou zaměnitelná, neboť optikou průměrného spotřebitele, který je přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný, s průměrnou orientací na trhu (srov. např. rozsudek SDEU ve věci C-210/96 a rozsudek SDEU ve věci C-342/97), takovému závěru přisvědčit nelze. Soud proto zrušil napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 a 4 s. ř. s. pro jeho nezákonnost spočívající v chybném posouzení zaměnitelnosti porovnáváných označení a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Žalovaný je podle § 78 odst. 5 s. ř. s. v dalším řízení vázán právním názorem, který soud v tomto rozsudku vyslovil.
69. Druhý výrok o nákladech řízení má oporu v § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobkyni, která byla ve věci úspěšná, náleží náhrada nákladů řízení, která spočívá jednak v zaplaceném soudním poplatku ve výši 3 000 Kč a dále v odměně advokáta za dva úkony právní služby podle § 7 a § 9 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve výši 3 100 Kč za každý z těchto úkonů (převzetí a příprava zastoupení, žaloba). Žalobkyni náleží rovněž náhrada hotových výloh podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za každý ze dvou výše zmíněných úkonů právní služby. Náklady právního zastoupení žalobkyně jsou též tvořeny částkou 1 428 Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s. ř. s.). Žalovaný je proto povinen zaplatit k rukám právní zástupky žalobkyně advokátky Mgr. Jany Turkové na nákladech řízení částku 11 228 Kč.
70. Soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.
71. O žalobě soud rozhodl v souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. bez jednání, neboť žalobkyně ani žalovaný se k výzvě soudu, zda s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí, nevyjádřili (jejich souhlas s projednáním věci bez jednání byl tedy presumován). Soud taktéž neshledal důvod pro nařízení jednání z důvodu dokazování – zásadní podklady jsou totiž součástí správního spisu, z něhož žalovaný vycházel a jehož postup je předmětem soudního přezkumu. Soud nadto shledal, že některé navrhované důkazy [X] jsou již obsahem správního spisu, kterým se dokazování neprovádí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 Afs 8/2008-117, č. 2383/2011 Sb. NSS).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje,

vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 10. července 2024

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu