



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobkyně: **fishmaster s.r.o.**
sídlem Čierna Voda 89, 925 06 Čierna Voda, Slovenská republika
zastoupena advokátem Mgr. Mgr. Michalem Liptákem, Ph.D.
sídlem Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
určený zmocněnec pro doručování advokát JUDr. Ivan Pecl
sídlem Zábrdovická 15/16a, 615 00 Brno

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

za účasti: **Rybářská speciálka, s.r.o., IČO 29190690**
sídlem Panská 393/6, 602 00 Brno

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 5. 2024,
č. j. O-572504/D23014838/2023/ÚPV

takto:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení.
- IV. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a dosavadní procesní vývoj

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

1. V nynější věci jde o otázku shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb pro posouzení pravděpodobnosti záměny ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a 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).
2. Osobě zúčastněné na řízení (resp. společnosti FISHMASTER s.r.o., IČO 06809596, která ji s účinností od 24. 11. 2021 na ni převedla) byla dne 10. 11. 2021 zapsána barevná obrazová ochranná známka č. 388623 „FISHMASTER www.fishmaster.cz“ (napadená ochranná známka), která vypadá takto:



3. Napadená ochranná známka byla původně zapsána pro výrobky a služby ze tříd 25, 28, 31, 35 a 41 Niceského třídění výrobků a služeb, a to konkrétně:

(25) oděvy, sportovní oděvy, oděvy pro rybáře, obuv, sportovní obuv, obuv pro rybáře;
 (28) rybářské potřeby, rybářské pruty, rybářské, navijáky, rybářské podběráky, rybářské vlasce, rybářské háčky, rybářské splávky, umělé rybářské návnady, sportovní potřeby;
 (31) krmivo pro ryby, živé rybářské návnady, krmivo pro zvířata;
 (35) maloobchodní, velkoobchodní a elektronický prodej rybářských potřeb, sportovních oděvů a obuvi, oděvů a obuvi pro rybáře a krmiv pro ryby, předvádění zboží, reklama, reklama online, marketing, marketing online, administrativní činnosti, automatizované zpracování dat, obchodní poradenství;
 (41) sportovní činnosti, sportovní rybaření, sportovní výuka, organizování a pořádání sportovních akcí a soutěží, sportovní kluby, zábavní činnosti, vydavatelství, elektronické publikování, vzdělávací činnosti v oblasti sportu, poradenství v oblasti sportu a rybářství.

4. Žalobkyně vzápětí podala podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, a to pro všechny zapsané výrobky a služby. Učinila tak na základě svého vlastnictví starší



barevné obrazové ochranné známky Evropské unie č. 18049928 v provedení (starší ochranná známka) zapsané pro výrobky z tříd 28 (obecně rybářské náčiní) a 31 (obecně krmiva) Niceského třídění výrobků a služeb (ke konkrétním kategoriím zapsaných výrobků viz tabulka níže). Podle žalobkyně je mezi její starší a napadenou ochrannou známkou pravděpodobnost záměny. Obě ochranné známky označila za vizuálně podobné, foneticky a sémanticky shodné a výrobky a služby jimi chráněné jsou podobné.

5. Úřad průmyslového vlastnictví (samostatně jako Úřad) rozhodnutím ze dne 20. 1. 2023, č. j. O-572504/D21108674/2021/ÚPV (prvostupňové rozhodnutí) návrhu žalobkyně z části vyhověl a napadenou ochrannou známkou prohlásil částečně za neplatnou s účinky *ex tunc*. Úřad shledal posuzované ochranné známky v celkovém dojmu u relevantní spotřebitelské veřejnosti za podobné ve vyšší míře. Napadenou ochrannou známkou prohlásil za neplatnou pro výrobky a služby (28) rybářské potřeby, rybářské pruty, rybářské, navijáky, rybářské podběráky, rybářské vlasce, rybářské háčky, rybářské splávky, umělé rybářské návnady, sportovní potřeby; (31) krmivo pro ryby, živé rybářské návnady, krmivo pro zvířata; (35) maloobchodní, velkoobchodní a elektronický prodej rybářských potřeb a krmiv pro ryby. Uvedené výrobky a služby označil za shodné, resp. podobné s těmi chráněnými starší ochrannou známkou, a v

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

jejich rozsahu tak byla dána pravděpodobnost záměny. U ostatních výrobků a služeb chráněných napadenou ochrannou známkou neshledal shodnost ani podobnost, v jejich rozsahu proto zápis napadené ochranné známky ponechal v platnosti.

6. Proti tomu podaly jak žalobkyně, tak osoba zúčastněná na řízení samostatné rozklady, o kterých předseda Úřadu (samostatně jako předseda Úřadu, společně jako žalovaný) rozhodl v záhlaví označeným rozhodnutím tak, že výrokem I napadenou ochrannou známkou prohlásil za neplatnou pro další výrobky a služby, konkrétně (25) *oděvy pro rybáře, obuv pro rybáře*; (35) *maloobchodní, velkoobchodní a elektronický prodej oděvů a obuvi pro rybáře*; (41) *sportovní rybaření, poradenství v oblasti rybolovu*. Konstatoval totiž shodný společný (specifický) účel – rybaření, resp. rybářský sport. Uvedl, že spotřebitelská veřejnost se v jejich případě bude prolínat. Zároveň mají shodné distribuční kanály (specializované prodejny a e-shopy na rybaření). Výrokem II napadeného rozhodnutí pak napadenou ochrannou známkou ponechal zapsanou pro zbývající výrobky a služby (viz tabulka níže). Neshledal je shodnými ani podobnými s výrobky chráněnými starší ochrannou známkou.

II. Žaloba

7. Žalobkyně svoji žalobu podala proti výroku II napadeného rozhodnutí. Proti závěru o podobnosti a zaměnitelnosti dotčených označení ničeho nenamítala. Rovněž neměla námitek proti závěru o podobnosti výrobků a služeb v rozsahu výroku I napadeného rozhodnutí.
8. Podstatou její argumentace jsou námitky proti způsobu, jakým žalovaný posoudil podobnost (zbylých) výrobků a služeb ve třídách 25, 35 a 41 chráněných napadenou ochrannou známkou. Žalobkyně tvrdí, že ji měl prohlásit za neplatnou i pro tyto výrobky a služby. K tomu odkázala na princip dlouhodobě zastávaný evropskou judikaturou a rozhodovací praxí [rozsudek Tribunálu z 17. 1. 2012 ve věci T-522/10, *Hell Energy Magyarorszag kft*, bod 36 (rozsudek Hell), a rozsudek Tribunálu z 7. 9. 2006 ve věci T-133/05, *Merix v. OHMI-Arboria & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, bod 29 (rozsudek PAM-PIM'S BABY-PROP)]. Podstatou tohoto principu při porovnávání výrobků a služeb z hlediska jejich *identity* (tj. nikoli podobnosti) je, že obecné pojmy jsou identické se specifickými pojmy, které významově obsahují, a naopak. Žalobkyně následně tento princip rozvedla v kontextu nynější věci.
9. Pokud jde o výrobky ve třídě 25, souhlasila s postupem předsedy Úřadu vůči výrobkům „*oděvy pro rybáře, obuv pro rybáře*“. Namítala však, že pojmy „*oděvy, sportovní oděvy, obuv, sportovní obuv*“ (tam, kde se šířeji hovoří o oděvech, resp. sportovních oděvech, rozuměj i obuv, resp. sportovní obuv, pozn. soudu) jsou s nimi ve smyslu uvedeného principu identické. Pokud ale u výrobků ve třídě 25 předseda Úřadu prohlásil napadenou ochrannou známkou za neplatnou pro pojem „*oděvy pro rybáře*“, měl vzít v úvahu, že tento pojem je obsažen, a je tedy identický, s pojmem „*oděvy*“. Měl tak napadenou ochrannou známkou prohlásit za neplatnou i pro ně (to samé platí i pro vztah „*obuvi pro rybáře*“ a „*obuvi*“). Dále „*oděvy pro rybáře*“ jsou obsaženy, a jsou tedy identické, s pojmem „*sportovní oděvy*“ („*oděvy pro rybáře*“ jsou pojmově i oděvy pro sportovní rybaření, a tedy jsou obsaženy v pojmu „*sportovní oděvy*“). Obdobné platí pro vztah „*obuv pro rybáře*“ a „*sportovní obuv*“. Jinak řečeno, oděvy pro rybáře jsou také oděvy. Je-li napadená ochranná známka stále zapsána pro „*oděvy*“, a ne např. pro „*oděvy, s výjimkou oděvů pro rybáře*“, tak je stále fakticky zapsána pro všechny oděvy, včetně oděvů pro rybáře. Žalovaný odstraněním jednoho konkrétního

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

pojmu, za současného ponechání identického obecného pojmu, vytvořil situaci, kdy osoba zúčastněná na řízení současně nemůže, ale vlastně může používat napadenou ochrannou známku pro oděvy pro rybáře. V tomto směru žalobkyně s odkazem na tvrzení předsedy Úřadu zdůraznila, že netvrdila, že by uměle rozděloval obecné pojmy, když tvrdila pravý opak. Žalobkyně totiž pouze parafrázovala část C, oddíl 2, bod 2.3.2 metodických pokynů EUIPO. Z toho vyplývá, že žalovaný nemůže k pojmu „oděvy“ připsat „s výjimkou rybářských oděvů“ (což také správně nečinil).

10. Obdobně pak žalobkyně argumentovala i u všech ostatních výrobků a služeb pod napadenou ochrannou známkou.
11. Na základě toho žalobkyně dovozovala, že pokud by žalovaný správně posoudil podobnost výrobků a služeb, pro které jsou starší a napadená ochranná známka zapsány, musel by dospět k závěru o jejich celkové podobnosti a pravděpodobnosti záměny. Napadenou ochrannou známkou by tak musel prohlásit za neplatnou pro všechny výrobky a služby. Žalovaný svým nesprávným postupem vybočil z mezí správního uvážení, když postupoval v rozporu s ustálenou praxí. Důsledky tohoto postupu budou jen zavdávat důvod k dalším potenciálním sporům.

III. Vyjádření žalovaného

12. Žalovaný ve vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí. Uvedl, že skutkový stav byl náležitě zjištěn, a napadené rozhodnutí je řádně a logicky odůvodněno. Nesouhlasil s tím, že by napadená ochranná známka měla být prohlášena za neplatnou pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána, resp. pro které byla ponechána v platnosti. Zdůraznil, že podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách je pro prohlášení ochranné známky za neplatnou třeba zároveň podobnost jejího znění /ztvárnění i podobnost výrobků a služeb. Z porovnání výrobků a služeb, pro které jsou zapsány dotčené ochranné známky, jednoznačně vyplývá, že již nedochází k jejich překrývání v rámci chráněných výrobků a služeb. Žalovaný proto nemohl v celém rozsahu vyhovět návrhu žalobkyně, nebyly naplněny zákonné předpoklady pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou.
13. Osoba zúčastněná na řízení se k věci nevyjádřila.

IV. Posouzení věci Městským soudem v Praze

14. 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 soud přezkoumal na základě skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí a v mezích uplatněných žalobních bodů [§ 75 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (s. ř. s.)], jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti.
15. Dospěl k závěru, že žaloba **není důvodná**.
16. O žalobě soud rozhodl bez nařízení jednání v souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. (žalobkyně s tím v žalobě výslovně souhlasila a souhlas žalovaného byl presumován). Sám pak neshledal potřebu provádět dokazování nad rámec správního spisu, jímž se dokazování neprovádí. Ostatně ani jeden z účastníků nic nad jeho rámec k důkazu nenavrl.
17. K vlastnímu meritu věci je třeba nejprve uvést, že nynější věc je v širším smyslu typickým sporem o pravděpodobnost záměny ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

o ochranných známkách – žalovaný známku nezapíše (resp. ve spojení s § 32 odst. 3 téhož zákona prohlásí za neplatnou), 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 (zvýraznění doplněno). Z uvedené citace je zjevné, že podmínky shodnosti či podobnosti označení a výrobků či služeb jsou kumulativní.

18. V nynější věci je pak zásadní druhá podmínka pro závěr o pravděpodobnosti záměny, a to kritérium *shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb*. Sluší se připomenout, že při posouzení tohoto kritéria je směrodatné toliko znění seznamu výrobků a služeb, nikoli skutečné, potenciální nebo zamýšlené použití ochranné známky pro výrobky či služby neuvedené v seznamu (srov. rozsudek Tribunálu z 16. 6. 2010, ve věci T-487/08, *Kremezin*, bod 71). Totožnost výrobků a služeb může nastat zejména tehdy, když jsou výrobky a služby zcela shodné (jsou použity stejné výrazy nebo synonyma). Hodnocení podobnosti výrobků či služeb zahrnuje pak vyhodnocení jejich vzájemného vztahu, a to zvláště povahy, zamýšleného účelu, obvyklého původu, zda jsou v soutěžním vztahu, zda se doplňují, nebo zda jsou zastupitelné, způsob jejich užití, jejich uživatele (relevantní veřejnost) a dále například jejich distribuční kanály či prodejní místa [srov. komentář k § 7 in Koukal, P. a kol. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017, dostupný v ASPI, metodické pokyny EUIPO¹ či rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) z 29. 9. 1998 ve věci C-39/97, *Canon*].
19. Přihlašovatel musí výrobky a služby zatřídit podle Niceského třídění dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. 6. 1957 (č. 118/1979 Sb.). Na to navazuje § 19a zákona o ochranných známkách, podle kterého označení nárokováných výrobků či služeb musí být v přihlášce vymezeno dostatečně jasně a přesně, aby Úřad a dotčené osoby mohly již na základě přihlášky určit rozsah ochrany, o kterou přihlašovatel žádá. Podle § 19a odst. 4 téhož zákona použití obecných výrazů lze vyložit jen v tom smyslu, že zahrnuje jen výrobky a služby, které spadají pod doslovný význam daného výrazu.
20. Pokud jde o vlastní posouzení shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, soud nejprve podává přehled, pro jaké výrobky je zapsána starší ochranná známka žalobkyně na jedné straně, a to v porovnání s rozsahem ochrany, pro kterou byla předsedou Úřadu ponechána v platnosti napadená ochranná známka na straně druhé. Jedná se tedy o stav zápisu, který soud posuzoval.

starší obrazová ochranná známka Evropské unie	napadená obrazová ochranná známka
	

¹ Srov. Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek EU. EUIPO. Část C. Námitky, oddíl 2, kapitola 2, dostupné online dne 22. 4. 2025 z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1788568/trade-mark-guidelines/chapter-2-comparison-of-goods-and-services>.

zapsaná pro výrobky:	zapsaná pro výrobky a služby:
<i>Zvukové signalizační zařízení k použití při rybaření; Indikátory záběru [rybářské náčiní]; Harpunové pušky na rybolov (potápěčské vybavení); Vnádidla a návnady pro lov nebo rybolov; Ná vazce na muškaření; Čidla záběru [rybářské náčiní]; Rybářské splávky; Umělé rybářské návnady a nástrahy; Vrš [pasti na ryby]; Rybářské podběráky; Neplovoucí krmiva (návnady) pro rybolov; Umělá volná návnada na rybolov; Rybářská olůvka; Rybářské náčiní; Umělé návnady; Rybářské návazce; Rybářské vlasce; Rybářské pruty; Rybářské brašny; Rybářské navijáky; Splávky (plováky) [rybářské potřeby]; (Obtlíky) rybářské náčiní; Umělé mušky na sportovní rybolov; Pát pornostery, návazce (rybářské náčiní); Lyofilizované návnady na ryby; Rybářské bederní pásy; Rybářské rotační třpytky; Krabičky na rybářské mušky; Opěry na rybářské pruty; Strůvka pro rybolov; Pruty na rybářské udice; Pouzdra na rybářské navijáky; Nahazovací rybářské vlasce; Vybavení pro lov a rybolov; Pachové návnady pro lov a rybolov; Skříňky na rybářské potřeby; Krabičky na rybářské návnady; Držáky rybářských prutů; Pouzdra na rybářské pruty; Podpěry na rybářské pruty; Rukojeti rybářských prutů; Rybářské háčky; Katapultovací kapsičky na návnady; Vrháče návnad; Signalizátory záběru pro rybolov na udici; Rybářské podběráky; Ukazatel záseku na rybaření na ledu;</i> <i>Krmivo pro ryby; Krmivo pro karase zlaté; Obilná krmiva pro zvířata; Krmiva a potrava pro zvířata; Krmiva pro zvířata ve formě ořechů; Krmiva pro zvířata získaná z rostlinných látek; Krmiva pro zvířata v kusech; Krmné směsi pro zvířata; Živé rybářské nástrahy a návnady; Pšeničné proteiny pro zvířecí spotřebu; Krmivo pro akvarijní ryby; Výživa (krmivo) pro ryby; Krmná rybí moučka.</i>	<i>oděvy, sportovní oděvy, obuv, sportovní obuv;</i> <i>maloobchodní, velkoobchodní a elektronický prodej sportovních oděvů a obuvi, předvádění zboží, reklama, reklama online, marketing, marketing online, administrativní činnosti, automatizované zpracování dat, obchodní poradenství;</i> <i>sportovní činnosti, sportovní výuka, organizování a pořádání sportovních akcí a soutěží, sportovní kluby, zábavní činnosti, vydavatelství, elektronické publikování, vzdělávací činnosti v oblasti sportu, poradenství v oblasti sportu.</i>

21. Napadenou ochrannou známku předseda Úřadu ponechal v platnosti pouze pro výrobky a služby, které osoba zúčastněná na řízení vymezila obecně – tj. již se nijak (svým označením) nedotýkají rybaření. Podle žalobkyně měl ale žalovaný napadenou ochrannou známku prohlásit za neplatnou i pro tyto veškeré zbylé jí chráněné výrobky a služby. Toto své tvrzení postavila na vztahu obecného označení versus kategorie v něm podřazené (metodické pokyny EUIPO, část C námitky, oddíl 2, kapitola 2, bod 2.3²). Argumentovala tím, že pokud žalovaný uznal napadenou ochrannou známku za neplatnou pro podobnost výrobků a služeb s výslovnou zmínkou (určením) pro (sportovní) rybaření a rybolov (např. oděvy pro rybaření), měl to samé učinit i vůči kategoriím výrobků a služeb, které jim jsou nadřazené.
22. Žalobkyně svou argumentaci opřela o princip vyplývající jednak z judikatury unijních soudů (např. jí uváděný rozsudek Hell a rozsudek PAM-PIM'S BABY-PROP) a metodických pokynů EUIPO. Žalobkyní nabízená aplikace tohoto principu, jenž soud v obecné rovině jistě nepochybně, na nynější věc ale není podle soudu úplně příslušná.
23. Podstatou tohoto principu je i dle metodických pokynů EUIPO situace, kdy výrobky či služby starší ochranné známky jsou obsaženy v obecném označení nebo široké kategorii

² Dostupné online dne 22. 4. 2025 z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1953065/trade-mark-guidelines/2-3-2-the-contested-mark-includes-the-goods-services-of-the-earlier-mark>.

použité v napadené ochranné známce. Takové výrobky či služby jsou pak považovány za totožné. Žalovaný totiž nemůže z moci úřední rozdělit širokou kategorii výrobků či služeb přihlašovatele, resp. vlastníka napadené ochranné známky. Jako příklad metodické pokyny EUIPO uvádí situaci, kdy výrobky „džíny“ (třída 25) ze starší ochranné známky jsou obsaženy v „oděvním zboží“ (třída 25) v napadené ochranné známce. Tyto výrobky jsou pak považovány za totožné, a napadenou ochrannou známku tak nebude možné pro „oděvní zboží“ zapsat, resp. takový zápis bude neplatný. Platí přitom, že pokud vlastník neomezí seznam výrobků a služeb (např. na „oděvní zboží kromě džín“), žalovaný bude považovat obecné označení v napadené ochranné známce za jedinou jednotku a shledá totožnost. Dále podle metodických pokynů EUIPO platí, že pokud napadená ochranná známka obsahuje obecné označení nebo široký výraz či kategorii a současně i konkrétní položky, které pod takové obecné označení spadají, je třeba všechny tyto položky porovnat s konkrétními staršími výrobky či službami. Pokud by se tak např. napadená ochranná známka vztahovala na oděvy (obecné označení), jakož i na džíny, trička, košile (vše obsaženo v oděvech) a starší ochranná známka byla zapsána pro džíny, bude dána totožnost pro oděvy a džíny, nikoli však pro trička a košile.

24. Uvedené pravidlo pro závěr o totožnosti výrobků a služeb pak potvrdila i žalobkyní odkazovaná judikatura. V případě rozsudku Hell šlo o situaci, kdy přihlašovaná obrazová ochranná známka (HELL) byla přihlášena pro výrobky ve třídě 32 („nealkoholické nápoje, energetické nápoje“), přičemž přihlašovatel následně přihlášku omezil toliko na „energetické nápoje“. Starší slovní ochranná známka (Hella) pak byla zapsána pro výrobky v téže třídě zahrnující různé druhy nealkoholických nápojů. Tribunál pak s ohledem na toto pravidlo (srov. bod 36 rozsudku Hell) dospěl k závěru o totožnosti porovnávaných výrobků (a následně konstatoval i pravděpodobnost záměny), když energetické nápoje jsou obsaženy v obecné kategorii nealkoholických nápojů.
25. Pokud jde o druhý zmiňovaný rozsudek PAM-PIM'S BABY-PROP, tam přihlašovatel nechal přihlásit stejnojmennou slovní ochrannou známku pro výrobky ve třídě 16, a to „plenkové kalhotky z papíru nebo buničiny (jednorázové)“. Namítanými ochrannými známkami ve slovním vyjádření „PAM-PAM“ byly dvě slovní (jedna z nich zapsaná pro „různé druhy konfekce, zejména plenkové kalhotky, obuv“ ve třídě 25) a jedna obrazová ochranná známka zapsaná pro „plenkové kalhotky z papíru nebo buničiny (jednorázové)“ ve třídě 16. Žalobkyní namítaný princip pak Tribunál připomněl v bodě 29 rozsudku; dospěl k závěru, že výrobky chráněné starší ochrannou známkou jsou zejména pleny pro děti, které jsou obsaženy v obecnější kategorii uvedené v přihlášce ochranné známky, která zahrnuje jak pleny pro děti, tak pleny pro dospělé (navíc šlo o výrobky stejné povahy, funkce, účelu a byly uváděny na trh ve stejných prodejních místech). Porovnávané výrobky tak označil za totožné, přinejmenším velmi podobné (body 36-39 rozsudku PAM-PIM'S BABY-PROP).
26. Potud soud, pokud jde o vymezení tohoto principu porovnávání výrobků a služeb s žalobkyní souhlasí. Již s ní ale nelze souhlasit v tom, jak jej vztáhla a aplikovala na nynější věc.
27. Žalobkyně totiž opomíjí základní východisko posuzování shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb. V rámci tohoto procesu nelze postupovat jinak, než posuzovat výrobky či služby chráněné starší ochrannou známkou na jedné straně, s těmi přihlášenými či zapsanými v rámci novějšího označení na straně druhé. V případě, kdy jedno označení obsahuje konkrétní kategorie výrobků a služeb, a druhé jen jednu obecnou, je třeba každou

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

takovou konkrétní kategorii porovnat jednotlivě s obecnou kategorií v druhém označení (zjistit, zda nespadá do jeho rámce). Žalobkyně se ve svých námitkách zaměřila na kategorie výrobků a služeb pouze v rámci napadené ochranné známky – z toho přitom nelze automaticky dovozovat i shodnost či podobnost výrobků a služeb u starší a napadené ochranné známky navzájem.

28. Jinak řečeno, a jak také vyplývá ze zmíněné judikatury a metodických pokynů EUIPO, obecnost versus konkrétnost je třeba posuzovat vždy ve vzorci: *kategorie starší ochranné známky versus kategorie novější ochranné známky*. Nelze dovozovat podobnost mezi výrobky či službami dvou ochranných známek pouze na základě shodnosti (resp. podobnosti) v rámci jedné ochranné známky. Tím by došlo k popření smyslu známkoprávní ochrany, spočívajícího v porovnávání kolidujících označení.
29. Z hlediska údajné totožnosti výrobků a služeb soud zdůrazňuje, že výrobky chráněné starší ochrannou známkou (různé kategorie rybářského náčiní nezahrnující oblečení a obuv určenou pro rybaření a krmiva) se nijak nedotýkají (sportovních) oděvů a obuvi; nejsou v těchto širokých kategoriích zahrnuty. Uvedené pravidlo obecnosti versus konkrétnosti proto nelze v nynější věci aplikovat. Totéž platí pro služby napadené ochranné známky ve třídách 35 a 41 (týkající se obecně, ale nikoliv výlučně, sportu v různé podobě), které rovněž jako široké kategorie služeb z povahy věci neobsahují kategorie výrobků, jako je rybářské náčiní a krmiva. Žalobkyní namítaný princip obecné kategorie versus konkrétní položky proto nemohl být v nynější věci aplikován. Výrobky a služby nelze považovat za totožné.
30. Také podobnost je nutné posuzovat v rámci vzorce *kategorie starší ochranné známky versus kategorie novější ochranné známky*. V případě dotčených ochranných známek tak nemohla automaticky nastat žalobkyní vykonstruovaná podobnost „na základě shodnosti kategorií napadené ochranné známky“. Dána mohla být toliko „klasická“ podobnost. V tomto směru ovšem žalobkyně pouze obecně namítala posouzení podobnosti výrobků a služeb. Netvrdila nic k výše zmiňovaným hlediskům podobnosti a závěry žalovaného konkrétně nerozporovala. S ohledem na to soud nepovažuje za potřebné a ani možné (rozsah soudního přezkumu je dán rozsahem a kvalitou žaloby) se danou otázkou sám zabývat nad rámec odkazu na odůvodnění napadeného rozhodnutí, kde se k této otázce již vyjadřoval předseda Úřadu.
31. Žalovaný dospěl k závěru, že veškeré osobou zúčastněnou na řízení původně přihlášené výrobky a služby nějak odkazující na rybaření, jsou podobné s výrobky chráněnými starší ochrannou známkou (obecně rybářské náčiní a krmiva). Tento závěr žalobkyně logicky nerozporuje. Ačkoli zbylé výrobky a služby (ty, které žalobkyně napadá nynější žalobou) odkaz na rybaření neobsahují, žalovaný i u nich provedl srovnání ve vztahu ke starší ochranné známce. Z napadeného rozhodnutí je zřejmé, že měl na paměti kritéria podobnosti vyplývající z unijní judikatury.
32. Konkrétně měl za to, že výrobky napadené ochranné známky ve třídě 25, nelze považovat za podobné s výrobky ve třídách 28 a 31. Vazba, která je mezi rybářskými oděvy a výrobky chráněnými starší ochrannou známkou, již podle něj neplatí pro oděvy obecně (není dostatečně úzká). To samé pak platí pro obuv, sportovní oděvy a sportovní obuv. Soud souhlasí s žalovaným, že, jakkoli obecně zahrnují i oděvy a obuv pro rybáře, tyto výrobky představují nejrozumnější druhy oblečení a obuvi, které se nutně nijak nevztahují k ústřednímu účelu výrobků chráněných pod starší ochrannou známkou, a to k rybolovu (str. 41

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

napadeného rozhodnutí). Totéž se dle žalovaného uplatní pro služby ve třídě 35 jako je „*maloobchodní, velkoobchodní a elektronický prodej sportovních oděvů a obuvi*“, když ani u služeb týkajících se jejich prodeje nemůže logicky dojít k podobnosti. Pokud jde o zbylé služby v téže třídě – „*předvádění zboží, reklama, reklama online, marketing, marketing online, administrativní činnosti, automatizované zpracování dat, obchodní poradenství*“, rovněž nesdílí žádné shodné znaky s výrobky ve třídách 28 a 31 a ani spolu nijak nesouvisí. Nadto žalovaný poukázal na to, že poskytování služeb reklamy či marketingu není to samé jako komerční předvádění konkrétního typu výrobku zaměřené na koncového zákazníka (k tomu soud odkazuje i na svůj rozsudek z 19. 12. 2022, č. j. 18 A 101/2021 - 100). Nemůže se tak ani jednat o vztah konkurence či komplementarity (str. 42-43 napadeného rozhodnutí). Konečně, i u služeb ve třídě 41 zapsaných u napadené ochranné známky, je podle žalovaného rovněž velmi malá, resp. žádná vazba s výrobky chráněnými starší ochrannou známkou (str. 45-46 napadeného rozhodnutí).

33. Posouzení žalovaného bylo logicky a přesvědčivě odůvodněno, soud v něm neshledává žádný exces. Namítané výrobky jsou dosti specifické, až technicistní, *a priori* postrádají zřejmou vazbu na obecné kategorie výrobků a služeb chráněných napadenou ochrannou známkou (skutečnost, že při aktivitách spojených s rybařením a rybářským sportem je např. nutné nosit oděv a obuv, ještě rozhodně podobnost nezakládá – je to příliš obecná vazba na to, aby sama o sobě odůvodnila závěr o podobnosti např. z důvodu komplementarity; obd. rozsudek Tribunálu z 29. 1. 2020, T-697/18, *ALTISPORT*, bod 57). Bylo případně na žalobkyni, aby konkrétně tvrdila a namítala, proč jsou závěry žalovaného nesprávné a proč je potřeba přes již nutně volnější (limitovanou) vazbu mezi výrobky a službami chráněnými oběma ochrannými známkami dovozovat podobnost.
34. S ohledem na námitky stran absence dovětek soud toliko dodává, že je obecně věcí přihlašovatele, jakým způsobem vymezí seznam přihlašovaných výrobků a služeb (s vědomím povinnosti podle § 19a odst. 2 zákona o ochranných známkách). Uvedené ustanovení pak není porušeno, pokud přihlašovatel použije obecné termíny z názvů tříd Niceského třídění výrobků a služeb (případně i jiné obecné výrazy), jsou-li jasné a přesné. Kupříkladu zápis pro „oděvy“ (třída 25), byť se jedná o obecný termín, lze považovat za akceptovatelný pro uvedení v přihlášce, tedy splňuje výše uvedenou podmínku jasnosti a přesnosti. Rovněž ostatní kategorie služeb chráněné napadenou ochrannou známkou je třeba považovat za dostatečně určité splňující nároky na jejich zápis (žalobkyně ostatně nenamítala opak).
35. Soud již výše vysvětlil, proč žalobkyně nemá pravdu v tom, tvrdí-li, že napadená ochranná známka sice nemůže být zapsána pro oděvy pro rybáře (resp. z tohoto důvodu byla prohlášena za neplatnou), ale *de facto* tak zapsána je, když ji žalovaný ponechal v platnosti obecně pro oděvy. Byť by nepochybně bylo z pohledu žalobkyně vhodné, aby osoba zúčastněná na řízení do seznamu k jednotlivým výrobkům a službám dodala dovětek „vyjma rybaření/pro rybaření“ či něco podobného, je třeba respektovat vůli přihlašovatele – byla to osoba zúčastněná na řízení, kdo tímto obecným způsobem vymezil nárokové výrobky a služby pro svoji ochrannou známku. Žalovaný pak z takto vytvořeného seznamu vycházel. Zároveň, jak již soud vyložil výše, posuzované formulace splňovaly požadavky § 19a zákona o ochranných známkách, a žalovaný tak například ani původně neměl důvod aplikovat postup v rámci tzv. formálního přezkumu podle § 21 odst. 2 zákona o ochranných známkách výzvou k odstranění nedostatků přihlášky.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

36. Pokud by snad osoba zúčastněná na řízení napadenou ochrannou známkou používala přímo ve vztahu k rybaření (výrobků chráněným starší ochranou známkou), bude věci žalobkyně, aby svá práva případně střežila a bránila cestou soukromoprávní obrany. Jakékoliv zamýšlené (skutečné) použití, které není uvedeno v seznamu výrobků a služeb pro účely porovnávání irelevantní [rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) z 23. 11. 2023, č. j. 10 As 8/2023 - 91, bod 26].
37. Jestliže žalovaný dospěl k závěru, že výrobky chráněné starší ochrannou známkou a výrobky a služby chráněné napadenou ochrannou známkou nejsou shodné ani si nejsou podobné, je v tomto rozsahu vyloučena existence pravděpodobnosti záměny. Lze proto konečně i přisvědčit tomu, že v případě zjištěné nepodobnosti posuzovaných výrobků a služeb nebylo možné použít kompenzační princip (srov. str. 49 napadeného rozhodnutí a rozsudek NSS z 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141). Žalovaný jinými slovy nepochybil, pokud výrokem II napadeného rozhodnutí ponechal v platnosti napadenou ochrannou známkou pro výrobky a služby tam uvedené. Soud v jeho postupu neshledal nic, co by se vymykal běžnému postupu (správní praxi) posuzování pravděpodobnosti záměny. Jak již soud vysvětlil výše, závěry žalovaného jsou logické, nikoliv protichůdné. NSS v rozsudku sp. zn. 10 As 8/2023 (byť v trochu odlišném kontextu, ale přesto použitelném pro nynější věc) konstatoval, že známkoprávní ochrana je postavena na principu, že její rozsah lze zjistit „dopředu a od stolu“. V době rozhodování žalovaného byl zápis napadené ochranné známky v posuzované podobě zcela po právu, jakékoliv předvídání budoucích sporů není předmětem činnosti žalovaného.

V. Závěr a náklady řízení

38. Na základě shora uvedených skutečností soud neshledal žalobu důvodnou. Proto v souladu s § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu výrokem I zamítl.
39. Výroky o náhradě nákladů II a III jsou odůvodněny § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobkyně neměla ve věci úspěch, proto jí právo na náhradu nákladů řízení nenáleží. Žalovanému pak žádné náklady nad rámec jeho běžné administrativní činnosti nevznikly, a proto mu soud náhradu nákladů řízení nepřiznal.
40. 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 výrokem IV v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. rozhodl, že nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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 ní též rozhoduje.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Případně-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

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

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 22. dubna 2025

Mgr. Martin Lachmann v. r.
předseda senátu