



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lachmanna a soudců Mgr. Jana Ferfeckého a Mgr. Martina Bobáka ve věci

žalobkyně: **AC MARCA BRANDS, S.L.**
sídlem Avda. Carrilet 293, 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
Španělsko
zastoupená patentovým zástupcem Mgr. Jaroslavem Švestkou
sídlem U Průhonu 5, 170 00 Praha 7

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 00 Praha 6

za účasti: **Zentiva, k.s.**, IČO: 49240030
sídlem U Kabelovny 130/22, 102 37 Praha 10
zastoupená advokátkou Mgr. Radkou Červenkovou
sídlem Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 4. 2023,
č. j. O-565561/D22089344/2022/ÚPV,

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 4. 2023, č. j. O-565561/D22089344/2022/ÚPV, **se ruší** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

- II. Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 19 456 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Jaroslava Švestky, patentového zástupce.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **nemá právo** na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a průběh správního řízení

1. V této věci se městský soud zabýval postupem žalovaného při posuzování (i) pravděpodobnosti záměny ochranných známek a (ii) dobrého jména ochranné známky.
2. Osoba zúčastněná na řízení podala přihlášku slovní ochranné známky (sp. zn. O-565561) ve znění „SANICOR“ pro výrobky ze tříd 1, 3 a 5 Niceského třídění výrobků a služeb.
3. Proti přihlášce ochranné známky podala námitky žalobkyně, která vlastní starší obrazovou ochrannou známku EU č. 6383161 (**namítaná známka**) zapsanou pro výrobky z třídy 3 a 5, jež vypadá takto:



4. Žalobkyně podala námitky podle § 7 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (**zákon o ochranných známkách**). Úřad průmyslového vlastnictví (samostatně jako **Úřad**) rozhodnutím ze dne 13. 9. 2022, č. j. O-565561/D21018114/2021/ÚPV, námitky zamítl.
5. Žalobkyně proti tomu podala rozklad, který předseda Úřadu v záhlaví označeným rozhodnutím (**napadené rozhodnutí**) zamítl a prvostupňové rozhodnutí potvrdil. Podle žalovaného přes určitý stupeň vizuální a fonetické podobnosti a podobnosti výrobků a služeb není dána závadová podobnost označení; je proto vyloučena jak pravděpodobnost záměny, tak i možnost spojení mezi nimi. Existencí dobrého jména namítané známky se proto již dále nezabýval.

II. Žaloba

6. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala zrušení napadeného rozhodnutí. Namítala, že napadené rozhodnutí je založeno na nesprávném právním posouzení a v některých částech je i nepřezkoumatelné.
7. Předně brojila proti závěru žalovaného, že označení mají sníženou rozlišovací způsobilost kvůli společné části „SANI“/„SANY(T)“ z důvodu, že tato část je pro průměrného spotřebitele evokativní. Žalovaný totiž nevzal v úvahu, že některé výrobky mají zcela odlišné spotřebitele – pro výrobky farmaceutického charakteru tak náhled žalovaného platit může, naopak kosmetické či čistící výrobky se týkají běžné spotřeby a pořizuje je významná část veřejnosti, pro kterou daný prvek nemá význam (bude pro ni plně distinktivní). Žalovaný ničím nepodložil, proč podle něj převažuje skupina „poučenějších“ spotřebitelů. Nevzal ani v úvahu, že Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (**EUIPO**) ve svých rozhodnutích týkajících se řady označení již uvedl, že u velké části veřejnosti (byť španělské či italské) nebude označení evokativní, resp., že části „SANI“/„SANY(T)“ jsou evokativní jen pro část spotřebitelské veřejnosti a nebrání tak rozlišovací způsobilosti označení jako celku. Úřad se namítanými rozhodnutími EUIPO nezabýval, a to i z důvodu, že některá z napadených označení vykazovala v porovnání s namítanou

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

známkou velmi podobné vizuální a fonetické aspekty. Nyní posuzovaná označení jsou ovšem, přinejmenším foneticky, blíže, než označení jako „Sanysafe“, či „SANITODOS“.

8. Žalobkyně dále namítala nedostatečné posouzení fonetické podobnosti označení. Ačkoli stupeň tohoto druhu podobnosti předseda Úřadu zvýšil z nízkého na vyšší, výsledný dopad je minimální. Předseda navíc opomenul aspekt samohlásek, které jsou významnější než souhlásky, dodávají označení rytmus a celkové vyznění. Nesprávně též relativizoval podobnost použitých souhlásek „t“ a „k“, jen proto, že je spotřebitel snadno rozliší z důvodu následující samohlásky „o“. Podle žalobkyně je ovšem právě s ohledem na obdobnost souhlásek „t“ a „k“ (z pohledu jejich tvorby i vyslovování) možné (např. při horší výslovnosti či šumu), že tyto souhlásky budou působit „extrémně“ podobně, resp. podobněji, než kdyby byly na stejném místě použity např. sykavky („s“ či „z“) či souhláska znělá namísto neznělé (a naopak). Podle žalobkyně je zároveň obecně známo, že v češtině i znělé souhlásky na konci slova znělost ztrácejí.
9. Za nedostatečný (nepřezkoumatelný) pak žalobkyně označila vlastní závěr o (ne)pravděpodobnosti záměny obou označení. Žalovaný k němu dospěl jen díky konstatování *nezávadné podobnosti*, opřeném o dle něj nízkou inherentní distinktivitu části namítané známky. Tím ale popřel své závěry o vyšším stupni fonetické podobnosti, o středním stupni vizuální podobnosti a shodnosti či podobnosti výrobků. Zaměřil se pouze na podobnost označení v prvku s nízkou rozlišovací způsobilostí, aniž vzal v úvahu vzájemné souvislosti, zejména shodnost, resp. podobnost výrobků a označení, inherentní distinktivitu i tu získanou užíváním. Zároveň se soustředil pouze na jednu část spotřebitelské veřejnosti, kterou si univerzálně vymezil jako rozhodnou pro všechny posuzované výrobky. K argumentaci evokativní části označení navíc žalobkyně zdůraznila, že i podle Soudního dvora Evropské unie (SDEU) popisnost některého z prvků nemusí znamenat jeho zanedbatelnost z pohledu celkového dojmu, který známka vyvolává.
10. Upozornila, že žalovaný se nevypořádal s rozkladovou námitkou o dobrém jménu namítané známky, pro které ji nemohl vnímat jako známku s nižší mírou rozlišovací způsobilosti. Dobré jméno má totiž značný význam při posuzování celkového dojmu označení. Podle žalobkyně při vyslovení přihlašovaného označení si ji bude minimálně podstatná část veřejnosti asociovat s namítanou známkou, kterou dobře zná laická i odborná veřejnost. Pokud by snad žalovaný správně nehodnotil důkazy o dobrém jménu namítané známky u námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, musel se jimi zabývat u námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. c) téhož zákona.
11. Dodala, že závěry správních orgánů jsou opřeny o legislativně neupravený pojem „nezávadně podobné ochranné známky“. V jeho případě platí, že se jedná o známku podobnou, která nevede k záměně či asociaci s namítanou známkou. K závěru o nepravděpodobnosti záměny či asociace je však nutné dospět skrze uvážení všech hledisek, nikoliv konstatováním *nezávadné podobnosti*. Jinými slovy měl žalovaný nejprve zhodnotit veškeré aspekty pravděpodobnosti záměny. Ve stejném duchu pak žalovaný nesprávně odmítl posoudit námitkový důvod podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách.

III. Vyjádření žalovaného

12. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Uvedl, že skutkový stav byl náležitě zjištěn. Napadené rozhodnutí je řádně a logicky odůvodněno a je proto přezkoumatelné.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

13. S odkazem na rozhodnutí obou správních orgánů uvedl, že první části označení „SANI“/„SANY(T)“ jsou rozšířeným a oblíbeným počátkem fantazijních označení (viz označení výrobků jiných subjektů jak např. „SANITEN“, „SANITEX“ apod.). Pro průměrného spotřebitele přitom mají evokativní vyznění – odkazují na výrobky pro udržování a podporu lidského zdraví. První část porovnávaných označení tak disponuje omezenou rozlišovací způsobilostí, a nelze ji proto přisoudit pouze jednomu subjektu. Průměrný spotřebitel proto bude schopen u všech kolizních výrobků odlišit posuzovaná označení.
14. Námitky stran fonetické podobnosti označil rovněž za nedůvodné. Byť souhlásky „k“ a „t“ jsou v určitém smyslu fonologicky příbuzné, spotřebitel je ve znění obou označení rozliší, s ohledem na následující samohlásku „o“. Nadto, nejedná se o jediné párové neznělé závěrové souhlásky, nelze tak bez dalšího vyvozovat jejich podobnost. K hodnocení fonetického vyznění souhlásky „r“ na konci uvedl, že u krátkých označení, jako je tomu v tomto případě, se spotřebitelé soustředí na jejich celé znění, včetně závěrečných souhlásek. Průměrný spotřebitel pozná odlišnost dvou souhlásek v závěrečných slabikách „kor“ a „tol“, což vede ke snížení stupně fonetické podobnosti obou označení.
15. K námitce, že při hodnocení pravděpodobnosti záměny nebyly vzaty v potaz veškeré rozhodné skutečnosti, žalovaný zdůraznil, že při posuzování byla klíčovou nízká rozlišovací způsobilost první části obou označení „SANI“, resp. „SANY(T)“. Obě označení se naproti tomu liší ve druhé části „COR“/„TOL“. Byť se jedná o podobná označení, nezávadná podobnost je primárně založena na úvodní části označení, která má objektivně sníženou distinktivitu z důvodu své evokativní povahy. Spotřebitel si proto nemůže napadená označení vzájemně propojit.
16. K otázce posouzení dobrého jména, resp. nezohlednění z toho plynoucí vyšší získané distinktivy namítané známky žalovaný uvedl, že žalobkyně v námitkách podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách tento argument vůbec nevznesla. V rámci rozkladu pak pouze, s odkazem na rozhodnutí EUIPO, uvedla, že dobré jméno namítané známky bylo doloženo na jiných trzích v EU, a že tak nelze automaticky dovodit její nižší rozlišovací způsobilost. Žalovaný k tomu podotkl, že ani Úřad netvrdil, že má namítaná známka *a priori* nízkou míru rozlišovací způsobilosti – za nízkou distinktivní označil pouze její úvodní část. Žalovaný pak v napadeném rozhodnutí konstatoval běžnou míru rozlišovací způsobilosti namítané známky. U námitky podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách žalobkyně v rozkladu nenamítala (ne)posuzování dobrého jména – tuto námitku uplatnila až v žalobě. Žalovaný tak na tu nemohl v napadeném rozhodnutí reagovat (odkázal ovšem na s. 21 napadeného rozhodnutí).

IV. Další podání stran a osoby zúčastněné na řízení

17. K věci se vyjádřila i **osoba zúčastněná na řízení**. V podání z 22. 8. 2023 uvedla, že napadené rozhodnutí považuje za zákonné a nevidí důvod pro jeho zrušení. Stran přihlašovatele označení uvedla, že vycházela z všeobecně používaného slova (v angličtině *sanitize* a *sanitizer*). Smyslem právní úpravy ochranných známek není zajistit monopol; koexistence podobných ochranných známek je proto možná, ledaže je dána pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, což není tento případ. Ke shodným počátečním částem obou označení „SANI“/„SANY(T)“ obdobně jako žalovaný uvedla, že nejde o podobnost vedoucí k pravděpodobnosti záměny, u spotřebitelů evokují pojem „sanitární“ - tj. související s hygienou a zdravím. Podobné výrobky jsou takto často označovány a spotřebitel si je nespojuje pouze s jedním podnikem. Druhé části označení se značně liší, nehledě na

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

barevné grafické prvky namítané známky. Nepodloženým je názor žalobkyně, že pro významnou část veřejnosti bude shodná počáteční část postrádat význam, a bude tak plně distinktivní. Průměrně inteligentní spotřebitel (a právě jeho optikou je třeba věc posuzovat) zná význam českého slova „sanitární“, na obalech produktů se s ním běžně setkává a rozumí mu (bez znalosti anglického jazyka). Spotřebitel tak nabude dojmu, že produkty osoby zúčastněné na řízení i žalobkyně mají podobné vlastnosti, to ale neznamená, že si je spojí s jedním podnikem. V dotčené oblasti trhu působí různé podniky a značky, některé z nich si proto mohou být více či méně podobné, a toho si je spotřebitel nepochybně při nákupu vědom. Jen v ČR je ve třídě 3 nebo 5 Niceského třídění zapsáno více jak dvě stovky označení různých vlastníků se slovním prvkem „SANI“ nebo „SANY“, kdy alespoň část z nich označuje dezinfekční a čistící produkty.

18. Pak je pro jejich rozlišení klíčová zbývající část označení, resp. celkový dojem. Posuzovaná označení se shodují ve čtyřech písmenech a ve stejném rozsahu se i odlišují, a to třemi písmeny. Tento rozdíl (spolu s obrazovými prvky namítané známky, resp. jejich absence u přihlašovaného označení, a i z fonetického hlediska – rozdíl v poslední slabice „COR“, resp. „TOL“) je dostatečně výrazný. Rovněž z pohledu způsobu užívání známek na trhu (tj. podoby produktů) je rozdíl mezi nimi zřejmý. Žalobkyně konečně podle osoby zúčastněné na řízení neprokázala ani to, že by přihlašované označení mělo těžit z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti namítané známky. Za situace, kdy správní orgány dospěly k tomu, že obě označení si nejsou natolik podobná, aby došlo k záměně s namítanou známkou, nebylo vadou, že se nezabývaly doklady k prokázání dobrého jména namítané známky.
19. **Žalobkyně** ve své replice z 22. 11. 2023 k vyjádření žalovaného uvedla, že se nevyjádřil k námitce, že závěr o evokativním shodném prvku označení platí jen pro část spotřebitelské veřejnosti a nebrání tak jejich rozlišovací způsobilosti. U otázky fonetické podobnosti nemá žalovaný pravdu, že by posuzovaná označení byla krátká (skládají se ze sedmi vyslovených hlásek a třech slabik), krátkým je jednoslabičné, případně dvouslabičné označení. I v dalších aspektech fonetické podobnosti setrvala na žalobní argumentaci. Zdůraznila pak, že žalovaný nepochopil její zásadní argument, spočívající v tom, že závěr o neexistenci „závadné podobnosti“ bez hlubší analýzy vzájemného vztahu mezi mírou podobnosti označení a mírou podobnosti výrobků, je nesprávný. Obdobné chyby se dopustil i při posouzení otázky dobrého jména namítané známky. K vyjádření osoby zúčastněné na řízení žalobkyně uvedla, že pro posouzení dvou konkrétních označení je irelevantní, kolik zapsaných ochranných známek začíná prvkem „SANI“ nebo „SANY“, neboť to nevylučuje závěr o jejich podobnosti. Důraz na odlišné grafické prvky a jiná tři písmena nebere v úvahu jejich fonetickou podobnost. Irelevantní je rovněž poukaz na odlišnost produktů obou z nich – posuzuje se podobnost označení, nikoli reálné použití. Žalobkyně nesouhlasila ani s relativizací významu rozhodnutí EUIPO a současně odkázala na nedávné rozhodnutí SDEU (Tribunálu) ze dne 7. 6. 2023, ve věci T-541/22, *Sanity Group GmbH v. EUIPO* (věc *Sanity Group*) potvrzující právě dobrou pověst namítané známky.
20. **Osoba zúčastněná na řízení** ve svém dalším vyjádření z 3. 1. 2024 označila repliku za účelovou. Právní úprava nevymezuje, jaká část relevantní veřejnosti postačí pro posouzení evokativnosti (popisnosti) označení. Přesto např. dle metodických pokynů žalovaného není třeba pravděpodobnost záměny prokazovat vůči všem potenciálním spotřebitelům. Žalovaný správně uvedl, že postačí, že evokativnost shodné části bude vnímat pouze část relevantní veřejnosti. Dále je přesvědčena, že ostatní prvky označení vylučují nebezpečí

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

záměny. Žalobkyně si dle jejího názoru nemůže nárokovat výhradní práva k prvku „SANY“. Častý výskyt prvku „SANI“ či „SANY(T)“ je přitom relevantním argumentem, fakticky se totiž tento prvek stal generickým pro určitý druh produktů umožňující rychlou orientaci spotřebitele. Zdůraznila, že pojem „závadná podobnost“ se objevuje i v judikatuře, argumentace neexistencí závadné podobnosti je tak správná. Žalobkyně nemá pravdu, že by žalovaný nejprve učinil závěr o absenci závadné podobnosti, aniž analyzoval míru podobnosti označení a výrobků. Žalobkyní uváděný rozsudek Tribunálu není konečný ani směrodatný s ohledem na individuální posuzování kolidujících označení (minimálně nelze ztotožňovat vnímání španělské spotřebitelské veřejnosti s českou).

21. **Žalobkyně** ve svém dalším vyjádření z 6. 2. 2024 podotkla, že rovněž francouzská judikatura ve sporu ohledně označení SANICOR potvrdila, že starší ochranná známka SANYTOL požívá ve Francii dobré jméno. Dále odkázala na usnesení SDEU o nepřípustnosti odvolání proti výše citovanému rozhodnutí Tribunálu. Podle žalobkyně postačí, že evokativní povahu předmětného prvku nebude vnímat pouze část spotřebitelské veřejnosti, pro kterou tak budou obě označení velmi podobná díky společnému začátku slov, stejnému rytmu a obdobné výslovnosti. Odmítla závěr o generičnosti tohoto označení. Zopakovala též, že až po zvážení všech okolností případu (vzájemná podobnost označení, ale i výrobků a služeb) bylo lze konstatovat, že podobnost není závadná. Žalovaný takto nepostupoval a bez dalšího konstatoval nezávadnost.

V. Posouzení věci Městským soudem v Praze

22. Městský soud v Praze ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, a jedná se o žalobu přípustnou, splňující formální náležitosti na ni kladené. Napadené rozhodnutí přezkoumal na základě skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí a v mezích uplatněných žalobních bodů (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti. Dospěl k závěru, že žaloba je **důvodná**.
23. Soud rozhodl bez nařízení jednání, neboť pro tento postup byly splněny podmínky § 51 odst. 1 s. ř. s. (účastníci na jednání sami netrvali). Vycházel přitom pouze z důkazů, které jsou obsahem spisového materiálu – v této fázi případu nepovažoval za nutné ani možné (resp. za předčasné) provádět další dokazování; to bude případně na žalovaném v dalším řízení.
24. Žalobkyně ostatně v žalobě navrhla k důkazu pouze podklady již obsažené ve správním spise, jímž se samostatně nedokazuje. V replice pak k důkazu navrhla rozsudek ve věci *Sanity Group* a v duplice rozsudek pařížského odvolacího soudu ze dne 19. 1. 2024, RG 22/13918, a odkaz na rozhodnutí SDEU z 15. 12. 2023 ve věci C-533/23 P o nepřípustnosti odvolání proti rozsudku Tribunálu ve věci *Sanity Group*. K tomu soud v prvé řadě zdůrazňuje, že se všemi uvedenými podklady byly strany seznámeny a mohly se k nim vyjádřit, což také učinily. Současně judikatura, stejně jako komentářová literatura apod. představuje pro soud (pokud neprokazuje určitou konkrétní skutkovou okolnost) výkladovou pomůcku a samostatně jí nedokazuje (v duchu zásady *iura novit curia*). To platí jak pro judikaturu českých, tak unijních soudů (ve věci *Sanity Group* jsou přitom pro nynější věc relevantní především právní východiska Tribunálu). Rozhodnutí pařížského soudu pak soud neshledal pro své rozhodnutí nezbytným, jelikož se týká primárně dobrého jména namítané známky ve Francii a pro nynější fázi posouzení tak není relevantní (žalovaný se ostatně věcně nezabýval existencí dobrého jména ani v České republice).

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

25. Rovněž osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření z 22. 8. 2023 kromě obecných odkazů na judikaturu odkázala na dokument Společné prohlášení¹. I pro tyto podklady platí výše uvedené. Další důkazní návrhy vznesené v tomto podání se týkají listin, jež jsou součástí správního spisu, jímž se rovněž samostatně nedokazuje (výtisk k heslu „sanitární“ ze slovníku Wikislovník a Dobrý slovník; výtisk k heslům „sanitize“, „sanitary“ a „sanitizer“ ze slovníku Cambridge Dictionary; výtisk z nabídky internetových obchodů, srovnávačů cen a fotografiemi nabídky dalších obchodů (heureka.cz, mall.cz, alza.cz, Notino, Dermacol, Teta drogerie, Albert supermarket) s výběrem desítek mýdel a dezinfekčních prostředků majících v názvu nebo popisu výraz „sanitizer“ nebo „hand sanitizer“; výpis z rejstříku ochranných známek ÚPV; výtisk z internetových obchodů www.alza.cz, www.mall.cz a dalších s nabídkou mýdel, dezinfekčních přípravků a čistících produktů značek SANITEN, SANITEX, SANITEC, SANITIZ, SANITEZ, SANICAT, SANIT, SANIFOAM 4C, SANIFIX, SANISWISS, SANI a SANITAN).
26. Ve svém dalším vyjádření ze dne 3. 1. 2024 osoba zúčastněná na řízení s ohledem na svůj návrh na přerušení řízení navrhla k důkazu doklady o přijetí návrhu na zrušení namítané známky. Ani u těchto důkazních návrhů soud s ohledem na své závěry neshledal důvod provádět jejich dokazování.
27. Soud dále předesílá, že neopomenul (ostatně to bylo předmětem jeho usnesení z 9. 4. 2024, č. j. 18 A 47/2023 - 98, jímž zamítl návrh osoby zúčastněné na řízení na přerušení řízení), že namítaná známka je u EUIPO napadena návrhem č. 000055926 C (toto řízení bylo pozastaveno) a č. 0000595503 C, o kterém bylo v prvním stupni rozhodnutím z 27. 2. 2024, č. 59 503 rozhodnuto tak, že namítaná známka byla revokována k 6. 4. 2023, avšak pro omezený okruh výrobků a služeb – pro výrobky mj. sanitárního charakteru tímto rozhodnutím zpochybněna nebyla; odvolací řízení pak stále probíhá (odvolání byla podána nedlouho před vydáním tohoto rozsudku), a nelze tak předvídat, jak dlouho potrvají. Namítaná známka je tak stále pro většinu výrobků a služeb platně registrována, nadto návrh na zrušení namítané známky byl podán z důvodu jejího neužívání (jedná se tak o rozdílný předmět řízení). Zdejšímu soudu nic nebrání v tom, aby se nynější věci zabýval.
28. Již na tomto místě přitom předesílá, že pochybení žalovaného shledal v rámci obou námitkových okruhů, tedy jak posouzení nebezpečí záměny, tak existence dobrého jména namítané známky; dílem pro nesprávnost a dílem pro nepřezkoumatelnost jeho závěrů.
29. V prvním případě se žalovaný chybně nezabýval získanou rozlišovací způsobilostí namítané známky, jež mohla být pro celkové posouzení pravděpodobnosti záměny nepochybně významná, a ustal jen na závěru o *nezávadné podobnosti* označení. Zároveň i podobnost obou označení neposoudil zcela správně – jednak přespříliš akcentoval shodu v málo distinktivním prvku „SANI“/„SANY(T)“, jednak nedostatečně vyhodnotil vyšší míru jejich fonetické podobnosti. V návaznosti na to nedostatečně vyhodnotil i možné dopady tzv. kompenzačního principu (tj. současnou shodu či vysokou podobnost kolizních výrobků).
30. Rovněž u druhého námitkového důvodu spočívá pochybení žalovaného v tom, že se namítanou získanou rozlišovací způsobilostí (existencí dobrého jména) s odkazem na toliko *nezávadnou podobnost* obou označení vůbec nezabýval, přestože k tomu byl povinen, neboť vypořádání tohoto námitkového důvodu je možné až po celkovém

¹ Společné prohlášení o společné praxi týkající se relativních důvodů pro zamítnutí – pravděpodobnost záměny (vliv nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí). Dostupné online dne 18. 7. 2024 z: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2248125/CP5_Common_Communication_cs.pdf/b7cf660d-eeab-4b40-8596-99669b18e965.

posouzení všech hledisek, včetně dalších judikatorně aprobovaných relevantních okolností pro možnou existenci spojení.

***K námitkovému důvodu podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách
/pravděpodobnost záměny nebyla řádně posouzena/***

31. V případě prvního námitkového důvodu jde o spor o pravděpodobnost záměny ochranných známek. Spor se týká těchto označení:

starší obrazová ochranná známka Evropské unie	přihlašovaná slovní ochranná známka
	„SANICOR“
zapsanou pro výrobky: <i>bělicí prostředky a jiné látky pro praní; Čisticí, leštící, cídicí a brusné přípravky; mýdla;</i> <i>dezinfekční prostředky; přípravky na hubení obtížného hmyzu; fungicidy, herbicidy; přípravky proti parazitům</i>	přihlašovanou pro výrobky: <i>čisticí prostředky s dezinfekčními vlastnostmi pro použití při výrobních procesech;</i> <i>neléčebné toaletní potřeby, mýdla, gely, přípravky na mytí rukou;</i> <i>farmaceutické výrobky, hygienické přípravky pro léčebné účely, antivirotika, dezinfekční, antibakteriální a antiseptické přípravky, desinfekční přípravky pro použití v nemocnicích, medikované toaletní přípravky, přípravky na dezinfekci rukou, léčivá tekutá mýdla a přípravky na mytí rukou, léčivá mýdla a přípravky na mytí rukou ve formě gelu nebo pěny, desinfekční mýdla, přípravky na hubení choroboplodných zárodků, antibakteriální toaletní přípravky, ubrousky napuštěné antibakteriálními nebo dezinfekčními přípravky, náplasti, obvazový materiál</i>

32. Pokud jde o klíčová východiska posouzení existence pravděpodobnosti záměny, soud připomíná, že se jedná o oblast práva, která je rovněž upravena předpisy Evropské unie – zákon o ochranných známkách je jejich transpozicí. Při výkladu nelze opomenout ani judikaturu SDEU (a Tribunálu), případně též rozhodovací praxi EUIPO.
33. Z § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách plyne, že vlastník starší ochranné známky může zabránit zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek, pokud je kumulativně splněno, že (i) starší ochranná známka je shodná anebo podobná s přihlašovanou ochrannou známkou; (ii) starší ochranná známka je zapsána pro shodné nebo podobné výrobky s přihlašovanou ochrannou známkou; (iii) existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochranou známkou [např. rozsudky Nejvyššího správního soudu (NSS) z 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141, a z 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97, č. 1064/2007 Sb. NSS].
34. Je třeba zároveň připomenout, že posuzování podobnosti (a zaměnitelnosti) přihlašovaných označení je výkladem neurčitého právního pojmu a jeho aplikací na konkrétní skutkový stav, který soud plně přezkoumává v souladu s § 75 s. ř. s. (usnesení rozšířeného senátu NSS z 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 154, č. 3073/2014 Sb. NSS).
35. K podmínkám pro konstatování pravděpodobnosti záměny judikatura správních soudů a SDEU vytvořila *kritéria*, podle kterých se u zaměnitelnosti ochranných známek hodnotí:
- podobnost výrobků či služeb,
 - relevantní veřejnost (spotřebitel) a stupeň její pozornosti,

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

- c) stupeň podobnosti označení, včetně posouzení distinktivních a dominantních prvků,
- d) rozlišovací způsobilost dřívější ochranné známky a
- e) celkové posouzení uvedených kritérií, včetně dalších relevantních okolností.

(rozsudek SDEU ze dne 11. 11. 1997, ve věci C-251/95, *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, či rozsudek NSS z 2. 2. 2017, č. j. 10 As 187/2015 - 58, č. 3556/2017 Sb. NSS, bod 35).

36. K uvedenému je nutno dále zdůraznit a všem zúčastněným připomenout, že při posouzení pravděpodobnosti záměny se přísně respektují individuální specifika konkrétního případu. Rozhodnutí (ať již žalovaného nebo EUIPO) v jiných věcech, byť by i jedním z posuzovaných označení měla být namítaná známka, proto zásadně nepředstavují závazné podklady pro rozhodování. V oblasti ochranných známek může i sebemenší detail ovlivnit celkový závěr. Ze stejného důvodu nelze bez dalšího za podstatné považovat ani to, že má existovat mnoho ochranných známek obsahujících např. shodnou první část (být by byla evokativní či popisná). Takový závěr opomíjí ostatní části označení, výrobky či služby, pro které je zapsáno, definici relevantní veřejnosti, zda byly v těchto věcech podány námitky proti zápisu, tvrzení a důkazní návrhy v nich uplatněné apod.
37. Soud se nejprve zabýval hodnocením jednotlivých hledisek pravděpodobnosti záměny ze strany žalovaného, následně pak celkovým posouzením zaměnitelnosti. O věci uvažil následovně.

a) Porovnání výrobků a služeb

38. Otázka shodnosti či podobnosti výrobků a služeb není v projednávané věci sporná, a soud tak odkazuje na s. 12-14 prvostupňového rozhodnutí, kde dospěl Úřad k závěru o shodnosti nebo podobnosti (zčásti vysoké) kolizních výrobků. Jen připomíná, že shodnost, resp. podobnost kolizních výrobků a služeb je dána, pokud mají stejné či natolik blízké podstatné znaky, v důsledku čehož mohou u průměrného spotřebitele vyvolat představu, že pocházejí od jednoho subjektu. Podobnost může mít různou míru, přičemž i z tohoto hlediska stupeň zjištěné podobnosti *ovlivňuje* závěr o nebezpečí záměny.

b) Relevantní veřejnost a stupeň její pozornosti

39. Nebezpečí záměny musí být posuzováno s přihlédnutím k průměrnému spotřebiteli, tj. běžnému spotřebiteli, kterému jsou sporné výrobky či služby určeny. Průměrným spotřebitelem je spotřebitel řádně informovaný, přiměřeně vnímavý a opatrný (rozsudek SDEU z 16. 7. 1998 ve věci C-210/96, *Gut Springenheide*). Není přitom nutné, aby pravděpodobnost záměny existovala pro celou relevantní veřejnost (srov. např. rozhodnutí Tribunálu ze dne 20. 11. 2017 ve věci T-403/16, *Stada Arzneimittel AG v. EUIPO*). Pro vyhovění námitkám postačí, je-li shledána pravděpodobnost záměny ve vztahu k nikoli zanedbatelné části relevantní veřejnosti (tamtéž).
40. Pokud jde o otázku relevantní veřejnosti, resp. průměrného spotřebitele, předseda Úřadu v napadeném rozhodnutí vycházel z definice Úřadu (s. 18 prvostupňového rozhodnutí), podle kterého průměrný spotřebitel bude zastupovat jak širokou laickou veřejnost, tak i tu odbornou (zejména ve farmaceutické či medicínské oblasti, ale i při poskytování např. kosmetických služeb nebo pohostinství). Průměrný spotřebitel bude vykazovat průměrnou či vyšší informovanost a pozornost (s. 20 prvostupňového rozhodnutí). Tomu soud nemá co vytknout (ke stejnému závěru ostatně dospěl i Tribunál ve věci *Sanity Group*, body 21 a 23).

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

41. Soud žalobkyni přisvědčuje, že v situacích, kdy je relevantní veřejnost složena jak z laiků, tak z odborníků (jako je tomu v nynější věci), je třeba pravděpodobnost záměny posoudit pohledem skupiny s nižší mírou pozornosti (rozsudek Tribunálu ze dne 15. 7. 2011, věc T-220/09, *Ergo Versicherungsgruppe AG vs. OHIM*, bod 21). Stejně tak platí, že úroveň pozornosti spotřebitele se může měnit i v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [rozhodnutí SDEU z 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, či rozsudek Tribunálu z 6. 5. 2008 ve věci T-246/06, *Redcats v OHIM – Revert & Cía (REVERIE)*]. Není již ale pravdou, že by to Úřad vůbec nevzal v úvahu (opět s. 18 prvostupňového rozhodnutí). U některých porovnávaných výrobků tak bude míra pozornosti spotřebitelů vyšší až vysoká (např. výrobky pro lékařská zařízení). Naproti tomu rozhodnou část relevantní spotřebitelské veřejnosti budou tvořit průměrně informovaní a pozorní spotřebitelé, nakupující dezinfekční výrobky pro hygienu jako předmět každodenní spotřeby (uvedené mohlo dále získat na významu v průběhu pandemie Covid-19). Ani závěry předsedy Úřadu s tím nejsou v rozporu, neboť ten jako relevantního spotřebitele určil spotřebitele průměrně až více informovaného a pozorného, nikoli tedy nutně odborníka (viz i s. 9 napadeného rozhodnutí), a to i v závislosti na typu výrobku. Žalobkyně přitom takto provedenou definici průměrného spotřebitele blíže nerozporovala, rozporovala vliv této skutečnosti na posouzení rozlišovací způsobilosti prvků „SANI“ a „SANY(T)“ – jejich evokativní povahu z pohledu relevantní veřejnosti, již se soud věnuje níže.

c) Posouzení podobnosti obou označení

42. Soud dále nemohl pominout otázku podobnosti označení. Připomíná, že toto hledisko je nezbytnou podmínkou pro zjištění pravděpodobnosti záměny. Pro ni je totiž nutná existence alespoň určitého stupně podobnosti mezi přihlašovanou a zapsanou (namítanou) známkou v podobě, v jaké jsou přihlášeny, resp. používají ochranu (podoba skutečného či možného užití chráněného označení je přitom irelevantní, jak uvedl Tribunál v rozsudku z 15. 4. 2020 ve věci T-488/07, *Cabel Hall Citrus v. OHIM*). Dvě označení jsou podobná, jsou-li z pohledu relevantní veřejnosti alespoň částečně shodná v jednom nebo více relevantních aspektech (rozhodnutí Tribunálu z 27. 11. 2007 ve věci T-434/05, *Gateway/OHIM-Fujitsu, Siemens Computers*).
43. Pro posouzení podobnosti je nutné určit stupeň vizuální, fonetické a významové (sémantické) podobnosti mezi nimi (nízký, průměrný, vysoký), případně určit důležitost těchto prvků, a to při zohlednění kategorie relevantních výrobků a okolností, za kterých jsou uváděny na trh (rozhodnutí SDEU z 27. 4. 2006 ve věci C235/05, *L'Oréal*). Podobnost musí být založena na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Průměrný spotřebitel přitom obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (rozhodnutí SDEU ve věci *SABEL BV*, ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, či z 28. 4. 2004 ve věci C-3/03, *Matratzen Concord v. OHIM*; viz též rozsudek NSS z 10. 3. 2023, č. j. 10 As 101/2021 - 56, č. 4475/2023 Sb. NSS, bod 23).
44. Rozlišovací způsobilost (distinktivita) představuje vlastnost ochranné známky umožňující označit výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, jako pocházející z určitého podniku, a tím je odlišit od výrobků a služeb jiných subjektů (rozsudek SDEU ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 22). V rámci posuzování pravděpodobnosti záměny je třeba ji zohlednit na dvou úrovních. Jednak při porovnávání označení, resp. jejich jednotlivých prvků, kdy je třeba vyhodnotit, jaké prvky jsou distinktivní a dominantní

znamenat, že je tento prvek v celkovém dojmu zanedbatelný. Pro část veřejnosti, byť nepůjde o část rozhodující, bude nadto shodný počátek posuzovaných označení fantazijní (tzn. nebude evokativní). Na uvedeném nic nemění ani množství různých označení používaných pro dotčené, zejména hygienické výrobky, na něž upozornila osoba zúčastněná na řízení (SANITEX, SANICAT, SANITAN apod.), už jen proto, že jen některá z těchto označení jsou zapsána jako ochranné známky.

49. Soud tím nezpochybňuje evokativnost prvku „SANI“/„SANY(T)“, stejně jako množství označení (zapsaných či nikoli), jež jej pro výrobky hygienického a obdobného charakteru užívají; to však neznamená, že je možné shodu v tomto prvku v rámci hodnocení celkového dojmu relativizovat do té míry, jak to činil žalovaný. Přílišný akcent na nízkou rozlišovací způsobilost společného prvku „SANI“/„SANY(T)“, tak představuje první dílčí pochybení žalovaného, ovlivňuje tak i posouzení (zejména) sémantické podobnosti obou označení.
50. Dále k jednotlivým hlediskům podobnosti.
51. Jde-li o hledisko **vizuální podobnosti**, její posouzení žalobkyně nečiní sporným a ani soud nemá nic proti závěru, že posuzovaná označení si jsou podobná ve středním stupni (s. 14 napadeného rozhodnutí). Nutno dodat, že předseda v tomto směru zkorigoval závěr Úřadu, podle kterého obě označení zanechávají dostatečně rozdílný vizuální dojem (s. 16 a 17 prvostupňového rozhodnutí). Přesto je podle soudu s ohledem na další posouzení věci vhodné připomenout klíčové poznatky týkající se vizuálního porovnání obou označení (logicky mají vliv i na posouzení celkového dojmu). Z vizuálního hlediska se oba slovní prvky shodně skládají z jednoho slova o stejném počtu písmen (celkem 7), mají stejnou strukturu (3 slabiky), shodná první tři písmena („S“, „A“, „N“) a šesté písmeno („O“). Soud doplňuje, že z vizuálního hlediska koncovka „COR“, resp. „TOL“ díky uprostřed umístěnému písmenu „O“ nevyvolává výrazně odlišný dojem, označení neužívají dvojité písmena či písmena nikoliv z české abecedy, která by upoutala pozornost. Odlišují se naopak v písmenech na čtvrté, páté a sedmé pozici („I“/„Y“, „C“/„T“ a „R“/„L“). S ohledem na tyto odlišnosti ve slovních prvcích se i soud ztotožňuje se závěrem žalovaného o vizuální podobnosti obou označení ve středním stupni. Pro úplnost v návaznosti na argumentaci osoby zúčastněné na řízení dodává, že grafickým prvkům namítaného označení s ohledem na dominantnost slovního prvku nepřikládal žalovaný větší význam, přičemž soud nyní nevidí důvod tento náhled jakkoli korigovat – případné další posouzení jejich relevance (i v kontextu nových úvah o významu společných částí prvku „SANI“/„SANY(T)“) ponechává na žalovaném.
52. Z hlediska **fonetické podobnosti** již žalobkyně vznesla konkrétnější námitky. To i přesto, že žalovaný jí dal v napadeném rozhodnutí z části za pravdu a stupeň fonetické podobnosti označil za vyšší, oproti původnímu závěru Úřadu o nízkém stupni této podobnosti. Podle žalovaného „*zjištěné shodnosti výrazně převažují nad odlišnostmi*“ (s. 16 napadeného rozhodnutí). Žalovaný dále uvedl, že obě slovní označení s výslovností [sa-ny-kor], resp. [sa-ny-tol] mají shodný počet hlásek (7), z nichž jsou identické všechny samohlásky a počáteční dvě souhlásky, s tím, že první dvě slabiky (ze tří) jsou shodné (s. 15 napadeného rozhodnutí). S tímto soud souhlasí.
53. Pokud jde o závěrečné slabiky „kor“, resp. „tol“, ty se podle žalovaného ve své zvukové reprodukci liší, byť je v jejich středu totožná samohlásky. Důvodem této odlišnosti jsou podle něj dvě rozdílné souhlásky, jejichž odlišná výslovnost v rámci obou označení nezaniká. Žalovaný sice uznal, že tyto souhlásky sdílí určitou terminologickou shodu, ale

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

na věc je podle něj třeba nahlížet pohledem průměrného spotřebitele, pro kterého vyzní nepochybně odlišně. Při výslovnosti závěrečných souhlásek „r“ a „l“ nebude mít podle žalovaného průměrný spotřebitel problém poznat jejich rozdíl. Naopak podle žalobkyně je fonetická podobnost ještě vyšší s minimálními rozdíly. Žalovaný podle ní nevěnoval dostatečnou pozornost roli samohlásek a jejich vlivu na celkové vyznění a rytmus při vyslovování dotčených označení. Současně podcenil podobnost souhlásek „t“ a „k“ a jejich obdobné vyznění. Konečně nesprávně vyhodnotil podobnost koncových souhlásek „r“ a „l“. Podle soudu je třeba dát žalobkyni částečně za pravdu a dosavadní závěry žalovaného je nutné dále korigovat.

54. Předseda Úřadu posouzení fonetické podobnosti zaměřil téměř výlučně na rozdílné souhlásky, resp. jejich rozdílné vyznění. Zcela ale opominul, jak obě označení zní při vyslovení celku (tuto úvahu do odůvodnění napadeného rozhodnutí nezanesl). Předseda sice správně uvedl, že *„v případě relativně krátkých označení, mezi něž lze přiřadit i porovnávaná, se spotřebitelé soustředí na celé jejich znění“* (s. 16 napadeného rozhodnutí), což podle něj platí i pro jejich výslovnost. Tuto svoji úvahu o celkovém vyznění (nikoliv jen ve vztahu k závěrečným souhláskám, resp. slabikám) již ale blíže nerozvedl. Přitom právě celková podobnost při vyslovení obou označení ovlivňuje, jak je průměrný spotřebitel bude vnímat, a to zejména s ohledem na to, že první polovina obou označení je zcela shodná (první dvě slabiky za sebou jdoucí mají v běžné řeči stejnou výslovnost, tzn. zní stejně). Shodnost ve významné části obou označení, nadto na jejich začátku, přitom nelze opomenout (rozsudek NSS z 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012 - 46, č. 2859/2013 Sb. NSS, rozsudek Tribunálu z 16. 3. 2005 ve věci T-112/03, *L'Oréal SA v. OHIM*). K celkové velmi vysoké fonetické podobnosti nepochybně přispívá i shoda v samohlásce „o“ jako předposlední hlásce (s. 15 napadeného rozhodnutí). Tato shoda přitom při běžné výslovnosti způsobí podobnou rytmiku vyslovování. Pokud jde o rozdílné hlásky „k“/“t“ a „l“/“r“, nelze na jednu stranu popřít jejich odlišnost (nejde o absolutní shodnost/výraznou blízkost z hlediska stavby slova, a tedy i výslovnosti). Na druhou stranu nelze pominout, že z terminologického hlediska jsou souhlásky „t“ „k“ neznělé a koncové souhlásky „l“ a „r“ jsou nepárové znělé, a sdílí tak nepochybně určité stejné vlastnosti při jejich výslovnosti.
55. Z pohledu soudu tak byl při hodnocení fonetické podobnosti nedostatečně zohledněn celkový rytmus při vyslovování obou označení a vliv samohlásky „o“ na něj. Jakkoli toto pochybení nemůže zásadněji ovlivnit závěr o vyšším stupni fonetické podobnosti (žalovaný již nyní konstatoval, že zjištěné shodnosti v tomto směru výrazně převažují nad odlišnostmi), může mít vliv na posouzení celkového dojmu obou označení na průměrného spotřebitele. Ten je totiž výsledkem souhrnu všech zjištěných okolností, resp. popisu vjemů z porovnávaných označení. Je-li dominantním prvkem obou označení právě slovní prvek (viz i dále), bude otázka jeho *výslovnosti jako celku* hrát v celkovém dojmu důležitou roli.
56. Posledním dílčím hlediskem podobnosti označení je otázka **sémantické (významové) podobnosti**. Mezi účastníky není sporu o tom, že obě označení jsou fantazijní, resp. jako celek nemají žádný význam. V takovém případě sémantické posouzení obou označení postrádá většího smyslu. Relevanci však může mít podobnost v prvku „SANI/SANY(T)“ (s. 12 napadeného rozhodnutí). Závěr žalovaného o nízké distinktivitě společného prvku „SANI“/“SANY(T)“ je důležitým, byť ne výlučným hlediskem hodnocení celkové podobnosti srovnávaných označení. Soud připouští, že tento shodný a dominantní prvek disponuje pohledem relevantní veřejnosti nízkou inherentní rozlišovací způsobilostí – i

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

průměrně znalý a pozorný spotřebitel si podle soudu tento prvek s významem slova sanitární spíše spojí, ačkoli to nemusí platit pro celou veřejnost (viz výše). To ovšem neznamená, že snad daný prvek žádný význam pro posouzení podobnosti nemá (opět rozsudek ve věci *Sanity Group*, body 39 a 40). Zvláště s ohledem na přední pozici tohoto prvku v obou označeních, na který se bude pozornost spotřebitele soustředit především. S tím v rozporu nejsou ani metodické podklady odkazované osobou zúčastněnou na řízení, které neříkají, že by shoda v málo distinktivním prvku vždy vedla k závěru o nezávadné podobnosti označení.

57. Soud tak nemůže souhlasit s žalovaným, že jím dovozená evokativní povaha společného prvku „SANI/SANY(T)“ vede bez dalšího k celkovému závěru o neexistenci pravděpodobnosti záměny (absenci závadné podobnosti). Na základě popsanych úvah a dílčích korekcí jeho východisek považuje nadále za těžko udržitelný kategorický závěr, že obě označení *nejdou závadně podobná* jen s ohledem na evokativnost jejich společného prvku. Označení si jsou podobná z hlediska vizuálního, fonetického a do určité míry i významového (v případě fonetické podobnosti dokonce ve vysoké míře).
58. Závěry žalovaného nemohou obstát tím spíše v situaci, kdy se řádně nevypořádal s dalšími hledisky relevantními z pohledu pravděpodobnosti záměny obou označení – hlediskem namítané získané rozlišovací způsobilosti, resp. významem tzv. kompenzačního principu.

d) Hledisko získané rozlišovací způsobilosti

59. Další pochybení mající za následek nesprávné, resp. nedostatečné (nepřezkoumatelné) posouzení pravděpodobnosti záměny představuje posouzení rozlišovací způsobilosti namítané známky jako celku. V tomto kontextu půjde buď o inherentní (vnitřní), nebo získanou (užíváním – dobrou pověstí) distinktivitu (rozsudek *SABEL BV*, bod 24 a 25).
60. Podle žalovaného je inherentní rozlišovací způsobilost namítané známky běžná (s. 18 napadeného rozhodnutí), proti čemuž nelze nic namítnout a ani žalobkyně v tomto směru ničeho namítá. Pokud jde ovšem o otázku získané distinktivy namítané známky, žalobkyně nyní namítá, a namítala již ve svých námitkách proti zápisu napadeného označení, nejen zvýšenou rozlišovací způsobilost získanou užíváním, ale dokonce její dobré jméno. Lze připustit, že vyšší míru rozlišovací způsobilosti nenamítala k námitkovému důvodu dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Tato námitka se ovšem v předmětném podání z 19. 2. 2021, nadto ve značném rozsahu, nachází. Rovněž v rozkladu žalobkyně s odkazem na rozhodnutí, týkající se trhů jiných členských států, namítala, že tato rozhodnutí dokládají její dobré jméno.
61. Žalovaný tak z pohledu soudu pochybil, pokud se touto otázkou vůbec nezabýval. Zvláště, pokud sám akcentoval nízkou rozlišovací způsobilost shodného prvku „SANI“/„SANY(T)“ (otázku distinktivy, byť jen jednoho prvku obou označení, tedy považoval za rozhodující). V této souvislosti měl nepochybně zohlednit i námitkovou argumentaci získanou vysokou distinktivitou namítané známky.
62. Nelze zpochybnit, že námitkové řízení je přísně formalizovaný proces. Podle § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách *osoby uvedené v § 7 mohou podat námítky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomto ustanovení. Lhůtu k podání námítek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.* Současně s tím § 25 odst. 2 tohoto zákona stanoví přísnou koncentraci řízení, když *námítky musejí být odůvodněny a doloženy důkazy umožňujícími projednání každé z námítek. K doplnění námítek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží* (pozn. zvýraznění doplněno soudem). V projednávané věci tak mohl žalovaný přihlídnout pouze k tomu, co žalobkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

předložila a navrhla ve lhůtě pro podání námitek. Podle judikatury je přitom třeba přísnou koncentraci řízení aplikovat i v odvolacím (rozkladovém) řízení, potažmo v rámci soudního přezkumu (rozsudek NSS z 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014 - 120, bod 66 a násl.).

63. Jinak legitimní formalismus námitkového řízení ovšem nemůže nabývat absurdních podob. Žalovaný jej musí uplatňovat rozumně a v souladu s účelem, za nímž byl zákonodárcem upraven – z důvodu ochrany práv přihlašovatele ochranné známky tak, aby nebylo možno proti zápisu ochranné známky činit nedůvodné obstrukce (srov. tamtéž). Nemluvě o setrvalém apelu Ústavního soudu odmítajícím „přepjatý formalismus“ orgánů veřejné moci (např. nález z 7. 6. 2011, sp. zn. I. ÚS 2216/09).
64. Soud opakovaně zdůrazňuje, že žalobkyně existenci zvýšené rozlišovací způsobilosti namítané známky získané užíváním namítala, byť jej primárně vztahovala k námitkovému důvodu dobrého jména podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Její námitky tak byly uplatněny včas, osoba zúčastněná na řízení se s nimi mohla seznámit a vyjádřit se k nim. Všechny námitky se nacházejí ve stejném podání, jednotlivé námitkové důvody nejsou mezi sebou přísně odděleny; v rámci struktury (i očíslováním) námitka dobrého jména navazuje na předchozí úvahy týkající se pravděpodobnosti záměny. Z pohledu soudu proto není možné mezi jednotlivé námitky a s nimi spojenými tvrzeními a důkazními návrhy stavět nepropustnou hráz. Tím spíše, upnul-li se žalovaný právě na hledisko rozlišovací způsobilosti prvku „SANI“/„SANY(T)“ a tvořila-li argumentace získanou distinktivitou značnou část námitek (převážnou část spisového materiálu pak tvoří právě důkazy k prokázání dobrého jména namítané známky, vč. trhu v České republice).
65. Pro opačný závěr nehovoří ani dosavadní judikatura správních soudů, která tuto otázku dosud explicitně neřešila, výslovně ji neadresovala ani komentářová literatura. Přísná formálnost (koncentrace) námitkového řízení konečně není ani hodnotou, jež by měla předobraz v unijním právu [srov. čl. 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, jenž princip koncentrace ani neobsahuje]. Ani v případě ochranné známky Společenství, resp. EU takový požadavek není dán (k dřívějšímu nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství, srov. rozsudek SDEU z 13. 3. 2007, ve věci C-29/05 P, *OHIM v. Kaul GmbH*).

e) Pravděpodobnost záměny

66. Vlastní pravděpodobnost záměny rozumí soudy riziko, že relevantní veřejnost zamění ochranné známky anebo si spojí sporné ochranné známky a bude předpokládat, že sporné výrobky či služby pocházejí od stejného nebo ekonomicky propojeného subjektu (z 20. 9. 2007 ve věci C-193/06, *Société des Produits Nestlé SA v. OHIM*, či rozsudek NSS sp. zn. 10 As 187/2015).
67. Nebezpečí záměny musí být posuzováno komplexně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory konkrétního případu. Posouzení nebezpečí záměny závisí na celé řadě prvků, zejména na míře rozpoznání ochranné známky na trhu, na asociaci s dřívější ochrannou známkou, na stupni podobnosti mezi spornými ochrannými známkami a mezi výrobky či službami (např. rozsudek SDEU z 2. 9. 2010 ve věci C-254/09, *Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM*, a tam citovaná judikatura).
68. Obecně platí, že v situaci, kdy jsou zboží/služby a označení vyhodnocena jako podobná, bude až na výjimečné případy dáno nebezpečí záměny (viz i rozsudek NSS ze dne 28. 5.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141). Případný odlišný závěr tedy musí být v konkrétním případě zevrubně a přesvědčivě odůvodněn. V návaznosti na výše uvedené lze přitom uzavřít, že označení byla již žalovaným vyhodnocena jako podobná z hlediska vizuálního, fonetického a do určité míry i významového (v případě fonetické podobnosti dokonce ve vyšší míře) a označují povětšinou shodné výrobky. Obě kumulativní podmínky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách tak byly naplněny, a v zásadě proto nelze pravděpodobnost záměny vyloučit.

69. K tomu pak přistupují nedostatky, jež soud v postupu žalovaného identifikoval – dále korigoval míru fonetické podobnosti označení, žalovanému vytknul přílišný akcent na význam evokativní povahy prvku „SANI“/“SANY(T)“, a především absenci úvah ohledně tvrzené zvýšené distinktivitě namítané známky. Závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny tak prozatím nemůže obstát.
70. Při komplexním posouzení nelze konečně odhlédnout ani od významu kolizních výrobků. Pokud jsou výrobky shodné, resp. podobné a obě označení byla označena za podobná, bylo na místě se podrobněji věnovat i této vzájemné souvislosti; zvláště, pokud byla žalobkyní namítána. Jedná se o tzv. *kompenzační princip* (k němu rozsudek SDEU z 29. 9. 1998 ve věci C-39/97, *Canon*). V citovaném rozsudku SDEU zdůraznil, že celkové posouzení pravděpodobnosti záměny zahrnuje zohlednění všech relevantních a provázaných okolností konkrétního případu, a to zejména vztah mezi podobností označení a podobností výrobků a služeb (pro závěr o existenci pravděpodobnosti záměny postačí, je-li nižší podobnost mezi označeními kompenzována vyšší podobností výrobků a služeb, a naopak). S ohledem na výše uvedené nemůže obstát nijak blíže neodůvodněné tvrzení žalovaného na s. 18 napadeného rozhodnutí, že *zjištěnou shodností či velkou podobností kolidujících výrobků totiž nelze kompenzovat podobnost obou označení, jež není způsobilá vést k pravděpodobnosti záměny, ani ve formě asociace*.
71. Soud přitom podotýká, že jeho závěry nijak nepředurčují, k čemu nakonec žalovaný dospěje (zda je, či není dána pravděpodobnost záměny mezi posuzovanými označeními). Soud nevylučuje, že žalovaný i přesto shledá neexistenci pravděpodobnosti záměny, resp. existenci *nezávadné podobnosti*. To ale bude moci učinit až po řádném posouzení všech aspektů, které mohou mít na posouzení pravděpodobnosti záměny vliv.

*K námitkovému důvodu podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách
/dobré jméno namítané známky/*

72. Jak se podává z výše uvedeného, žalobkyně zároveň podala námitky i jako vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem. Namítala, že přihlašované označení by v případě zápisu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména namítané známky, zejména snížením nákladů přihlašovatele na propagaci přihlašovaného označení. Žalobkyně dlouhodobě investuje do vytváření dobrého jména namítané známky, a to nejen v České republice, ale v dalších zemích EU. K tomu doložila vícero důkazů (reklamní materiály, vystavené faktury, údaje o prodeji apod.) k působení na trhu v různých státech, vč. České republiky. Zároveň s tím namítala, že zápisem přihlašovaného označení a jeho používáním na přihlašovaných výrobcích, by v případě jejich např. nižší kvality mohlo dojít k újmě na dobrém jméně namítané známky, protože hrozí, že relevantní veřejnost by si jejich výrobky spojovala. To vše podle žalobkyně ve svém důsledku povede ke snížení rozlišovací způsobilosti namítané známky.
73. Jakkoli žalovaný shledal podobnost obou označení (z fonetického hlediska dokonce ve vyšším stupni), přesto mezi nimi nedovodil existenci spojení. Podobnost je dle něj založena

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

převážně na úvodní části „SANI(Y)“, která má sníženou rozlišovací způsobilost a objevuje se v označeních řady jiných subjektů. Podle žalovaného tak nelze hovořit „o určité souvislosti mezi danými označeními“, a to i přes shodnost či podobnost výrobků (s. 21 napadeného rozhodnutí). Důvodem je nedostatek závažné podobnosti z hlediska celkového dojmu, k čemuž žalovaný dospěl již u námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Považoval tak za neúčelné a nadbytečné zabývat se žalobkyní předloženými důkazy prokazujícími dobré jméno namítané známky a námitky dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách bez dalšího zamítl.

74. Soud připomíná, že dle citovaného ustanovení se přihlašované označení nezapíše na základě námitek podaných *vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.*
75. Dobré jméno je vlastností ochranné známky, která osvědčuje, že v důsledku užívání veřejnost známku zná a má ji spojenou s určitými pozitivními vlastnostmi, které očekává od výrobků či služeb takto označených. Takové známce je poskytnuta ochrana toliko na základě toho, že si mezi ní a podobnou známkou veřejnost vytvoří spojení (srov. rozsudek NSS z 27. 7. 2023, č. j. 10 As 326/2021 - 97, bod 32, či rozsudek Tribunálu z 9. 3. 2012, ve věci T-32/10, *ELLA VALLEY VINEYARDS*, bod 37). Není-li prokázáno, že si veřejnost takové spojení vytvoří, nelze pak konstatovat, že užívání pozdější známky těží z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky (rozsudek SDEU z 27. 11. 2008 ve věci C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, bod 31).
76. U tohoto námitkového důvodu přitom *není* nutné, aby shodnost nebo podobnost posuzovaných označení dosahovala takového stupně, že na straně relevantní veřejnosti existuje riziko pravděpodobnosti záměny mezi nimi. Stačí, že podobnost dosáhne takové míry, že si díky ní relevantní část veřejnosti mezi nimi vytvoří určitou spojitost, byť je nemusí nutně zaměnit (rozsudek SDEU z 10. 4. 2008 ve věci C-102/07, *Adidas AG a Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV*, či citovaný rozsudek NSS sp. zn. 1 As 28/2006).
77. Rovněž v případě posuzování existence spojení mezi označeními platí, že je třeba jej posuzovat komplexně a vzít v úvahu veškeré relevantní okolnosti případu. Relevantními okolnostmi jsou v tomto ohledu zejména: stupeň podobnosti označení, povaha dotčených výrobků (včetně jejich podobnosti), hledisko relevantní veřejnosti, síla dobrého jména starší ochranné známky, stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky (ať už inherentní nebo získané) a možná pravděpodobnost záměny mezi nimi (opět rozsudek ve věci *Intel Corporation Inc.*, bod 42). Z uvedeného vyplývá, že otázka podobnosti označení není jediným rozhodujícím kritériem, který je třeba vzít v úvahu při posuzování, zda došlo k zásahu do dobrého jména starší ochranné známky – přesně takto ovšem žalovaný k tomuto námitkovému důvodu přistoupil.
78. Jeho úkolem přitom bylo posoudit předmětný námitkový důvod s ohledem na vznesenou argumentaci a předložené důkazy. Z argumentace žalobkyně u tohoto námitkového důvodu bylo z ní zřejmé, co namítá. To platí i pro argumentaci v rozkladu – jednak odkázala na své námitky a zároveň rozporovala závěr Úřadu o neexistenci závažné

podobnosti mezi označeními. K dobrému jménu namítané známky další námitky logicky nevznášela, když se jím žalovaný nezabýval.

79. Soud přitom nepopírá, že žalovaný mohl i v případě tohoto námitkového důvodu čerpat z poznatků a závěrů učiněných v rámci posuzování existence pravděpodobnosti záměny, nemohl však pominout posouzení *vlastní podstaty* – dobrého jména starší ochranné známky. V případě zásahu do dobrého jména není třeba existence shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb a označení si nemusí být natolik podobná, že je spotřebitel zamění. Vedle podobnosti označení je důraz kladen na jiná hlediska pojící se k dobrému jménu a rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. K existenci spojení může dále přispět shodnost či podobnost výrobků a služeb, stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky apod. (již citovaný rozsudek NSS sp. zn. 10 As 326/2021, bod 35).
80. Soud proto nemůže v žádném případě aprobovat zjednodušený přístup žalovaného, který se dobrým jménem namítané známky zcela odmítl zabývat. I kdyby si totiž posuzovaná označení byla podobná toliko v nižším stupni (což v této věci ani neplatí), je třeba zhodnotit možnou existenci nebezpečí spojení a s tím spojený zásah do dobrého jména starší ochranné známky (obdobně rozsudek SDEU z 24. 3. 2011, ve věci C-552/09, *Ferrero v. OHIM*, bod 66). Jinak řečeno, nelze odmítnout se zabývat dalšími relevantními okolnostmi pro možnou existenci spojení jen proto, že posuzovaná označení si nejsou *závadně podobná*, neboť tyto další okolnosti mohly tento závěr ovlivnit. Žalovaný se tak dopustil stejného pochybení jako u námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, když učinil závěr dříve, než posoudil všechna relevantní hlediska.
81. Toto jeho pochybení tak v důsledku založilo i nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí ve vztahu k námitkovému důvodu podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Soud proto tento námitkový důvod nemohl v úplnosti věcně přezkoumat; nemohl se ani zabývat důkazy směřujícími k prokázání dobrého jména namítané známky.

VI. Závěr a náklady řízení

82. Soud tudíž uzavírá, že žalobu shledal důvodnou a napadené rozhodnutí tak podle § 78 odst. 1 s. ř. s. zrušil, dílem pro nezákonnost a dílem pro nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů. Zároveň soud podle § 78 odst. 4 s. ř. s. věc vrátil předsedovi Úřadu k dalšímu řízení, který je právním názorem vysloveným v tomto rozsudku v souladu s § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán.
83. V dalším řízení tak žalovaný při vědomí výše vyslovených závěrů soudu:
- znovu posoudí podobnost obou označení, při tom přihlédne k závěrům soudu stran vyšší míry jejich fonetické podobnosti, a při posouzení celkového dojmu nebude odhlížet ani od společného prvku „SANI“/„SANY(T)“, jakkoli jde o prvek s nižší rozlišovací způsobilostí;
 - následně žalovaný zohlední a komplexně posoudí i další hlediska pravděpodobnosti záměny označení, zejména to, co dosud zcela opomněl, tj. hledisko míry rozlišovací způsobilosti namítané známky získané užíváním;
 - dospěje-li k závěru o tom, že jsou si označení podobná a setrvá-li na závěru o shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, a bude-li přesto zvažovat závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny, založí takový eventuální závěr na zevrubné úvaze o relevantních faktorech vylučujících nebezpečí záměny; své úvahy přezkoumatelným způsobem odůvodní, zohlední všechny výtky vyslovené soudem

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

v předcházející části tohoto rozsudku a důsledně zvaží i aplikaci tzv. kompenzačního principu;

- iv. v případě, že by opět dospěl k tomu, že pravděpodobnost záměny není dána (setrval by na závěru o nezávadné podobnosti), vypořádá i druhý námitkový důvod, tj. provede celkové posouzení všech hledisek, včetně dalších judikatorně aprobovaných relevantních okolností pro možnou existenci spojení mezi označeními (eventuální nižší míra podobnosti označení totiž nemůže vést sama o sobě k závěru o nedůvodnosti této námitky).

84. Výrok II o nákladech řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s. ř. s., dle něž má právo na náhradu důvodně vynaložených nákladů ten účastník, který měl ve věci úspěch. Tím je v nyní projednávané věci žalobkyně, jejíž náklady tvoří zaplacený soudní poplatek za žalobu ve výši 3 000 Kč a dále odměna patentového zástupce, který ji v řízení zastupoval. Odměnu tvoří 4 úkony právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátního tarifu), tedy převzetí právního zastoupení, podání žaloby, sepsání repliky z 22. 11. 2023 a podání z 6. 2. 2024.
85. Podle § 7 bodu 5 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu, činí výše odměny za jeden úkon právní služby 3 100 Kč, za 4 úkony pak 12 400 Kč. Paušální náhradu hotových výdajů tvoří podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu 300 Kč za každý úkon (4 x 300 Kč = 1 200 Kč). Odměna právního zástupce žalobkyně včetně náhrady hotových výdajů je zvýšena o částku odpovídající 21 % DPH, neboť doložil, že je plátcem DPH (§ 57 odst. 2 s. ř. s.). Náklady žalobkyně na zastoupení patentovým zástupcem tak činí 16 456 Kč. Společně s náhradou soudního poplatku tedy náklady řízení představují celkem částku 19 456 Kč, a žalovaný je povinen nahradit je žalobkyni v přiměřené lhůtě k rukám jejího zástupce.
86. Výrok III o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 5 s. ř. s., podle kterého osoba zúčastněná na řízení zásadně nemá právo na náhradu nákladů řízení. V posuzované věci přitom soud žádnou povinnost osobě zúčastněné na řízení neuložil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, který o kasační stížnosti rozhoduje.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

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.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

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 18. července 2024

Mgr. Martin Lachmann v. r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.