



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudkyň JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové v právní věci

žalobkyně: **XX, IČO**
sídlem
zastoupená advokátem JUDr. Michalem Chřmou
sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 – Staré Město

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví, IČO 48135097**
sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč

za účasti osoby
zúčastněné na řízení **YY, IČO**
sídlem
zastoupená advokátkou JUDr. Dagmar Zadákovou
sídlem Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 9. 2024, č. j. O-533562/D24035115/2024/ÚPV

takto:

I. Žaloba se zamítá.
Shodu s prvopisem potvrzuje x.

- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Předmět řízení a vymezení sporu

1. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku, jímž byl zamítnut rozklad žalobkyně a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 28. 2. 2024 č. j. O-533562/D21082917/2021/ÚPV, kterým bylo rozhodnuto o prohlášení obrazové ochranné známky č. 364762 v obrazovém provedení



za neplatnou, a to pro část zapsaných služeb s účinky ex tunc na základě návrhu společnosti Y, nyní YY (navrhovatelka v řízení před Úřadem).

2. Uvedená společnost se s návrhem doručeným úřadu dne 27. 8. 2021 domáhala prohlášení napadené ochranné známky, jejímž vlastníkem je žalobkyně, za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů. Svůj návrh odůvodnila tím, že je vlastníkem rozsáhlého portfolia starších ochranných známek v počtu 21, z nichž uplatnila jako namítané 7 ochranných známek, z toho tři slovní a čtyři v různém obrazovém provedení, jejich součástí je rovněž slovní prvek „AA“.
3. Návrh uplatněný podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách byl odůvodněn tím, že slovní ochranná známka č. 283537 ve znění „AA“ a obrazová ochranná známka č. 320440 v obrazovém provedení AA obsahují dominantní slovní prvek AA a jsou si z hlediska celkového dojmu velmi vysoce podobné s napadenou ochrannou známkou žalobkyně a jsou zapsány pro výrobky nebo služby, které jsou shodné či podobné se službami, pro které je napadená ochranná známka zapsána. Na straně spotřebitelské veřejnosti tak existuje pravděpodobnost záměny uvedených uplatňovaných starších ochranných známek navrhovatelky a napadené ochranné známky.
4. Návrh podaný podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. c) navrhovatelka uplatnila u všech sedmi starších ochranných známek č. 94793 (první), č. 94796 (druhá), č. 94797 (třetí), Shodu s prvopisem potvrzuje x.

č. 283537 (čtvrtá), č. 301125 (pátá), č. 301126 (šestá) a č. 320440 (sedmá). Svůj návrh odůvodnila masivním dlouhodobým a intenzivním užíváním uplatňovaných ochranných známek a povědomím spotřebitelské veřejnosti o jejich existenci s tím, že tyto ochranné známky získaly vyšší rozlišovací způsobilost a dobré jméno, proto zápisem napadené ochranné známky do rejstříku došlo k nepoctivému těžení z dobrého jména uplatňovaných ochranných známek a újmě na jejich rozlišovací způsobilosti.

5. Návrh podaný podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách navrhovatelka odůvodnila tvrzením, že je uživatelem staršího nezapsaného slovního označení AAA. Toto označení je užíváno namísto označení vlastníků namítaných ochranných známek známkové řady AA a při užití označení AAA se tedy spotřebitelům automaticky vybaví jejich výrobky – automobily, letadla, motokáry atd., a proto se navrhovatelka cítila dotčena zápisem napadené ochranné známky, jejímž dominantním slovním prvkem je právě AAA.
6. Prvostupňovým rozhodnutím úřadu došlo k prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 1 písm. c) zákona, a to pro část napadených služeb zařazených do tříd 35 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb, jejichž výčet je uveden v jednotlivých výrocích I. a II. prvostupňového rozhodnutí.
7. Ve výroku I. Úřad prohlásil napadenou ochrannou známku z neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, když dospěl k závěru, že existuje pravděpodobnost záměny napadené ochranné známky s uplatněnými namítanými ochrannými známkami – slovní č. 283537 ve znění „AA“ a obrazovou 320440 se slovním prvkem AA z důvodu podobnosti porovnávaných ochranných známek a shodnosti nebo podobnosti služeb, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány.
8. Ve výroku II. Úřad prohlásil napadenou ochranou známku za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona ve vztahu ke všem sedmi namítaným ochranným známkám, z důvodu, že z provedených důkazů vyplynulo, že na územní České republiky získaly tyto ochranné známky zvýšenou rozlišovací způsobilost a dobré jméno a že zápisem napadené ochranné známky do rejstříku došlo k nepoctivému těžení z dobrého jména namítaných ochranných známek a k újmě na jejich rozlišovací způsobilosti.
9. Výrokem III. prvostupňového rozhodnutí pak Úřad zamítl návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona.
10. Žalobkyně podala proti rozhodnutí úřadu rozklad, v němž napadla výroky I. a II. prvostupňového rozhodnutí týkající se neplatnosti napadené ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona o ochranných známkách.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

11. K rozkladové námitce žalobkyně o nesprávné aplikaci ustanovení zákona o ochranných známkách, pokud jde o důvody neplatnosti, které byly uvedeny v návrhu jako důvody podle § 7 odst. 1 písm. b), c) zákona (dle názoru žalobkyně byly uplatněny dle zákona ve znění účinném do 31. 12. 2018), avšak Úřad tyto důvody překvalifikoval a posuzoval je jako návrh opírající se o důvody neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. a), b) zákona ve znění účinném do 31. 12. 2018, žalovaný uvedl, že Úřad posoudil tuto kvalifikaci učiněnou Úřadem jako správnou s tím, že kvalifikace učiněná Úřadem obsahově odpovídá důvodům neplatnosti uvedeným v návrhu ve znění účinném ke dni podání návrhu.

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

12. Žalovaný k návrhovému důvodu podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k námitkám podobnosti a pravděpodobnosti záměny zhodnotil, že byť bylo nutné konstatovat vizuální podobnost srovnávaných ochranných známek velmi nízkého stupně, žalovaný přisvědčil Úřadu, že je zde dána určitá míra rozlišovací způsobilosti z hlediska významového, neboť slovní prvek „AA“ je užit v namítaných ochranných známkách nikoli jako pojmenování hlavního města Prahy, ale jako neotřelý originální a exkluzivní prvek k označování konfliktních služeb ve třídě 35, neboť tyto služby nijak nepopisuje ani neevokuje. Závěr Úřadu o dobré inherentní rozlišovací způsobilosti termínu AA z hlediska celkového vjemu a okruhu průměrného spotřebitele tedy nebyl chybný, ve vztahu k dotčeným službám dostatečně fantazijní, tedy inherentně distinktivní a vedl k závěru o pravděpodobnosti záměny.
13. Ke druhému návrhovému důvodu podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k neplatnosti zápisu napadené ochranné známky z důvodu zásahu do práv navrhovatelky ke starší ochranné známce s dobrým jménem žalovaný zhodnotil, že v případě všech starších ochranných známek navrhovatelky byl předložen značný rozsah důkazů z doby před zápisem napadené ochranné známky, který svědčil, že starší ochranná známka AA je známkou s dobrým jménem, natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení spočívajícím jen v určitém druhu výrobků nebo služeb. S ohledem na provedené důkazy, svědčící o dobrém jménu a zvýšené rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek, dle žalovaného reálně hrozí, že si spotřebitelé nesprávně utvoří spojení mezi výrobky a službami, jež jsou označeny porovnávanými ochrannými známkami, čímž by žalobkyně jako vlastníka napadené ochranné známky získávala neoprávněnou konkurenční výhodu. Navrhovatel přitom v napadeném rozhodnutí specifikoval důvody, které by mohly vést k neoprávněnému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných ochranných známek.

III. Žaloba

14. Žalobkyně v podané žalobě nejprve zopakovala své stěžejní procesní námitky jako v podaném rozkladu, přitom je vyjasnila tak, že dle jejího názoru žalovaný nerozhodoval podle návrhu podaného navrhovatelkou AA – export s. r. o., když aplikoval nesprávné ustanovení zákona o ochranných známkách ve znění odlišném od návrhu navrhovatelky a překvalifikoval jí uplatněné důvody neplatnosti nikoliv ve znění účinném do 31.12. 2018 (v době zápisu ochranné známky do rejstříku), nýbrž v důsledku novely zákona ve znění účinném od 1. 1. 2019 (v době podání návrhu na neplatnost napadené ochranné známky) v rozporu s přechodnými ustanoveními zákona o ochranných známkách.
15. Věcně žalobkyně nesouhlasila s posouzením důvodu neplatnosti napadené ochranné známky dle § 7 odst. 1 písm. b), a to z důvodu neexistence shodnosti nebo podobnosti služeb, kdy žalovaný přitom citoval jen ty služby, u kterých je možné uvažovat o tom, že by mohly být považovány za shodné nebo podobné se službami ve třídě 35 napadené ochranné známky. Tím, že žalovaný vyjmenoval jen uvedené služby, u kterých bylo možné uvažovat o tom, že by mohly být považovány za shodné nebo podobné u porovnávaných ochranných známek, nepřímou potvrdil, že ve třídě 35 mezinárodního třídění existují i jiné služby zcela odlišného charakteru a účelu než služby z oblasti reklamy, propagace, poradenství a obchodní činnosti. Tyto nepodobné služby jsou obvykle poskytovány jinými subjekty a jinému okruhu spotřebitelů je odlišná jejich povaha, odlišný způsob používání a případný vzájemný

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

konkurenční vztah. Žalobkyně namítala velmi nízkou podobnost srovnávaných ochranných známek z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického. T tvrdila, že označení „AA“ není originální a exkluzivní, když historicky označuje město, ve kterém vznikaly automobily vyrobené pod tímto označením. Namítala, že Úřad použil neurčitý právní pojem „relevantní spotřebitelská veřejnost“ aniž by tento neurčitý právní pojem vyložil.

16. Žalobkyně rozporovala i posouzení důvodu prohlášení neplatnosti dle argumentační linie žalovaného podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona. Uvedla, že se žalovaný neměl řídit návrhy důkazů, které byly datovány po dni zápisu napadené ochranné známky. Podle žalobkyně na tom nemění nic ani úvahy žalovaného o tom, že primární úlohu přikládal Úřad dokladům týkajícím se období před podáním přihlášky napadené ochranné známky, neboť z napadeného rozhodnutí není přímo zřejmé, které důkazy byly použity pro rozhodnutí o dobrém jménu uplatněných ochranných známek, a i v takovém případě je tedy rozhodnutí nepřezkoumatelné. Podle žalobkyně navrhovatelka ve svém návrhu přesně nespecifikovala a rovněž nepředložila důkazy, které by měly prokázat protiprávní těžení žalobkyně z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky a újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky.

IV. Vyjádření žalovaného a osoba zúčastněná na řízení

17. Žalovaný se žalobními námitkami nesouhlasil a uvedl, že s odkazem na konkrétní citace hodnocení sporných otázek Úřadem v prvostupňovém rozhodnutí přezkoumal a zhodnotil, že Úřad jednak správně kvalifikoval návrhové důvody dle platných právních ustanovení a jednak opodstatněně vyhodnotil důvody neplatnosti zápisu napadené ochranné známky z obou právních důvodů.
18. Navrhovatelka uplatnila v řízení před soudem práva osoby zúčastněné na řízení, k žalobním námitkám se však nevyjádřila.

V. Posouzení žaloby Městským soudem v Praze

19. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v mezích žalobních bodů a dle skutkového a právního stavu v době vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.). Přezkum vedl toliko v rozsahu žalobkyní rozporovaných a žalovaným uznaných důvodů neplatnosti zápisu napadené ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkách, neboť jen v tomto rozsahu byl v rozkladovém řízení mezi účastníky veden spor. Z těchto důvodů městský soud následně své skutkové a právní posouzení směřuje toliko k aplikaci ust. § 7 odst. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkách.
20. Žaloba není důvodná.
21. Protože žalobní námitky se v textu žaloby argumentačně prolínají a jsou proloženy citacemi z rozhodnutí žalovaného, městský soud vymezil 3 podstatné žalobní okruhy (body), k nimž zaujal následující posouzení, přičemž ani jednu námitku z těchto tří žalobních bodů neshledal důvodnou.
22. A) K prvnímu žalobnímu bodu a námitkám ohledně překvalifikace návrhových důvodů neplatnosti zápisu napadené ochranné známky soud předně přisvědčuje žalovanému v tom,

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

že se žalovaný v napadeném rozhodnutí dostatečně vypořádal se stejnou rozkladovou námitkou žalobkyně, když na str. 40 – 44 napadeného rozhodnutí dostatečně osvětlil správný postup Úřadu. Ten sice co do označení právních ustanovení rozhodoval podle platného znění zákona, avšak v souladu s přechodnými ustanoveními novelizovaného zákona o ochranných známkách ve znění od 1. 1. 2019 posuzoval podmínky zápisné způsobilosti napadené ochranné známky platné k době jejího přihlášení k zápisu do rejstříku, tj. podle zákona účinného do 31. 12. 2018 (napadená ochranná známka byla přihlášena dne 29. 8. 2016). To přesto, že navrhovatelka v době návrhu, ke dni 27. 8. 2021, označila důvody neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. b) a c), tedy v odstavcích podle nového znění zákona, avšak tyto obsahově odpovídaly její návrhové argumentaci, tj. důvodům zápisné nezpůsobilosti uvedeným v § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona ve znění do 31. 12. 2018. Jak soud ověřil přímo z návrhu, navrhovatelka ve své textové argumentaci proti zápisu napadené ochranné známky poukazovala na pravděpodobnost záměny ochranné známky žalobkyně s řadou starších ochranných známek navrhovatelky a rovněž tvrdila zásah a dotčení na právech v důsledku zvýšené rozlišovací způsobilosti a dobrého jména jejích starších ochranných známek. Úřad i žalovaný proto, vycházejí ze zásady vyjádřené v ust. § 37 odst. 1 správního řádu, správně posoudili, že obsahově jde o důvody zápisné nezpůsobilosti jak uvedené v ust. § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách ve znění účinném do 31. 12. 2018, tak v ust. § 7 odst. 1 písm. b) a c) zákona v době podání návrhu. Vzhledem k tomu, že těmito ustanovením, ať již platným ve znění v době podání přihlášky napadené ochranné známky nebo v době podání návrhu, obsahově odpovídaly navrhovatelkou uplatněné důvody zápisné nezpůsobilosti, nepovažoval soud podřazení uplatňovaných důvodů správními orgány pod § 7 odst. 1 písm. b) a c) za nezákonnost v právní kvalifikaci, neboť již z rozhodnutí Úřadu na str. 14 a 15 je zřejmé, že o návrhu na prohlášení neplatnosti rozhodoval podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) a c) zákona platného v době podání návrhu, avšak podmínky zápisné způsobilosti zkoumal (viz str. 15) podle čl. II. bodu 8 novelizovaného znění zákona v obsahově analogickém znění v době přihlášky napadené ochranné známky. To zcela zřetelně rovněž vyplývá z provedeného dokazování a rozhodování, kdy Úřad vycházel a své závěry vyvodil z většiny důkazů týkajících se období před přihláškou napadené ochranné známky. Oproti uvedenému žalobkyně na podporu svých tvrzení o překvalifikaci namítaných důvodů neplatnosti nepoukázala na žádné tvrzení v návrhu, v němž by byly zmíněny jiné důvody zápisné nezpůsobilosti a které by svědčilo pojetí žalobkyně, že správní orgány šly mimo návrh a že navrhovatelka uplatňovala jiné překážky dle zákona ve znění do 31. 12. 2018.

23. Úřad ani žalovaný neposuzovali důvody neplatnosti zápisu napadené ochranné známky z jiných hledisek než z těch, jak dle obsahu odpovídaly téže právní kvalifikaci ve znění zákona o ochranných známkách do 31. 12. 2018. Jednotlivé v návrhu uvedené důvody podřadili pod analogická ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů a zabývali se namítanými důvody pravděpodobnosti záměny porovnávaných ochranných známek a zásahem do práv navrhovatelky v důsledku dobrého jména namítaných ochranných známek.
24. Vzhledem k tomu, že správní orgány shledaly důvody neplatnosti zápisu napadené ochranné známky především ze zákonného důvodu podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách (zásah do starší ochranné známky s dobrým jménem), a to ke všem uplatňovaným (namítaným) ochranným známkám navrhovatelky, je z hlediska důvodu neplatnosti podle §

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách (pravděpodobnost záměny) zhodnocení podobnosti dvou ze sedmi namítaných ochranných známek pro výsledek rozhodnutí jen dílčím. Žalovaný se však, s ohledem na návrh, neodhlédnutelně zabýval nejprve otázkou podobnosti napadené ochranné známky v obrazovém ztvárnění



, přičemž tuto napadenou ochrannou známku porovnával s těmi dvěma ochrannými známkami

č. 283537- slovní ve znění „AA“ a

č. 320440 – obrazovou v provedení



, s nimiž navrhovatelka spojovala své námitky pravděpodobnosti záměny z důvodu podobnosti, protože šlo o starší ochranné známky (označené jako čtvrtá a sedmá namítaná ochranná známka), když ostatní starší ochranné známky navrhovatelky byly zapsány pro výrobky a služby v jiných třídách výrobků a služeb.

25. B) K návrhovému důvodu pravděpodobnosti záměny podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách (§ 7 odst. 1 písm. a) ve znění do 31. 12. 2018).
26. Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném v době přihlášky napadené ochranné známky se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.
27. Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

28. Při výkladu právního pojmu „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle § 1 zákona o ochranných známkách je za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, *pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů, původu či obchodních zdrojů.
29. Mezi dvěma ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost, a to s ohledem na výraz, provedení či působení označení (ochranné známky) do vjemu průměrného spotřebitele může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz. již ustálená judikatura – rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2008, čj. 4 As 31/2008 – 153 a další a rozsudky ESD ze dne 29.9.1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29; a ze dne 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819).
30. Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008–153; a rozsudek ESD ze dne 11.11.1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23).
31. Správní soudy již ve své judikatuře dovodily, že překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek je existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek. Těmi jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, k nimž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28.5.2008, čj. 9 As 59/2007–141 a ze dne 26.10.2006, čj. 1 As 28/2006 - 97).
32. Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se označení je určujícím kritériem to, *co vytváří celkový dojem ochranné známky*. Obdobně judikoval i Evropský soudní dvůr, podle něhož pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu (rozsudek ze dne 11.11.1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 22). *Globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23).*
33. Pravděpodobnost záměny označení (zde porovnávaných ochranných známek) tedy bylo nezbytné zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, přičemž nikoliv izolovaně, ale v souhrnu těchto hledisek, tvořících celek působení a vjemu označení. Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem nebo s tím, jak označení vnímá v jeho význam, lze-li vycházet z toho, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; a Calvin Klein Trademark Trust, bod 45). Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že Shodu s prvopisem potvrzuje x.

výrobek či nabízená služba v označení dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2008, čj. 4 As 31/2008–153).

34. Žalobní námitky dovolávající se odlišnosti a nepodobnosti napadené ochranné známky s namítanými má svou logiku a opodstatnění v tom, že na první pohled je viditelný rozdíl mezi nimi v obrazovém provedení napadené ochranné známky nesoucím jako jediný slovní prvek „AAA“. Z takového především vizuálního vjemu oproti čtvrté namítané slovní ochranné známce a jinému obrazovému ztvárnění sedmé namítané ochranné známky zjevně Úřad i žalovaný vycházeli ve svém hodnocení, že jde o vizuální podobnost velmi nízkého stupně. Nicméně přeci jen o podobnost, neboť nemohli ponechat stranou přítomnost podobných slov „AA“ a „AAA“, jež spojoval stejný slovní základ „A“, jeho zakončení písmenem „A“, a jak bude níže uvedeno a posouzeno, i stejný významový aspekt.
35. Posouzení podobnosti, byť zčásti velmi nízké vizuální podobnosti, se také odvíjelo od vjemu společné slovní části „A“, která právě z důvodu prolínání se obou uplatněných důvodů zápisné nezpůsobivosti, v důsledku neodmyslitelné historické znalosti označení „AA“ a „AAA“ jako souvisejících především s výrobou a značkou aut a bývalou továrnou na výrobu motorových vozidel, nemohlo vyvolávat toliko obecný dojem, že jde jen o označení zeměpisného místa – města hlavního města Praha. Vizuální nepřehlédnutí slovních prvků „AA“ a „AAA“ v porovnávaných ochranných známkách tak v tomto individuálním případě neodmyslitelně souviselo s důvodem neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, který byl posuzován z hlediska známosti výrobků firmy AA ve spojení s areálem bývalé továrny na automobily značky AA v pražských Vysočanech. Protože jde o slovní vizuálně podobné prvky „AA“ a „A“ (AA), jimž je obecně dle judikatury SDEU v zásadě přiznávána větší rozlišovací způsobilost než prvkům obrazovým, pak je s ohledem na uvedenou asociaci s výrobky a továrnou dána i *významová* podobnost porovnávaných ochranných známek. Zcela nepochybnou je podobnost fonetická, založená právě na výslovnosti slovních prvků.
36. Zatímco žalobkyně v podané žalobě k otázce podobnosti porovnávaných ochranných známek uplatňuje nesouhlas s posouzením podobnosti ke každému hledisku zvlášť a jen na základě obecných tvrzení, Úřad i žalovaný se zabývali nejen konkrétními prvky označení a jejich vlivem na podobnost či nepodobnost ochranných známek, ale především v souladu se zásadou komplexního posouzení zaměnitelnosti napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami zdůraznili jejich podobný celkový dojem. Ten vytvářejí právě přítomné podobné a tyto ochranné známky identifikující slovní prvky, pro něž ochranné známky, byť v odlišném ztvárnění, nabývají významnou fonetickou a významnou sémantickou podobnost.
37. V napadeném rozhodnutí ve spojení s rozhodnutím Úřadu je náležitě odůvodněno, že vjem všech porovnávaných ochranných známek byl posuzován jako celek a správní orgány tak učinily v souladu se smyslem rozsudku SDEU C-251/95 SABEL v duchu toho, že spotřebitelé vnímají označení jako celek a skutečně neanalyzují jen jeho jednotlivé části. Samozřejmě při *existenci* rozdílnosti označení přihlédli k tomu, co nejvíce zaujme spotřebitele, a výrazně se vepíše do jejich vědomí. Tím jsou nepochybně slovní prvky označení, které si běžný spotřebitel nejvíce upamatuje a vnímá je vzhledem ke zmíněné známosti automobilové produkce nikoliv jako zeměpisný název města.

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

38. Soud proto nevěšel, nadto na toliko obecně předestřené námitky žaloby, že napadená ochranná známka a známky uplatňované jsou zcela odlišné a nezaměnitelné, což žalobkyně naprosto nevysvětlitelně vztahuje i ke zjevné fonetické podobnosti a *rozporně* k podobnosti sémantické. Ač z hlediska sémantického na jedné straně tvrdí, že označení „AA“ není originální a vztahuje se k názvu města (Praha), na druhé straně dále pokračuje, že tento název označuje město, ve kterém vznikaly automobily vyrobené pod tímto označením. Tedy sama poukazuje na souvislost a význam slovních prvků spojených s výrobou automobilů a nikoliv jen se zeměpisným názvem. Podstatnou část žaloby pak k otázce podobnosti tvoří její citace z konkrétních rozhodnutí Městského soudu v Praze, judikatury SDEU a Nejvyššího správního soudu, a to rovněž včetně apelu na to, že podobnost označení musí být založena na celkovém dojmu, kterým označení působí.

39. Žalobkyně dále své námitky směřuje proti posouzení služeb ve třídě 35, které považuje za nepodobné službám zapsaným u namítaných ochranných známek v téže třídě, a to všech služeb s výjimkou:

„reklamní agentury, reklamní materiály (pronájem), reklamní materiály (zasílání zákazníkům), reklamní materiály (aktualizování), reklamní materiály (rozšiřování), zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), reklamní nebo inzertní materiály (rozšiřování), reklamní texty (psaní), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů.“

40. Podle žalobkyně žalovaný v rozhodnutí nepřímo potvrdil závěry žalobkyně vyplývající z jí podaného rozkladu, že všechny služby, s uvedenou výjimkou, jsou služby nepodobné, odlišného charakteru.

41. Toto tvrzení žalovaného z napadeného rozhodnutí nevyplývá.

42. Z napadeného rozhodnutí je zřejmé a žalobkyně to v textu žaloby sama potvrzuje, že žalovaný především uvedl následující služby ve třídě 35 napadené ochranné známky, u kterých je možné uvažovat o tom, že by mohly být považovány za shodné nebo *podobné*. Jde právě o :

„reklamní agentury, reklamní materiály (pronájem), reklamní materiály (zasílání zákazníkům), reklamní materiály (aktualizování), reklamní materiály (rozšiřování), zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), reklamní nebo inzertní materiály (rozšiřování), reklamní texty (psaní), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů.“

43. Následně se však jeho hodnocení týká i služeb ve třídě 35 dle žalobkyně nepodobných službám chráněným oběma namítanými ochrannými známkami - (*u slovní ochranné známky – inzertní, reklamní a propagační činnost a u obrazové ochranné známky – „reklama, obchodní činnost (pomoc při řízení -), obchodní činnost (služby, poradenství v -), obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelské poradenství (profesionální), obchodní reklama (pro třetí osoby -)“*). U těchto služeb žalovaný nedošel k potvrzení toho, že jde o Shodu s prvopisem potvrzuje x.

nepodobnost služeb, jak se domnívá žalobkyně, neboť žalobkyně v tomto směru chápaný text odůvodnění na str. 46 napadeného rozhodnutí má jiný kontext a opačný smysl. Žalovaný zde nevyjadřuje, že jde o nepodobnost služeb, neboť uvádí, že „nepolemizuje“ s tím (to znamená nerozporuje to), že porovnávané služby napadené ochranné známky shora reklamního charakteru...apod.) a služby namítaných ochranných známek (viz shora inzertního, reklamního, propagačního, obchodního charakteru....apod) jsou podobné, nýbrž tím vyjadřuje, že málokdo (míněno kromě žalobkyně) může polemizovat, tj. nesouhlasit se závěrem, že tyto porovnávané služby jsou podobné nebo podobného charakteru a účelu. Žalovaný tedy uvedeným smyslem slov neguje, že jsou si tyto služby nepodobné. V tomto směru pak následně logicky navázal tím, že rozkladovou výtku považoval za nedůvodnou (str. 46 napadeného rozhodnutí). Ostatně na rozdíl od žalobkyně již Úřad ve svém prvostupňovém rozhodnutí kumulativní podmínku podobnosti obou částí napadených služeb ve třídě 35 (pro účely posouzení pravděpodobnosti záměny) náležitě odůvodnil. Dle náhledu soudu tak učinil s přihlédnutím k platné zásadě známkové judikatury, že z široce formulovaných položek služeb zatříděných v seznamu té které ochranné známky je třeba při posuzování shodnosti či podobnosti vycházet nikoliv autonomně z jednotlivých dílčích položek tak, zda si jsou gramatickým slovním výkladem podobné či nikoliv, ale nejprve z toho, jak jsou k sobě charakterově přičleněny v seznamu výrobků a služeb, posléze však zejména, jak jsou k sobě blízké v oblasti spotřeby. Podobnými výrobky a službami jsou takové, které mají stejné blízké podstatné znaky a v důsledku toho mohou u průměrného spotřebitele vyvolat představu o tom, že pocházejí ze stejných, hospodářsky propojených podniků (§ 19a odst. 6 zákona o ochranných známkách). V tomto smyslu Úřad na str. 49 až 57 prvostupňového rozhodnutí správně porovnal seznam napadených služeb se seznamy, pro něž jsou zapsány namítané ochranné známky v obou třídách 35 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb a zhodnotil jejich styčné i neshodné charakteristiky mající vliv na podobnost i nepodobnost služeb, v případě podobnosti služeb relevantní toliko z hlediska návrhového důvodu pravděpodobnosti záměny dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona.

44. Ke srovnání části služeb, ve vztahu k nimž byla ve třídě 35 shledána neplatnost zápisu napadené ochranné známky oproti namítaným ochranným známkám z důvodu podobnosti služeb dle § 7 odst. 1 písm. b) Úřad předeštl naprosto logické úvahy o souladu povahy, charakteristik a účelu užití těch částí služeb, k nimž se srovnávané ochranné známky v této třídě 35 vztahují, setkávají či mohou setkávat při reklamní, inzertní, propagační, poradenské a obchodní činnosti. Soud přisvědčuje přiléhavému hodnocení společného účelu těchto služeb a jejich orientaci na segmenty trhu a potřeb spotřebitelské veřejnosti, které zejména Úřad a potažmo i žalovaný logicky v souladu se zákonem zvažili jako tržní oblast, v níž existují společné znaky obchodních služeb, reklamy, propagace, inzerce, tj. znaky prosazování a zviditelnění výrobků a služeb pod značkou, která tvoří ochranné známky, a dále oblast, v níž je blízká souvislost s produkty či službami, pro které jsou porovnávané ochranné známky zapsány. To s přihlédnutím i k toliko minimální a jen obecné obhajobě žalobkyně v podaném rozkladu, založené pouze na tvrzeních o odlišné povaze služeb, spotřebitelské veřejnosti, způsobu užití, distribučních míst... apod. Jde o tvrzení žalobkyně bez konkrétních námitek o relevantních attributech srovnání zatřídění z hlediska povahy služeb žalobkyně. K tomu soud považuje za vhodné doplnit, že dle ustálené judikatury je třeba vycházet z relevantních atributů ve vztahu k povaze výrobků a služeb tak, jak jsou Shodu s prvopisem potvrzuje x.

pojmově zaříděny v jednotlivých třídách mezinárodního třídění, nikoliv, jak by např. vyplývaly z tržní reality. Argumentace žalovaného judikaturou Městského soudu v Praze o způsobu vypořádání pouze obecných námitek při deficitu konkrétních tvrzení je přiléhavá a nekladla v této věci na žalovaného povinnost domýšlet za žalobkyni jí tvrzené odlišnosti. Žalobkyně v rozkladovém řízení, ale i v žalobě pouze paušálně namítala chybné posouzení podobnosti napadených služeb správními orgány.

45. Oproti tomu již Úřad ve svém rozhodnutí objektivně vyčlenil na jedné straně segmenty trhů, do nichž spadá část služeb chráněných střetávajícími se ochrannými známkami, mezi nimiž existuje blízká souvislost částí služeb ve třídě 35 a na druhé straně segmenty trhů s produkty a službami, které jsou si svou povahou a účelem *nepodobné* a jsou určeny pro jiný okruh spotřebitelů (část služeb ve třídě 35 z oblasti shromažďování, správy a zpracování dat, kancelářských a administrativních prací, pronájmu, prodeje... apod. a ve třídě 41 služby z oblasti výchovy, vzdělávání, zábavy, kultury, sportu a překladatelských a tlumočnických služeb). Přitom žalovaný vysvětlil, jakými subjekty jsou nepodobné služby obvykle poskytovány a jakému odlišnému okruhu spotřebitelů. V rámci tohoto posouzení se výslovně zabýval i relevantní spotřebitelskou veřejností porovnáním u podobných i nepodobných služeb. Okruh spotřebitelů v souladu se seznamy střetávajících se *podobných* služeb adekvátně našel v podnikatelském prostředí poskytujícím reklamní a obchodní služby. Relevantní spotřebitelskou veřejností se Úřad zabýval i z hlediska míry podobnosti označení, kterou tvoří slovní prvky v porovnávaných ochranných známkách. Dle názoru soudu s ohledem na přítomnost slovních prvků „AA“ a „AAA“ v označeních nutno říci, že i v nepřehlédnutelném spojení s dalším důvodem zápisné nezpůsobivosti vyvěrajícím z dobrého jména namítaných ochranných známek, nemohly správní orgány vyloučit, že i podnikatelská spotřební veřejnost může nabýt dojmu, že označení spolu souvisejí. Okruh spotřebitelské veřejnosti byl v rozhodnutích posouzen, napadené rozhodnutí netrpí vadou nepřezkoumatelnosti.
46. Námitky žaloby proti pravděpodobnosti záměny tedy nejsou důvodné.
47. C) K návrhovému důvodu zápisné nezpůsobivosti podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona (§ 7 odst. 1 písm. b) ve znění do 31.12.2018).
48. Přestože z hlediska předmětu návrhu správní orgány vypořádaly nejprve, a to dílčím způsobem u dvou namítaných ochranných známek (čtvrté a sedmé) otázku pravděpodobnosti záměny z důvodů podobnosti, zásadním bylo, že prohlášení neplatnosti zápisu napadené ochranné známky je založeno rovněž i na jiném důvodu neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona uplatněném navrhovatelkou *ve vztahu ke všem 7 namítaným ochranným známkám*. Kromě čtvrté (slovní) a sedmé (obrazové), také ke zbývajícím známkám ve třech graficky upravených zobrazeních:

Praga

49. Podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona v době rozhodování správních orgánů se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu 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

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

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.

50. Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném v době přihlášky napadené ochranné známky se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
51. Podmínky neplatnosti zápisu, týkající se zásahu do dobrého jména starší ochranné známky, jak bylo již výše uvedeno, souvisí se skutečností, zda si podstatná část dotčené veřejnosti vytváří mezi tímto označením a známkou spojení, kdy toto spojení se stejně jako pravděpodobnost záměny posuzuje celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu (rozhodnutí SDEU ze dne 23. 10. 2003 ve věci C-408/01, *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*).
52. Shodně podle rozsudku SDEU ve věci C-252/07 Intel existence spojení, ve smyslu rozsudku ze dne 23. října 2003, *Adidas-Salomon a Adidas Benelux* (C-408/01), mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. V uvedeném rozsudku SDEU uvedl faktory, na základě nichž se posuzuje existence spojení mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a kolidující pozdější známkou, následovně : stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami; povaha výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti; stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky; existence nebezpečí záměny u veřejnosti.
53. Podle citovaných zákonných ustanovení odpovídajících evropské judikatuře, vlastník dřívější ochranné známky tedy může zabránit zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek (zde se dovolat neplatnosti zápisu), pokud:
 - 1) pozdější označení, resp. ochranná známka je shodná či podobná se starší ochrannou známkou s dobrým jménem;
 - 2) starší známka požívá dobrého jména;
 - 3) výrobky či služby pro konfliktní označení mohou, ale nemusí být podobné těm, pro něž je starší známka s dobrým jménem zapsána;
 - 4) užívání tohoto označení ve vztahu ke starší ochranné známce s dobrým jménem způsobuje alespoň jeden z následujících tří zásahů:
 - újma na rozlišovací způsobilosti
 - újma na dobrém jménu;

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

- nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména

54. První podmínka je v dané věci splněna v celkově vnímatelné podobnosti, když v rámci posuzování podobnosti bylo zhodnoceno, že napadená ochranná známka je namítaným ochranným známkám podobná, když k této podobnosti bylo nezbytné dospět v tom smyslu, že pozdější (napadená) ochranná známka může u relevantní veřejnosti při zejména fonetické a sémantické podobnosti a známosti slovních prvků na trhu evokovat starší ochranné známky. Nicméně samotná podobnost nepostačuje k tomu, aby bylo možné dojít k závěru o existenci spojení mezi těmito ochrannými známkami.
55. V případě známky s dobrým jménem není pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti až tak relevantní, rozhodná je skutečnost, zda si v důsledku podobnosti starší známky s dobrým jménem s mladší ochrannou známkou podstatná část dotčené veřejnosti vytváří mezi tímto označením a známkou spojení, kdy toto spojení se stejně jako pravděpodobnost záměny posuzuje celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu (srov. např. rozhodnutí SDEU ze dne 23. 10. 2003 ve věci C-408/01, *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*). Existenci spojení pak shrnul SDEU ve svém rozsudku ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07, *Intel Corporation*, výčtem faktorů, na základě nichž se posuzuje existence spojení mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a kolidující pozdější známkou. Nicméně platí, že čím větší podobnost mezi konfliktními známkami existuje, tím větší je pravděpodobnost existence spojení mladší známky se starší známkou s dobrým jménem.
56. První podmínka podobnosti napadené ochranné známky, kterou lze vztáhnout z hlediska aspektů dobrého jména ochranných známek i ve vztahu ke všem 7 uplatněným známkám navrhovatelky, je splněna,
57. K druhé podmínce dobrého jména soud uvádí následující.
58. Pojem „dobré jméno“ předpokládá určitý stupeň znalosti u relevantní veřejnosti. Znamka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Právě v tom je specifikum takové ochranné známky, a to ve srovnání s ochrannou známkou běžnou, tedy jinou známkou než známkou s dobrým jménem, která přináší svému vlastníku ochranu pouze ve vztahu ke shodným nebo podobným výrobkům či službám. Podle judikatury Nejvyššího správního soudu dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobku nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 28/2006-97, č.j. 1 As 41/2009-145).
59. Dobré jméno bylo na základě hodnocení dokladů žalobkyně uznáno u všech namítaných starších ochranných známek, dovozujíc tak z historie užívání jednoznačně známého označení „AA“. Žalobkyně k prokázání dobrého jména svých ochranných známek předložila celou řadu dokladů, o užívání a známosti této značky v minulosti a po dlouhá léta, které Úřad i žalovaný jednotlivě vyhodnotili. Úřad na str. 25-45 a 64-79 svého rozhodnutí a žalovaný na str. 51-74 napadeného rozhodnutí, přičemž, jak soud z celého výčtu důkazů a jejich zdokumentování ve správním spise zjistil, převážná část z nich se týká historicky užívané značky „AA“ jak předchůdci navrhovatelky, tak navrhovatelkou samotnou od r. 2011 převzetím aktivit od jejího předchůdce a dále i jinými subjekty- smluvními partnery navrhovatelky na základě licenčních smluv. Bylo doloženo navázání podnikatelských

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

aktivit navrhovatelky na prosazování již dříve od třicátých let k ochraně zapsané a historicky známé a dlouhodobě užívané značky „AA“ (první, druhé a třetí uplatňované ochranné známky) v oblasti autopřemyslu a autosportu, přičemž na propagaci značky „AA“ navrhovatelka vynakládala značné finanční prostředky (srov. důkazy pod č. 2, 4, 5, 7, 14, 18, 19 a další) na reklamní, propagační kampaně i sponzoring, o nichž Úřad konkrétně, včetně historie značky „AA“ pojednal na str. 66–73. Tuto značku pak spojil s výrobky a službami, jimiž jsou automobily a automobilové výrobky, motokáry, dopravní prostředky a další příslušenství, a to v souvislosti s historickou výrobou vozidel a osobních automobilů značky „AA“ (AAAmi) ve třicátých letech, ale i po druhé světové válce, přičemž i následně navrhovatelka navázala na tuto tradici podnikání v autopřemyslu od r. 2011. O uvedených výrobcích a službách, pro něž jsou dle řešerše zapsány první až třetí a pátá až sedmá namítaná ochranná známka, (zápis čtvrté ochranné známky se kromě třídy 35 také týká výrobků a služeb blízkých motorovému přemyslu – srov. zápis do tříd 7, 28, 37) Úřad pojednal v rámci hodnocení důkazů navrhovatelky na str. 65–73 prvostupňového rozhodnutí. Úřad hodnotil jednotlivé důkazy z hlediska jejich časové i věcné relevance pro posouzení dobrého jména starších ochranných známek. Oproti tomu námitky žalobkyně ohledně tohoto hodnocení nevytvořily konkrétní polemiku ke způsobu nabytí a udržení dobrého jména namítaných ochranných známek v době přihlášení ochranné známky žalobkyně. Žalobkyně z celé škály důkazů v rozkladu rozporovala toliko menšinou část důkazů, které se týkaly užívání namítaných ochranných známek po datu přihlášky napadené ochranné známky s tím, že k těmto důkazům správní orgány přihlížet neměly a výslovně poukazovala na nedostatky dokladu č. 2 v tom, že dokládá sice zisky z prodeje v letech 2008–2018, ale blíže nekonkretizovaného zboží.

60. K tomu je nutno poukázat na to, že osoba zúčastněná na řízení podaný návrh založený na důvodu neplatnosti zápisu mladší ochranné známky žalobkyně podložila dostatečnými důkazy o faktech, děních a skutečnostech vypovídajících jak o proslulosti označení „AA“, tak o návaznosti namítaných ochranných známek na historické a dlouhodobého užívání starších ochranných známek (první, druhé a třetí) v historii automobilového přemyslu. Žalovaný objektivně a v souladu s obsahem dokladů zhodnotil i marginální vliv neúplného dokladu č. 2 co do specifikace zboží a přisvědčil i přihlídnutí k důkazům s datem po přihlášce napadené ochranné známky jako k důkazům doplňujícím. Bylo tedy třeba zabývat se vlivem pozdějších důkazů na závěry Úřadu, což žalovaný učinil a vysvětlil, jakou, toliko doplňující úlohu, důkazy z pozdější doby měly. Soud k tomu uvádí, že v celé škále předložených důkazů šlo o menšinu z celkového počtu a souhrnu časově (od r. 2012–2015 a zčásti i 2016) i věcně relevantních dokladů, svědčících o dobrém jménu označení „AA“. Soud sám z těchto důkazů shledal, že jednak byly v dokumentaci užívání starších ochranných známek, zejména v letech 2012–2015, převažující a jednak oproti tomu důkazy s datem pozdějším (např. č. 1, 1, 5, 9, 32, 33, 35) nenastolovaly autonomní, nové užívání označení, ale navazovaly na průběžné užívání a propagaci označení „AA“ vyvíjejícího se již od 30. let dvacátého století, v nichž byly první namítané ochranné známky (první a druhá) zapsány, a následně bylo obnovováno jejich renomé a takto vnímané i spotřebitelskou veřejností. Později datované důkazní listiny tak skutečně jen pouze časově doplňují situaci již zavedených a známých starších ochranných známek před datem přihlášky napadené ochranné známky a tuto experienci nelze přehlédnout.

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

61. Dle soudu předložené důkazy jak jednotlivě, tak v převážném souhrnu, celku prokazují dlouhodobé intenzivní užívání označení „AA“ k výrobě, propagaci a sponzoringu předmětných výrobků a služeb před datem přihlášky napadené ochranné známky v nemalém rozsahu. Tím osoba zúčastněná na řízení prokázala existenci dobrého jména všech starších ochranných známek, které zasahuje i do rozšíření výrobků a služeb ve třídě 35 a 41, které nejsou výslovně spojeny s výrobou automobilů a s motorismem, ale uplatňují se na trhu jako silný slogan i pro další služby. Žalobkyně předložila důkazní materiál, který svým obsahem, významem a časovou relevancí osvědčuje jednoznačně uznání dobrého jména namítaných ochranných známek v souladu s podmínkou 2) a současně i s podmínkou 3, nenárokuje podobnost výrobků a služeb v propagaci značky „AA“ dle dalších tříd (zde 35 a 41) mezinárodního zařazení.
62. Druhá podmínka důvodu zápisné nezpůsobilosti napadené ochranné známky pro existenci dobrého jména starších ochranných známek je splněna.
63. Ke třetí podmínce (ne)podobnosti výrobků a služeb tedy soud uvádí, že dobré jméno ochranné známky je přitom třeba vždy posuzovat ve vztahu ke všem výrobkům a službám, pro které je taková ochranná známka zapsána, bez ohledu na podobnost či nepodobnost výrobků a služeb, což je v dané věci splněno.
64. Soud sám na základě rozsáhlého důkazního materiálu bez specifikace žalobních výtek, které by rozporovaly posouzení a chronologicky podstatné skutečnosti svědčící pro uznání dobrého jména starších ochranných známek v časovém i věcném rozsahu tak, jak vyplývají z důkazů osoby zúčastněné na řízení, nemohl shledat závěry žalovaného za neodpovídající podkladům řízení a za nesprávně vyhodnocené.
65. S přihlédnutím k uvedeným faktorům je pro případ žalobkyně na místě nezbytné konstatovat, že splnění uvedených 3 faktorů nasvědčuje v této věci existenci *spojení*. Celková, byť nikoliv absolutní, podobnost označení a povaha služeb částečně ve shodných třídách a podobných oblastech, k nimž se posuzované ochranné známky vztahují a zejména silná ochranná známka „AA“ ve všech slovních i obrazových podobách tak, jak vyplývá i z jejich zachycení ve správním spise, jsou významnými faktory. Atribut a právní význam dobrého jména starších ochranných známek má ústřední a rozhodující právní význam, z něhož lze opodstatněně dovozovat spojení mezi známkami s dobrým jménem a dotčenou veřejností. Osoba zúčastněná na řízení v předmětném řízení prokázala, že tomu tak v době přihlášek namítaných ochranných známek bylo ve větší míře, převažující nad vlastníkem prokazovaným užíváním napadené ochranné známky.
66. Existenci spojení následně svědčí i předpoklad, jímž je dle evropské judikatury i existence nebezpečí záměny u veřejnosti, který je třeba dovodit z vysoké rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek a z označení „AAA“ v napadené ochranné známce, které se rekrutovalo z označení místa továrny v minulosti vyrábějící automobily a produkty značky „AA“. Tedy podobnost označení i blízkost a sepetí místa produkce – továrny a továrních značek automobilů v minulosti potvrzuje existenci spojení. Tato skutečnost vytváří *individuální aspekt* této věci a je významná pro posouzení, jakou mírou vjemu ochranné známky s dobrým jménem vstoupily do povědomí relevantní spotřebitelské veřejnosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

67. K tomu a ke spojení subjektů, které dle dokladů osoby zúčastněné na řízení užívaly namítané ochranné známky, městský soud doplňuje, že podle § 1 zákona č. 441/2003 Sb., musí být označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Podstatou ochranné známky však není navždy daná závislost tohoto označení na jedné konkrétní osobě. Ať už vlastní ochrannou známku v průběhu plynutí času kdokoliv, podstatou ochranné známky je její rozlišovací potenciál ve vztahu k výrobkům této osoby. Účelem ochranné známky není zaručit, že tento konkrétní výrobek bude navždy vyrábět ta která konkrétní osoba, pro níž byla původně ochranná známka vytvořena, zapsána či ji dokonce užívala. Tomu odpovídá i možnost ochrannou známku převést na jiné subjekty. Tak se tomu v případě starších ochranných známek zčásti stalo, jak vyplývá z dokladů osoby zúčastněné na řízení, týkajících se udělení licencí k užívání známkové řady a smlouvy o spolupráci (důkaz č. 3). To má stejný význam pro setrvalost známosti a užívání namítaných ochranných známek v letech 2012–2016, jejich propagace a finančního přínosu před přihláškou napadené ochranné známky. V této věci ve vztahu k dobrému jménu namítaných ochranných známek také nerozhodovalo, zda napadené služby ve třídě 35 a služby ve třídě 41, chráněné napadenou ochrannou známkou a známkami namítanými, mají vztah k motosportu či k produktům osoby zúčastněné na řízení. V případě známky s dobrým jménem bylo podstatné, zda v případě části služeb obchodního a podnikatelského charakteru (část služeb podobných ve třídě 35) i části služeb odlišného charakteru (část služeb nepodobných ve třídě 35 a služeb nepodobných ve třídě 41) lze usuzovat, že průměrný spotřebitel služeb, resp. produktů osoby zúčastněné na řízení může v napadené ochranné známce spatřovat či dovozovat spojitost s dobrým jménem namítaných ochranných známek. Vzhledem k tomu, že namítané ochranné známky působí jak ve slovní, tak slovně grafické i obrazové podobě, nikoliv v ustáleném, jednotném označení, avšak vždy nesoucím označení „AA“, pak takováto úvaha žalovaného byla v souladu s významem a ochranou známky s dobrým jménem ve známkovém právu. Ostatně proto ust. § 7 odst. 1 písm c) zákona (dříve § 7 odst. 1 písm. b)) zákona netrvá na podobnosti výrobků a služeb.
68. Kromě uvedeného ve smyslu čtvrté podmínky zásahu do dobrého jména, k jehož posuzování je východiskem otázka asociace (spojení) v mysli veřejnosti, představuje tato asociace v souladu s výše uvedenými judikatorními východisky nutnou podmínku, ale sama o sobě ještě nestačí k tomu, aby bylo možné učinit závěr o existenci jednoho ze zásahů, proti nimž § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, poskytuje ochranu (srov. rozsudek SDEU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07, L'Oreal). V uvedeném rozhodnutí, jakož i v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 1As 41/2009 jsou znaky typologie zásahu představovány, mimo jiné, následovně :
69. *„Pokud jde o pojem „protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, označovaného rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“, zmíněný pojem se neváže na újmu, kterou utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožného nebo podobného označení třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo podobným označením, jedná o jasné vykořisťování jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem“.*
70. *„Co se týče újmy způsobené dobrému jménu ochranné známky, vyjadřované rovněž výrazy „pošpinění“ nebo „snížení“, tato nastává, mohou-li být výrobky nebo služby, pro něž je třetími osobami použito totožné nebo podobné označení, pocíťovány veřejností způsobem, jímž se sníží Shodu s prvopisem potvrzuje x.*
- .

přitažlivost ochranné známky. Nebezpečí takovéto újmy může vyplynout zejména ze skutečnosti, že výrobky nebo služby nabízené třetími osobami mají vlastnost nebo kvalitu, jež může mít negativní vliv na image ochranné známky.“

71. *„Pokud jde o pojem „protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, označovaného rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“, zmíněný pojem se neváže na újmu, kterou utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožného nebo podobného označení třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo podobným označením, jedná o jasné vykořisťování jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem“.*
72. V uvedených způsobech zásahu, odvíjejících od kvality nabízených výrobků a služeb a jejich negativního vlivu na přitažlivost namítaných ochranných známek, osoba zúčastněná na řízení jako navrhovatelka již v předložených dokladech prokázala reálnou obavu, riziko z využívání namítaných starších ochranných známek. Osoba zúčastněná na řízení k označení výrobků a služeb prokázala věcně a časově silný potenciál starších ochranných známek, tedy vysokou rozlišovací způsobilost značky „AA“. Ve známkovém právu platí, že čím je silnější a vyšší rozlišovací způsobilost ochranné známky, tím větší je pravděpodobnost a riziko, že při konfrontaci s pozdější ochrannou známkou bude tato později přihlášená ochranná známka evokovat veřejnosti starší ochrannou známkou (rozsudek Soudního dvora Evropské unie C -252/07). Existence spojení v této věci mezi napadenou ochrannou známkou a namítanými staršími známkami s přídavkem, jímž je vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti (věhlasnosti, známosti) starších ochranných známek vede k reálnému předpokladu a úsudku, že si spotřebitelé služeb žalobkyně utvoří spojení mezi jejími výrobky a službami a výrobky a službami osoby zúčastněné na řízení, že je spojí s motosportem nebo sportem obecně či s jiným případem podnikatelských aktivit osoby zúčastněné na řízení, čímž je splněn i čtvrtý zohledňující aspekt pro zásah do práva vlastníka starších ochranných známek, asice těžení z rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek a jejího využití, které by šlo na újmu výrobkům a službám osoby zúčastněné na řízení jako vlastníka starších ochranných známek. Přitom v tomto směru postačuje využití známek s dobrým jménem, které není vymezeno podobností konfliktních služeb, kdy se spotřebitel může domnívat, vzhledem k rozlišovací způsobilosti, že vlastník starších ochranných známek rozšiřuje portfolio svých produktů na širší spektrum výrobků a služeb. Není tedy od věci úvaha, že napadená známka tak mohla těžit z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména starších ochranných známek a byla tak na újmu jejich vlastníku. Při výkladu podmínek důvodu zápisné nezpůsobilosti (neplatnosti) ochranné známky postačuje logická míra úvah vyvěrajících z dokazování, že z důvodu prestiže a dlouhodobého postavení namítaných známek na trhu lze usuzovat na přenos image založené na standardu kvality produktů chráněných namítanými ochrannými známkami a tím jít v jejich stopách s výhodou jdoucí na újmu vlastníka starších ochranných známek.
73. Osoba zúčastněná na řízení v návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky na str. 111 až 113 předestřela zcela legitimní důvody vedoucí k obavě o těžení napadené ochranné známky z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména namítaných ochranných známek. Tuto obavu dovozovala z dlouhodobé tradice, prestiže, dobré pověsti a intenzivního zájmu spotřebitelů o výrobky a služby chráněné namítanými ochrannými známkami, což potvrzují jí předložené důkazy, a dále pravděpodobností, že velká část Shodu s prvopisem potvrzuje x.

veřejnosti by služby označované napadenou ochrannou známkou poptávala v domněnku, že se jedná o „nové služby“ osoby zúčastněné na řízení. Naznačila i případ možné negativní zkušenosti se službami žalobkyně, které by mohly narušit dobrou pověst známek osoby zúčastněné na řízení a tím by vzniklo nebezpečí újmy na dobrém jménu ochranných známek „AA“. Přisvědčit osobě zúčastněné na řízení je třeba v tom, že spotřebitelé vnímající podobné slovní označení by ztratily schopnost diferencovat, odlišovat výrobky a služby osoby zúčastněné na řízení s výrobky a službami žalobkyně. Zdůraznila příznačnost namítaných ochranných známek právě pro její výrobky a služby a možné ohrožení zájmu o její tržní prostředí. Osoba zúčastněná na řízení ve svém návrhu zcela jasně uvedla, čeho se vlivem napadené ochranné známky obává, jaké zásahy do svých práv k ochranným známkám předpokládá a jakými způsoby může k těmto zásahům a k újmě na jejích právech docházet.

74. Uvedené soud považuje za logickou dedukci, s níž žalovaný důkazně i právně vyhodnocujícím způsobem a zcela příznačně pracoval a která je v souladu se smyslem i dikcí zákonné ochrany, založené v ust. § 7 odst. 1 písm. c) zákona (dříve § 7 odst. 1 písm. b)) na možnosti, riziku, obavě, předpokladu a potenciálu těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky s dobrým jménem. To aniž by bylo nezbytné prokázat narušení její obchodní síly a známosti počínáním vlastníka pozdější ochranné známky v reálném tržním prostředí. Na základě uvedeného neobstojí námitky žalobkyně, že se osoba zúčastněná na řízení v návrhu omezila pouze na obecná tvrzení protiprávního těžení a újmy, aniž je specifikovala a předložila příslušné důkazy. Naopak, je to žalobkyně, která smysl podobnosti a spojení mezi porovnávanými ochrannými známkami nevnímá, když nevnímá historický význam označení „AA“, dovolává se nepřezkoumatelnosti v tom, že by osoba zúčastněná na řízení (nikoliv starší ochranné známky), byla mezi spotřebitelskou veřejností známa a argumentuje užíváním označení „AAA“ z důvodu vlastnictví továrního komplexu veřejností historicky známého jako „AAA“. Žalobkyni bylo v napadeném rozhodnutí již vysvětleno, z jakých hledisek známkoprávní ochrany bylo nazíráno na vnímání označení „AA“ a „AAA“ spotřebitelskou veřejností a že tomuto vnímání spojení svědčily osobou zúčastněnou na řízení předložené důkazy, přičemž oproti nim žalobkyně nepostavila přesvědčivou historickou a věcnou oponenturu. Až v podaném rozkladu prezentovala výsledky veřejného průzkumu, avšak v rozporu se zásadou koncentrace řízení dle § 82 odst. 4 správního řádu rozkladu, ačkoliv šlo o nově tvrzené skutečnosti k dokazování, které žalobkyně mohla uplatnit v řízení před Úřadem. K tomu měla dostatečný prostor, když žádala opakovaně o prodloužení lhůty k vyjádření se k návrhu a když již v tomto řízení byla obeznámena s plným zněním návrhu a důvody navrhované neplatnosti napadené ochranné známky. Za této procesní situace soud nemůže žalovanému vytýkat, že žalobkyni zmíněné výsledky veřejného průzkumu nevzal v úvahu. Jen dodatkem soud uvádí, že ze správního spisu vyplývá, že výsledky veřejného průzkumu předložené žalobkyni uvádějí termín sběru dat: duben 2024, tedy nikoliv stav k datu přihlášky napadené ochranné známky, nadto nezpochybňují analyzované spojení ochranných známek s lokalitou v Pražských Vysočanech a továrnou vyrábějící automobily, letadla, motocykly, motory a technické díly, což bylo vztato v úvahu právě k otázce „spojení“. Přitom dle předloženého veřejného průzkumu k otázce, zda si lidé slovo „AAA“ spojují více s automobily nebo s továrnou, vyšly odpovědi skoro přesně na polovinu. Soudu proto není zřejmé, jak by mohl, nadto časově pozdější a procesně nepřipustitelný důkaz žalobkyně z r. 2024 časově i věcně vyvrátit závěry žalovaného i argumenty návrhu o možnostech záměny obou označení ve vjemu Shodu s prvopisem potvrzuje x.

spotřebitelské veřejnosti, když spíše nasvědčuje důvodnosti obav osoby zúčastněné na řízení z postupného pronikání označení tvořícího napadenou ochrannou známku do vjemu veřejnosti, rozmělnění vnímání staršího označení a o zásahu do vlastnických práv osoby zúčastněné na řízení v čase od doby přihlášky napadené ochranné známky.

75. Přitom nerozhodovalo, zda při přihlášení napadené ochranné známky žalobkyně byla či nebyla v dobré víře. Návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou nebyl podán podle § 32 odst. 1 zákona, proto námitky žalobkyně, že při podání přihlášky napadené ochranné známky byla v dobré víře, není z hlediska předmětu řízení a uplatněných důvodů zápisné nezpůsobivosti dle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách, relevantní.
76. Na základě všech shora uvedených kroků, vyvozených ze zákonného ustanovení a z judikatorních výkladů pojmů směřujících k tomu, jak dospět k posouzení naplnění jednotlivých podmínek dikce ust. § 7 odst. 1 písm. c), dříve § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, Městský soud dospěl k závěru, že naplnění všech těchto podmínek kumulativně a v úplnosti z dokladů osoby zúčastněné na řízení v rámci jejího důkazního břemene v řízení vyplývá, a proto byly dány dostatečné důvody pro odnětí známkoprávní ochrany žalobkyni prohlášením napadené ochranné známky za neplatnou v rozsahu, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Úřadu.
77. Z uvedených důvodů soud podané žaloby jako nedůvodné podle § 68 odst. 7 s.ř.s. zamítl.
78. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobkyně nebyla ve sporu úspěšná a žalovanému v řízení žádné náklady nad rámec jeho běžné činnosti nevznikly.
79. Výrok o nákladech osoby zúčastněné na řízení je dán ust. § 60 odst. 5 s. ř. s., podle kterého má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů řízení, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V tomto řízení však osobě zúčastněné na řízení žádná povinnost uložena nebyla, a proto soud třetím výrokem tohoto rozsudku rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Praze dne 27. listopadu 2025

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje x.

.

Shodu s prvopisem potrzuje x.

.