



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobkyně: **X., IČO**
sídlem x.
zastoupená advokátkou Mgr. Adélou Pinkavovou
sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha 1 – Nové město

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví, IČO 48135097**
sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

za účasti osoby
zúčastněné na řízení: **Y.**
sídlem y.
zastoupená advokátem Mgr. Lukášem Lorencem
sídlem Štefánikova 256/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov

o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 2. 10. 2024, č. j. O-572600/D24042660/2024/ÚPV,

takto:

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

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení a vymezení sporu

1. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým předseda žalovaného zamítl rozklad žalobkyně a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 3. 2024, č. j. O-572600/D22032531/2022/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“)
2. Prvostupňovým rozhodnutím žalovaný Úřad zamítl přihlášku slovní ochranné známky sp. zn. O-572600 ve znění „Mailboxde.cz“ (dále jen „napadené označení (Mailboxde.cz)“), kterou žalobkyně (dříve XX., s. r. o.) podala dne 8. 6. 2021 pro výrobky a služby ve třídách 16, 35, 36 a 39 mezinárodního třídění výrobků a služeb (dále jen „třídy“ a „mezinárodní třídění“). Přihláška byla zamítnuta z důvodu uvedeném v ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“)
3. Žalovaný vešel na námitky společnosti Y. (dále jen „společnost Y.“), která je vlastnící prioritně starší kolizní slovní ochranné známky Evropské unie č. 835579 ve znění „MAIL BOXES ETC.“ (dále také „namítaná ochranná známka“) pro výrobky a služby ve třídách 16, 35, 36, 38, 39 a 42 mezinárodního třídění. Napadené označení Mailboxde.cz podle společnosti Y. vykazuje vysokou míru podobnosti s namítanou ochrannou známkou, jelikož obsahuje shodný řetězec písmen MAILBOX. Porovnávaná označení se tak do značné míry vizuálně překrývají. Další část přihlašovaného označení „-de.cz“ má postrádat rozlišovací způsobilost. Společnost Y. považuje tato označení za podobná z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického; výrobky a služby dotčené označeními jsou podle ní rovněž shodné či podobné.
4. Žalobkyně se s náhledem společnosti Y. neztotožnila a podala proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad, ve kterém vyložila, proč tvrzenou podobnost mezi označeními neshledává.

II. Napadené rozhodnutí

5. Předseda žalovaného nevešel na rozkladovou argumentaci žalobkyně a rozklad zamítl z důvodů pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení pro podobnost z hlediska sémantického, fonetického, vizuálního i jejich působení na průměrného spotřebitele jako celku.
6. *1. Sémantické hledisko*
7. Předseda se ztotožnil se závěrem žalovaného, že porovnávaná označení jsou si z významového hlediska podobná v rozsahu slovní části a slovních prvků „Mailbox/MAIL BOXES“ s českým významem „poštovní schránka/schránky či pošta a krabice“, čemuž český spotřebitel s běžnou znalostí anglického jazyka snadno porozumí. Část „de“ (lze vnímat bezobsažně či jako kód pro stát Německo) a „cz“ (jednotná státní doména České republiky prvního řádu) mají podle žalovaného i předsedy limitovanou rozlišovací způsobilost. K části namítané ochranné známky ve znění „ETC.“ předseda souhlasil se žalovaným, že význam této zkratky („a tak dále“) nemusí být průměrnému spotřebiteli znám a bude většinou relevantní spotřebitelské veřejnosti vnímán jako fantazijní pojem. Předseda shrnul, že dospěl ke stejnému závěru jako žalovaný, tedy že koncové části porovnávaných označení nejsou způsobilé od sebe označení spolehlivě odlišit, jelikož si spotřebitel spíše zapamatuje

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

plnovýznamovou první část obou označení. K námitce žalobkyně, že se žalovaný dostatečně nezabýval tím, že slovní prvky/části „*mail*“ a „*box*“, resp. „*boxes*“, mají nízkou rozlišovací způsobilost z důvodu, že jsou částečně popisné pro poštovní a zasilatelské služby ve třídě 39 mezinárodního třídění, avšak rozlišujícími prvky jsou prvky „*de*“ a „*cz*“, které jsou neobvyklé a vyvolávají významový kontrast, předseda žalovaného uvedl, že ve vztahu ke zmíněným službám lze připustit mírně omezenou rozlišovací způsobilost, nikoliv však žádnou. Žalovaný podle předsedy nepostupoval v rozporu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie, jak namítala žalobkyně, když v odůvodnění prvostupňového rozhodnutí svou úvahu o sémantické podobnosti založil právě na částech „Mailbox/MAIL BOX“.

8. K námitce žalobkyně, že užití slovní elementy „*mail*“ a „*box*“ nemusí vyvolávat pravděpodobnost záměny, když se jedná o prvky částečně popisné a proto neplní rozlišovací funkci, předseda uznal, že toto slovní spojení může působit evokativně, navozovat představu, že takto označené služby souvisí s používáním poštovních či e-mailových schránek (resp. e-mailové pošty), to však nesnižuje distinktivitu tohoto spojení ve vztahu k přihlášeným/zapsaným výrobkům a službám.
9. K námitce žalobkyně, že právě kombinace písmen „*de.cz*“ vyvolává významový kontrast, předseda uvedl, že k tomu může průměrný spotřebitel dojít až při delším a podrobnějším rozboru, který nelze při výběru výrobků a služeb předpokládat. I při takové evokaci by ale podle předsedy průměrný spotřebitel vnímal jen jako obecný – odkaz na území Česka a Německa, který ale nijak neidentifikuje konkrétního výrobce/prodejce přihlašovaných produktů či poskytovatele přihlašovaných služeb. Předseda doplnil, že ani u namítané ochranné známky koncovka „*ETC.*“ význam hlavního slovního spojení nemění, případně může být vnímána jako fantazijní (bezobsažná). Předseda se ztotožnil s hodnocením žalovaného, námitky žalobkyně posoudil jako neopodstatněné a shrnul, že celkové sémantické vyznění obou označení hodnotil jako podobné, jelikož koncovky obou označení nejsou s to překonat podobnost hlavního slovního spojení.

10. 2. *Fonetické hledisko*

11. Předseda částečně přisvědčil argumentaci žalobkyně, že nelze přeceňovat význam první části označení, ale upozornil, že český průměrný spotřebitel je zvyklý vždy nejsilněji vyslovovat právě první slabiku, která je u obou porovnávaných označení stejná a má běžnou distinktivitu. Předseda nesouhlasil s tvrzením žalobkyně, že běžný spotřebitel bude část „*de*“ napadeného označení Mailboxde.cz vyslovovat jako samostatnou zkratku, tedy [dé e], když není od předchozí části žádným způsobem oddělena. Namísto toho předseda souhlasil se žalovaným, že lze předpokládat u napadeného označení „Mailboxde.cz“ výslovnost [meil-bɔks(boks)-de-tečka-cé-zet] a u namítané ochranné známky. zn. „MAIL BOXES ETC.“ výslovnost [meil-bɔksis(bokses)-et'setrə], případně [meil-bɔksis(bokses)-é-té-cé]. Předseda upozornil i na zvukově výraznou slabiku [cé] vyslovovanou v posledních částech obou označení („*cz*“ i „*ETC.*“). Toto podobné zvukové vyznění nijak nepotlačuje ani rozdílný počet slabik, jak namítala žalobkyně, jelikož se podle předsedy průměrný spotřebitel nevyjadřuje ve slabikách a nemusí proto takový rozdíl pravděpodobně zaznamenat. Předseda uvedl, že koncové části nemusí spotřebitel ani vyslovit, protože se domény a zkratky často nevyslovují; v takovém případě by byla porovnávaná označení vyslovována toliko jako [meilbɔksde] a [meilbɔksis/ses]. Celkový fonetický vjem obou označení je podle předsedy velmi podobný.

12. 3. *Vizuální hledisko*

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

13. Předseda stran vizuální podobnosti uvedl, že řetězce slov „Mailbox“ a „MAIL BOX“ nelze považovat za vizuálně výraznější než ostatní prvky porovnávaných označení, avšak vizuální podobnost srovnávaných označení vyplývající se shody v počáteční a opticky delší části než jsou zbývající rozdílné části obou označení nemůže být neutralizována vizuálním rozdílem v částech druhých. Část „de“ napadeného označení „Mailboxde.cz“ není nijak vizuálně zvýrazněna, aby ji mohl spotřebitel vnímat jako samostatnou část, nebo aby jakkoli dominovala celkovému vzhledu a potlačila vizuální podobnost prvních částí porovnávaných označení. Podle předsedy může být část „de“ naopak snadno přehlédnuta; průměrný spotřebitel ji bude vnímat jako prvek doplňkový, nikoli rozlišující.
14. Předseda trval na tom, že namítaná ochranná známka „MAIL BOXES ETC.“ vizuálně sestává ze tří samostatných slovních prvků oddělených (na rozdíl od napadeného označení „Mailboxde.cz“) mezerami, tudíž nelze souhlasit se žalobkyní, že by ji žalovaný rozděloval na 3 prvky. Žalovaný nepostupoval nikterak nekonzistentně, jeho postupu předseda nemá co vytknout.
15. Předseda žalovaného rovněž uvedl, že rozdílnost v zápisu malými a velkými písmeny nehraje u slovní ochranné známky žádnou roli. Rozdíl tedy lze nalézt až v částech „de.cz“ a „ES ETC.“, které však nemohou nijak dominovat v celkovém vnímání srovnávaných označení, neboť nejsou žádným způsobem vizuálně zvýrazněny a současně mají nízkou rozlišovací způsobilost, případně mohou být vnímány bezobsažně. U napadeného označení „Mailboxde.cz“ je oddělena až část „cz“, která jakožto doménové jméno pro průměrného spotřebitele představuje odkaz na konkrétní internetovou adresu, avšak sama o sobě (bez nahlédnutí na dané webové stránky) nic nevypovídá o charakteru podnikatelské činnosti jejího vlastníka (v daném případě žalobkyně).
16. Předseda tedy shrnul, že z hlediska průměrného spotřebitele je v případě namítané ochranné známky podstatná přítomnost slovních prvků „MAIL BOXES“ (s jasným obsahem) na místě, kde je primárně zrakem zaznamenána (při čtení zleva doprava), které jsou velmi podobné, resp. téměř (až na mezeru a poslední dvě písmena „ES“) shodné s první (delší) částí napadeného označení „Mailboxde“. Její druhá část, resp. koncovka „cz“ ani třetí slovní prvek, resp. zkratka „ETC.“ u namítané ochranné známky nemohou zamezit celkově podobnému vizuálnímu dojmu, neboť vizuální podobnost prvních částí srovnávaných označení nijak nesnižují.
17. 4. Výrobky a služby
18. Předseda žalovaného dále k rozkladovým námitkám ohledně dotčených výrobků a služeb učinil v tabulkovém přehledu a utřídění porovnání přihlašovaných a namítaných výrobků a služeb ve třídách 16, 35, jejichž nepodobnost namítala žalobkyně v rozkladu. Přitom vycházel ze zjištění, že žalobkyně své tvrzení o rozdílných trzích nijak neupřesnila, což namítala i společnost Y. ve vyjádření k rozkladu. Proto i předseda plně odkázal na posouzení podobnosti výrobků a služeb v prvostupňovém rozhodnutí.
19. Ke třídě 16 souhlasil s vysloveným závěrem, že namítané výrobky *kancelářský materiál a potřeby* představují poměrně širokou kategorii výrobků, do které lze bezpochyby zařadit mj. i napadené výrobky *absorpční papír, adresáře a seznamy, adresáře, adresní razítka, adresovací stroje, adresové štítky, adresové štítky do adresovacích strojů, archy papíru, hlavičkový dopisní papír*. Druhá citovaná skupina podle předsedy představuje právě výrobky určené pro trh s kancelářským materiálem, proto nelze souhlasit s tvrzením žalobkyně, že by byla ochrana namítané ochranné známky nepřipustně rozšířena. Závěr žalovaného o shodnosti

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

namítaných výrobků, se kterým se předseda ztotožňuje, odpovídá i příslušné judikatuře (viz např. rozsudek Tribunálu ze dne 17. 1. 2012 ve věci T-522/10 HELL, bod 36).

20. I napadené výrobky *3D obtisky k použití na jakémkoli povrchu* lze podle předsedy považovat za druh kancelářského výrobku, jehož úlohou může být například typické rozlišování šanonů, zásuvek či skříní, apod. Mohou nicméně plnit i jiné účely (např. dekorační produkty či informační/výstražné nápisy) a proto předseda souhlasí i se závěrem žalovaného, že podobnost těchto napadených a namítaných výrobků je pouze nízkého stupně.
21. Pokud jde o napadenou službu *správa počítačových souborů* třídy 35 mezinárodního třízení, předseda shodně s žalovaným shledal, že patří do souboru služeb úzce souvisejících s namítanou službou *reklamní a obchodní služby včetně podnikového vedení a organizace podniku*, jelikož v současné době je agenda každého podniku zpracovávána pomocí počítačových sítí a průměrný spotřebitel může u těch porovnávaných služeb předpokládat stejného poskytovatele. S ohledem na specifickou podobnost napadených služeb, jejichž výkon vyžaduje vzdělání v oboru IT, předseda korigoval závěr žalovaného a vyhodnotil podobnost s namítanou službou toliko na nízký stupeň.

5. Pravděpodobnost záměny

22. Předseda stejně jako žalovaný dospěl k závěru, že znění napadeného označení „Mailboxde.cz“ je celkově podobné namítané ochranné známce a zároveň konstatoval shodnost či podobnost (v různé míře) všech přihlášených výrobků a služeb, ke kterým směřovaly námitky společnosti Y.. K rozlišovací způsobilosti srovnávaných označení předseda shrnul, že je průměrný spotřebitel vnímá primárně jako celky. Je sice schopný rozlišovat jednotlivé prvky podle jejich důležitosti, na níž usuzuje zejména podle postavení prvků v kompozici ve vztahu k jejich rozlišovací způsobilosti, kterou je nutno posuzovat s ohledem na významový obsah prvků k pojmovému vymezení dotčených výrobků a služeb.
23. Předseda uvedl, že prvky/části „Mailbox/MAIL BOXES“ mají, resp. mohou evokovat, význam *poštovní box/schránka, resp. poštovní boxy/schránky*, nicméně ty netvoří podstatu kolizních služeb (např. *doručování poštovních zásilek, doručování dopisů* u napadeného označení či *pronájem poštovních schránek* u namítané ochranné známky). Nejde tedy o přímou významovou vazbu na předmětné kolizní výrobky a služby, proto to nezmenšuje míru distinktivy těchto částí označení, kterou lze náhledem předsedy považovat za běžnou. Pokud se žalovaný nezabýval v prvostupňovém rozhodnutí otázkou rozlišovací způsobilosti prvků/částí „Mailbox/MAIL BOXES“ srovnávaných označení, neovlivnilo to jeho závěry o existenci pravděpodobnosti jejich záměny ve vztahu ke shodným a podobným výrobkům a službám.
24. Žalovaný podle předsedy zohlednil hledisko průměrného spotřebitele, který byl definován jako dostatečně obezřetný, resp. pozorný a informovaný, jenž vnímá označení primárně jako celky, aniž by je rozděloval na detaily a podrobně je analyzoval. Správně žalovaný zohlednil i skutečnost, že průměrný spotřebitel zpravidla nemá možnost porovnávat označení vedle sebe, ale musí se spolehnout na obraz, který má uchován ve své paměti, a tím spíše mu může připomenout druhé označení.
25. Obě podmínky pro závěr o existenci pravděpodobnosti záměny ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách považuje předseda shodně se žalovaným za splněné, jelikož celkové pojetí napadeného označení „Mailboxde.cz“ v porovnání s namítanou slovní ochrannou známkou „MAIL BOXES ETC.“ je natolik podobné, že nemůže na průměrného spotřebitele působit dostatečně odlišně v důsledku rozdílu v druhých částech

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

označení. Jelikož oba správní orgány shledaly shodnost či podobnost srovnávaných výrobků a služeb, pak skutečnost, že se žalovaný nezabýval v prvostupňovém rozhodnutí otázkou rozlišovací způsobilosti prvních částí srovnávaných označení, nemohla mít vliv na jeho závěry a tudíž ani na zákonnost prvostupňového rozhodnutí. Proto předseda zamítl rozklad žalobkyně a prvostupňové rozhodnutí žalovaného potvrdil.

III. Žaloba

26. Žalobkyně v podané žalobě uplatnila námitky nepodobnosti porovnávaných označení ze všech posuzovaných hledisek.
27. 1. *Sémantické hledisko*
28. Žalobkyně konstatovala, že závěry předsedy o sémantické podobnosti porovnávaných označení nelze akceptovat. Žalobkyně je nadále přesvědčena, že slovní prvky „Mailbox/MAIL BOXES“ vykazují významný stupeň popisnosti a lze jim přisuzovat snížený stupeň distinktivnosti v souladu s judikaturou (rozsudek Tribunálu ze dne 15. 2. 2005 ve věci T-169/02 - *Cervecería Modelo, SA de CV v European Union Intellectual Property Office (NEGRA MODELO)*, bod 34 a tam citovaná prejudikatura; rozsudek Tribunálu ze dne 7. 9. 2006 ve věci T-133/05 - *Gérard Meric v Office for Harmonisation in the Internal Market (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, body 51-52; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012-46; rozsudek Tribunálu z 12. 10. 2022 ve věci T-222/21, *Shopify Inc. v. EUIPO*, bod 120 a tam citovaná prejudikatura; rozsudek SDEU ze dne 12. června 2019 ve věci C-705/17, *Hansson*, bod 55, a rozsudek SDEU ze dne 18. června 2020 ve věci C-702/18 P, *Primart v. EUIPO*, bod 53).
29. Předseda podle žalobkyně nesprávně bagatelizuje význam těchto prvků tím, že poštovní schránky redukuje na pouhé místo pro uložení pošty. Žalobkyně upozornila, že poštovní schránky zajišťují konkrétní prostor pro přístup a vyzvedávání pošty či zásilek, což dle názoru žalobkyně přímo souvisí s podstatou zasilatelských služeb. Účelem doručování je konečné doručení adresátovi, které zpravidla probíhá právě prostřednictvím poštovní schránky. Redukce role poštovních schránek na pouhou pasivní složku těchto služeb, jak ji provedl předseda, je podle žalobkyně zcela chybná a nepodložená.
30. Žalobkyně následně popsala a grafickým znázorněním doplnila mechanismus svých služeb, kdy po založení schránky obdrží uživatel okamžitě doručovací adresu v Německu, která je následně využívána pro přijímání zásilek a jejich distribuci. Žalobkyně tím demonstrovala, že poštovní schránky tvoří integrální součást jejich zasilatelských služeb, které zahrnují příjem, správu i další distribuci zásilek, a plně tak vystihují jejich podstatu a účel.
31. Žalobkyně odkázala na správní řízení své sesterské společnosti před Německým úřadem pro patenty a ochranné známky (Deutsches Patent – und Markenamt, dále jen „DPMA“), kde byla otázka popisnosti anglického slovního prvku „Mailbox“ v ochranné známce přihlašované v neanglicky mluvící zemi přímo posuzována. DPMA měl původně zápis ochranné známky ve znění „Mailboxde.com“ zamítnout z důvodu její absolutní nezpůsobilosti zápisu, neboť ji předběžně posoudil, zejména pro slovní část „Mailbox“, jako označení zcela popisné, a to dokonce ve vztahu ke všem třídám přihlašovaných výrobků a služeb, neboť měl za to, že všechny dotčené výrobky a služby jsou nezbytné nebo potřebné pro poskytování zasilatelských/expedičních služeb. Žalobkyně přiložila kopii vyrozumění DPMA o možném zamítnutí přihlášky ochranné známky ve znění „Mailboxde.com“ z důvodu absolutní zápisné nezpůsobilosti ze dne 24. 6. 2021 a jeho strojový překlad do

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

českého jazyka. Podle žalobkyně je tato její zkušenost dalším přiléhavým protiargumentem, který vyvrací závěr předsedy o neexistenci popisného charakteru slovních prvků „Mailbox/MAIL BOXES“.

32. Vytkla předsedovi i to, že nerefletoval možnost odděleného vnímání slov „mail“ ve významu „pošta“ a „box(es)“ jako „krabice“. Podle žalobkyně by bylo zcela neudržitelné tvrdit, že tyto prvky nepostihují podstatu daných služeb, neboť pojem „pošta“ („mail“) je neoddělitelně spjat s doručováním pošty a zásilek, přičemž zásilky jsou často přepravovány v krabicích („boxech“). Žalobkyně konstatovala, že předseda sporným slovním prvkům nesprávně přisoudil vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti, než jaký inherentně mají, neboť jsou svým významem popisné a charakterizují přinejmenším některé kategorie kolizních výrobků a služeb.
33. Popisný charakter slovní části „Mailbox“ i „MAIL BOXES“ bude podle žalobkyně zřejmý relevantním spotřebitelům, protože jim i spotřebitelé bez znalosti angličtiny porozumí, což předseda sám uznal. Žalobkyně dále rozvíjela, že pokud význam sporných prvků veřejnost snadno rozpozná, nemůže sníženou distinktivnost těchto prvků zvrátit skutečnost, že dané anglické sousloví není v českém prostředí běžně užíváno ve spojení s užívanými službami, jelikož frekvence jejich užívání nemá vliv na jejich popisný význam, kterému podle již uvedené judikatury odpovídá nižší rozlišovací způsobilost.
34. Žalobkyně následně uvedla příklady existujících firem, které podle ní svědčí jejímu závěru o užívání či implementaci slovních prvků „mailbox“, „mail“ nebo „box“ v souvislosti se službami odesílání a doručování v České republice - společnost XXX. s.r.o., se sídlem xxx. a její mateřskou společnost XXXX. s.r.o., se sídlem xxxx., které svým zákazníkům poskytují překladatelské služby a následné doručování zpracovaných překladů po celém světě; či lze uvést spediční subjekt E., který nabízí mezinárodní spediční službu ve spojení s poštovní schránkou v Německu, Polsku a České republice pro doručování zásilek z těchto doručovacích míst po celém světě.
35. K tvrzení předsedy, že u sporných slovních prvků „lze připustit mírně omezenou rozlišovací způsobilost, nikoli však žádnou“, žalobkyně oponovala, že takový kategorický závěr ani neučinila a proto jej nemá předseda v napadeném rozhodnutí tvrdit. Závěr o žádné rozlišovací způsobilosti by totiž znamenal absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti ochranné známky ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách, který v projednávané věci nebyl vůbec předmětem sporu, stejně jako ani prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou. Žalobkyně toliko vycházela z předpokladu, že ochranná známka s vyšším stupněm obecnosti by měla být chráněna v nižší míře, kdy nelze vyloučit, že takové označení bude podléhat snížené ochraně a akceptovat, že ostatní soutěžitelé budou oprávněni registrovat a používat podobná označení s nižší rozlišovací způsobilostí – a on jim v tom nemůže bránit. Tento závěr žalobkyně opřela o rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2023, č. j.10 As 101/2021-56, a o rozhodnutí velkého odvolacího senátu EUIPO ze dne 18. 9. 2013, Lifestyle Supplies proti Ultimate Nutrition, R 1462/2012-G. Žalobkyně považuje za neudržitelné, pokud by zápis slovní ochranné známky obsahující obecné označení výrobku či služby s nižší rozlišovací způsobilostí vylučoval, aby kdokoli další mohl přihlásit a zapsat slovní ochrannou známku obsahující v základu podobné či dokonce totožné obecné označení.
36. Žalobkyně se neztotožnila ani s tím, že předseda shodně s žalovaným hodnotil další slovní prvky napadeného označení, „de“ a „cz“, jako prvky s omezenou rozlišovací způsobilostí.

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

37. Žalobkyně je přesvědčena, že spotřebitelé jednoznačně a spolehlivě pochopí slovní prvek „de“ napadeného označení jako označení pro Německo, a nesouhlasí s předsedou, že si jej mohou spotřebitelé vykládat i bezobsačně, když se s ním v tomto významu pravidelně setkávají při každodenním používání internetu. Jde proto o prvek, který neunikne pozornosti spotřebitelů, ba naopak, okamžitě přitáhne jejich zájem. Na podporu tohoto tvrzení žalobkyně poukázala na uživatelské recenze ze svých webových stránek (ze dne 4. 2. 2022: „Děkuji, zásilka 32Kg z DE dorazila v pořádku“ či ze dne 30. 12. 2022: „Službu doporučuji, spolehlivo a rychle. První část přišla v pořádku 10/10. Využitá služba: balík z DE do SR...“) a upozornila, že jde o důkazy, které v řízení opakovaně předkládala, ale žalovaný na ně nijak nereagoval. Podle žalobkyně je rovněž nerozhodné, že se slovní prvek „de“ nenachází na počátku označení nebo že není oddělen od předchozího prvku, neboť spotřebitel rozloží označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, která zná.
38. Vzájemná kombinace právě uvedeného prvku s následujícím, dohromady „de.cz“, náhledem žalobkyně jakožto kontrast mezi odkazy na české a německé prostředí dále podporuje zvýšenou pozornost spotřebitelů a má výraznou rozlišovací schopnost, jelikož nejde o běžně používané spojení. Žalobkyně označila tvrzení předsedy, že průměrný spotřebitel zaznamená slovní kombinaci „de.cz“ až po delším a podrobnějším rozboru, za zcela nepodloženou spekulaci.
39. Žalobkyně shrnula, že předseda při posuzování obou označení z hlediska jejich sémantiky postupoval nesprávně, jelikož vykazují významné sémantické rozdíly. Svůj náhled na významy obou označení shrnula žalobkyně následovně:
40. K napadenému označení „Mailboxde.cz: „Počáteční prvky označení žalobkyně, „mail“ a „box“ jsou svou povahou inherentně popisné a jsou užívána v daném odvětví s nezanedbatelnou četností. Tyto prvky mohou spotřebitelé vnímat jako určité indikátory činnosti žalobkyně v oblasti poštovních a zásilatelských služeb. Spotřebitelé je mohou vnímat samostatně, a to ve významech „pošta“ a „krabice“ (což žalovaný vůbec nezohlednil), nebo společně jako „poštovní schránka“ (případně elektronická poštovní schránka). Prvek „de“ jednoznačně označuje Německo, přičemž prvek „cz“ může být spotřebiteli chápán jako standardní lokalizace webové adresy žalobkyně, ale může také evokovat širší internetové prostředí, což rovněž naznačuje charakter činnosti žalobkyně. Kombinace prvků „de“ a „cz“ může být spotřebiteli vnímána jako jednoznačně silný indikátor původu služeb konkrétního subjektu, a to nejen na základě registrace přihlášky v České republice (vzhledem k významu „de“), ale i na základě neobvyklé kombinace těchto prvků, která vytváří významový kontrast. Spotřebitelská veřejnost tak může chápat tři úvodní prvky označení jako „německá poštovní schránka“ nebo „poštovní schránka v Německu“, přičemž koncový doménový prvek „cz“ dává celkovému označení kontext online prostředí, tedy „online německá poštovní schránka“.
41. K namítané ochranné známce „MAIL BOXES ETC.“: „(...) zkratka „ETC.“ běžně vyjadřuje „a tak dále“. Pokud spotřebitel této zkratce porozumí, může vyvodit, že prvky „MAIL“ a „BOXES“ jsou součástí širšího seznamu služeb, což může v teorii ztížit identifikaci konkrétního obchodního subjektu. Pokud by spotřebitel význam zkratky nevnímal, zaznamenal by prvky „MAIL“ a „BOXES“, které mohou bez bližší specifikace evokovat toliko obecné poštovní schránky či případně oddělené pojmy „pošta“ a „krabice“.
42. Závěrem žalobkyně konstatovala, že její napadaná ochranná známka je ve svém sdělení příznačně konkrétní a svým ztvárněním výslovně a jednoznačně definuje charakter

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

podnikání žalobkyně. Namítané označení oproti tomu zanechává prostor pro výklad a neposkytuje jasný kontext.

43. 2. Fonetické hledisko

44. Žalobkyně ocenila předsedovo konstatování, že nelze přeceňovat význam prvních částí označení a je nezbytné posuzovat označení jako celky, ale podotkla, že předseda dále tuto zásadu řádně neuplatnil, když ji relativizoval tím, že v češtině se klade přízvuk na první slabiky, které jsou u porovnávaných označení stejné. Podle žalobkyně by žalovaný měl porovnávaná označení posuzovat i s ohledem na specifika výslovnosti v anglickém jazyce. Žalobkyně dále vysvětlila, že i kdyby přistoupila na uplatnění stálého českého akcentu na první slabiku, tento důraz by se vázal pouze na první slabiku „mail“ jen v případě, že by byla označení tvořena pouze tímto jediným slovním prvkem. Žalobkyně je názoru, že mnohost slovních prvků se musí neodmyslitelně projevit i v lokalizaci slovních přízvuků, a upozornila, že i předseda sám na str. 38 napadeného rozhodnutí zdůraznil, že funkcí slovního akcentu je „*signalizovat slovní hranici, díky čemuž lze vnímat jednotlivá slova snadněji*“. Žalobkyně vysvětlila, že český jazyk rozlišuje vedle hlavního přízvuku i přízvuk vedlejší, který se objevuje zejména u delších nebo složených slov (jako například ve výrazech „červenobílý“, „předposlední“, apod.), takže i kdyby měl spotřebitel označení „Mailboxde.cz“ vnímat jako jednolitě koherentní slovo, stejně by na jeho dílčí prvky aplikoval vedlejší přízvuky. Proto podle žalobkyně není důraz na první slabiku v projednávané věci rozhodující. Navíc podle ní z nízké rozlišovací způsobilosti slovních částí „Mailbox“ a „MAIL BOXES“, kterou dovodila při posuzování sémantického hlediska, plyne to, že i při posuzování z fonetického hlediska nebude spotřebitel pokládat přítomnost těchto slovních částí za rozlišující. Žalobkyně k tomuto odkázala na str. 23 rozhodnutí předsedy ze dne 12. 6. 2024, č. j. O-572388/D23031878/2023/ÚPV.
45. Žalobkyně uvedla, že správnost napadeného rozhodnutí ohledně fonetické podobnosti odviselo velkou mírou na podrobném zhodnocení ostatních slovních částí, ale předseda se s touto otázkou vypořádal zcela paušálně a účelově. K slovní části „de“ žalobkyně uvedla, že přestože není vizuálně oddělena, sémanticky ji bude spotřebitel vnímat jako kódové označení geologické (*sic!*) lokality německého státu, a odkázala k tomu na rozsudky Tribunálu ze dne 6. 10. 2004 ve věci T-356/02 - *Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (VITAKRAFT)*, bod 51, a ze dne 13. 2. 2007 ve věci T-256/04 - *Mundipharma AG v European Union Intellectual Property Office (RESPICUR)*, bod 57. Žalobkyně uvedla, že i předseda na str. 31 napadeného rozhodnutí sám připustil, že sémantická stránka má tendenci ovlivňovat i fonetický a vizuální vjem označení. Jelikož platí standardní pravidlo pro vyslovování zkratk tak, že se nevyslovují jako slabiky, nýbrž jsou hláskovány, jak potvrzuje rovněž internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR, žalobkyně je názoru, že spotřebitelé prvek „de“ budou vyslovovat standardně jako [dé-é]. Tento závěr žalobkyně podporuje i její podnikatelská zkušenost. Žalobkyně nesouhlasí s tvrzením žalovaného, že spotřebitelé zkratky nemusí vyslovovat vůbec, a poukázala na jiné ochranné známky, kde se doménové zkratky běžně vyslovují a tvoří neoddělitelnou část jejich vnímání a výslovnosti („booking.com“, „seznam.cz“, „rohlik.cz“, „czc.cz“ nebo „mobile.de“).
46. Právě ve výslovnosti slovní části „de“ žalobkyně spatřuje celkovou fonetickou odlišnost dalších částí napadeného označení [dé-é-tečka-cé-zet] od zbytku namítané ochr. zn. [et'setrə], a vyjmenovává detailně, jak se tyto liší v rytmu a struktuře, (ne)znělosti souhlásek, počtu slabik i zvukovém dojmu. Žalobkyně uzavřela, že celkový fonetický vjem obou označení je

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

natolik odlišný, vykazují tak významné fonetické rozdíly, že nelze konstatovat jejich fonetickou podobnost, jak učinil předseda.

47. 3. Vizualní hledisko

48. Žalobkyně stran vizuální stránky porovnávání označení uvedla, že z judikatury (rozsudky Tribunálu ze dne 18. 6. 2008, ve věci T-175/06, *The Coca-Cola Company v. OHIM*, nebo ze dne 6. 7. 2004, ve věci T-117/02, *Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*), bod 48, či rozsudek NSS ze dne 16. 7. 2009, č. j. 7 As 24/2009-142, *VIGOUR*) plyne, že umístění podobných slovních prvků v počáteční části označení nelze bez dalšího považovat za krok vedoucí k závěru o vizuální podobnosti závadné povahy. Předseda mylně předpokládal, že na podobnosti prvků „Mailbox“ a „MAIL BOXES“ lze založit závadnou vizuální podobnost označení, s čímž žalobkyně nesouhlasí, protože (jak bylo rozvinuto výše), tyto prvky považuje za popisné a tudíž nesoucí sníženou rozlišovací způsobilost. Odkázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2023, č. j. 10 As 101/2021-56, podle kterého platí, že pokud jsou si srovnávaná označení podobná pouze v nedistinktivním prvku, je třeba zaměřit se na vliv odlišných prvků, které mohou zásadně ovlivnit celkové vnímání obou označení. I Soudní dvůr Evropské unie v některých případech dokonce přímo přiznal koncovce slovního prvku zvláštní důležitost (např. v rozsudku ze dne 20. 11. 2007, ve věci T-149/06, *Castellani SpA*, nebo v rozsudku ze dne 22. 6. 2004, ve věci T-66/03, *Koffiebranderij en Theehandel "Drie Mollen sinds 1818" BV*).

49. I přes absenci vizuálního oddělení jednotlivých slovních prvků napadeného označení je žalobkyně přesvědčena, že její označení evokuje doménovou adresu, tedy jde o specifický vizuální rys, který přispívá k jejímu jednoznačnému odlišení od namítaného označení.

50. Žalobkyně shrnula, že srovnávaná označení podle ní vykazují významné vizuální rozdíly, když každý průměrný spotřebitel je schopen rozpoznat, že obě označení se odlišují v koncových částech, která v případě žalobkyně zní „de.cz“ a v případě přihlašovatele „-ES ETC.“. Tato skutečnost je náhledem žalobkyně významná proto, že prvotní části jsou slovními prvky se sníženou distinktivitou a nebudou spotřebiteli považovány za jednoznačný identifikátor obchodního původu výrobků či služeb, nýbrž tuto úlohu převezmou odlišné koncovky těchto slovních částí.

51. 4. Výrobky a služby

52. Žalobkyně uvedla, že žalovaný nerefletoval všechna relevantní kritéria charakterizující vzájemný vztah napadených a namítaných výrobků a služeb, jak je stanoveno judikaturou Soudního dvora Evropské unie, zejména v jeho rozsudku ze dne 29. září 1998, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, C-39/97, když vyhodnotil podobnost výrobků a služeb ve třídách 16 (*3D obtisky k použití na jakémkoli povrchu*), 35 (*správa počítačových souborů*) a 36 (*zprostředkování dopravního pojištění, poskytování záruk v oblasti dopravního pojištění, finanční služby v oblasti pojištění, pojištění, finanční informace a poradenské služby, služby finančního celního odbavování, finanční služby ve formě zprostředkování celního odbavení*) s namítanými výrobky a službami jako nízkého stupně. Tento závěr označila žalobkyně za nepřesvědčivý, jelikož žalovaný nepředložil podrobnou analýzu aspektů, jako jsou povaha, účel, způsob užití, komplementární charakter, konkurenční charakter, distribuční kanály a relevantní spotřebitelská veřejnost, tedy danou věc posoudil nedostatečně a neúplně.

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

53. K napadeným výrobkům a službám ve třídě 16 (*3D obtisky k použití na jakémkoli povrchu*) žalobkyně uvedla, že jde o neúměrné rozšíření ochrany namítané ochranné známky, pokud žalovaný napadené služby adresování a komunikace přiřazuje pod namítané služby ochranné známky „*balící materiály*“, „*kancelářský materiál a potřeby*“ či „*blahopřání a známky*“. Žalobkyně má za to, že „*3D obtisky k použití na jakémkoli povrchu*“ nelze považovat za druh kancelářského výrobku, jelikož představují kreativní produkty určené pro dekorativní nebo jiné umělecké využití (zdobení interiérů a nábytku, nehtů, personalizace elektronických zařízení a vozidel až po využití v uměleckých projektech a instalacích) a mají proto blíže k potřebám pro umělce v třídě 16. Žalobkyně k tomuto tvrzení jako důkazy navrhla internetové obchody s odpovídajícími výrobky. Odkázala i na Niceské řazení a Harmonized Database (harmonizovaný seznam Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví), podle kterých lze v rámci třídy 16 dovodit příbuzné výrobky pro „*3D obtisky pro použití na jakémkoliv povrchu*“ – například: „*obtisky (obecně), suché obtisky, obtisky jako dekorace, nálepky (obtisky), tepelné obtisky, podlahové obtisky, nažehlovací obtisky, papírové nažehlovací obtisky, tištěné obtisky na výšivky či nášivky*“, a dokonce i „*odstranitelné tetování (obtisky)*“.
54. Žalobkyně podrobně vyjmenovala, jaké rozdíly spatřuje mezi přihlašovanými „*3D obtisky k použití na jakémkoli povrchu*“ a namítaným „*kancelářským materiálem a potřebami*“ srovnáním jejich vlastností v tabulce. Dospěla k závěru, že si nejsou podobné ani v nízkém stupni, jelikož se liší povahou, účelem i způsobem užití – zatímco 3D obtisky jsou dekorativní a umělecké produkty, kancelářské potřeby mají administrativní funkci. Nevykazují ani komplementární či konkurenční charakter, jejich distribuční kanály i cílová spotřebitelská veřejnost jsou rozdílné.
55. K napadeným výrobkům a službám ve třídě 35 (*správa počítačových souborů*) žalobkyně uvedla, že není běžné, aby je poskytovali i poskytovatelé namítaných služeb (*reklamní a obchodní služby, včetně podnikového vedení a organizace podniku*), a proto je nelze považovat za jakkoli podobné, ani v nízkém stupni, jak korigoval předseda v napadeném rozhodnutí závěr žalovaného. Žalobkyně vyložila, že napadené služby *správa počítačových souborů* lze v třídě 35 nejvhodněji zařadit do „podtřídy“ *služeb administrativní podpory a zpracování dat*, protože jejich povaha i účel přímo souvisejí s technickými a organizačními aspekty správy dat. Tyto služby však nelze jakkoliv spojovat s namítanými *reklamními nebo obchodními službami* ani s *vedením a organizací podniku*, které mají odlišnou povahu a zaměření. Podle žalobkyně by i tímto postupem došlo k neúměrnému rozšiřování ochrany ochranné známky. Žalobkyně upozornila, že *správa počítačových souborů* je zaměřena na spotřebitele odborníky a specialisty v IT, jejichž vysoká úroveň odbornosti a systematický proces výběru dodavatelů snižují riziko záměny této služby s jinými.
56. Žalobkyně upozornila, že Niceské třídění i Harmonized Database třída 35 zahrnují řadu příbuzných služeb jako *správa a řízení počítačových souborů a databází, systematizace a třídění informací, shromažďování a ukládání dat do počítačových databází, kompilace a vkládání informací, aktualizace a údržba dat*, nebo také *služby zaměřené na počítačovou správu registrů a dokumentů*. Tyto služby sdílejí společné zaměření na administrativní podporu a technické zpracování dat, a proto je nelze směšovat s jinými činnostmi v této třídě, jako jsou reklamní nebo obchodní služby, které mají odlišný účel i charakter.
57. Žalobkyně i tyto napadené služby „*správa počítačových souborů*“ a namítané „*reklamní a obchodní služby, včetně podnikového vedení a organizace podniku*“ porovnávala v tabulce a uzavřela, že si nejsou podobné, neboť se liší povahou, kdy správa počítačových souborů je technická IT služba, zatímco reklamní a obchodní služby se zaměřují na propagaci, obchodní

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

podporu a strategické řízení. Účel správy počítačových souborů je soustředěn na organizaci dat a jejich technickou správu, což se zcela odlišuje od cíle zvýšení povědomí o značce či řízení podniku. Způsob poskytování těchto služeb je podle ní rovněž odlišný, stejně jako distribuční kanály a cílová veřejnost, kdy IT služby cílí na technicky zaměřené zákazníky, zatímco reklamní a obchodní služby na manažery a firmy orientované na obchodní a marketingové aktivity. Služby nejsou ani komplementární, ani konkurenční, protože nemají vzájemně doplňující ani zaměnitelnou funkci. Tyto rozdíly podle žalobkyně jasně ukazují, že služby spadají do odlišných segmentů, a jakákoli podobnost mezi nimi je zanedbatelná.

58. Žalobkyně provedla srovnání i svých napadených služeb v třídě 36 (*služby v oblasti celního odbavení; služby z oblasti (dopravního) pojišťovnictví a finanční informace a poradenské služby*) s namítanými službami téže třídy (*služby peněžních převodů*), a ani zde nesouhlasila se závěrem žalovaného, který mezi nimi shledal podobnost nízkého stupně. Žalobkyně uvedla, že by náhled žalovaného vedl k absurdním situacím, když považuje jakoukoli službu, při jejímž poskytování dochází ke zprostředkování peněžních převodů (např. služby cestovních kancelářů), za spadající pod stejnou ochranu jako služby peněžních převodů.
59. U všech tří přihlašovaných služeb z třídy 36 žalobkyně, opět po detailním srovnání v tabulce, konstatovala, že na základě rozdílů v povaze, účelu, způsobu poskytování, cílové veřejnosti i distribučních kanálech si se „*službami peněžních převodů*“ nejsou podobné a že jakákoli spojitost mezi nimi je pouze okrajová a vychází buď z toho, že obě spadají do třídy 36, či z občasné přítomnosti finančních transakcí v rámci pojišťovnictví, nikoli z jejich skutečných a hlavních účelů.
60. K závěru žalovaného, který považoval namítané „*služby peněžních převodů*“ a napadené „*finanční služby*“ za shodné, žalobkyně upozornila, že přestože druhé zmíněné mohou zahrnovat i první zmíněné služby, jsou tyto služby specializovanými službami, které mohou mít pro jejich uživatele významné finanční důsledky, a proto úroveň pozornosti spotřebitelů by byla při jejich výběru poměrně vysoká (například rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2012, *F@ir Credit*, T-220/11; rozsudek Soudního dvora ze dne 14. listopadu 2013, *F@ir Credit*, C-524/12, odvolání zamítnuto; rozsudek Tribunálu ze dne 22. června 2010, *Carbon Capital Markets*, T-563/08, bod 33). Služby „*finanční služby*“ obecně zahrnují komplexní činnosti, které jdou daleko za rámec pouhého převodu peněžních prostředků. Úroveň pozornosti relevantní spotřebitelské veřejnosti při výběru těchto služeb je vysoká, což snižuje riziko jejich záměny.
61. 5. *Pravděpodobnost záměny*
62. Stran celkové podobnosti porovnávaných označení žalobkyně shrnula, že na základě srovnání sémantického, vizuálního i fonetického nebudou porovnávaná označení u spotřebitelů vyvolávat podobný celkový dojem. Spotřebitelé, kteří vnímají obě značky jako celek, budou jejich celkový dojem odlišovat na základě významových souvislostí a odlišného celkového působení každé ze známek. Zatímco „*MAIL BOXES ETC.*“ evokuje širší nabídku služeb a víceúčelový charakter poskytovaných produktů, „*Mailboxde.cz*“ se zaměřuje na konkrétní koncept spojený s doručováním a logistickými službami mezi Českou republikou a Německem (*de.cz*), a to spojený s objednáváním v rámci internetového prostředí (online). Tyto významové rozdíly jsou náhledem žalobkyně natolik zásadní, že zcela ovlivňují celkový dojem obou označení. Celková koncepce přihlašovaného označení je ztvárnění internetové domény a spolu s geografickým označením ho to celkově odlišuje od namítané ochranné známky a zvyšuje jeho rozpoznatelnost.

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

63. Následně žalobkyně vyložila pravidla pro posuzování nebezpečí záměny podle právních předpisů i relevantní judikatury. Z těchto dovodila, že nebezpečí záměny představuje situace, kdy spotřebitel přímo zaměňuje ochranné známky, nebo kdy si spotřebitel spojuje kolidující označení a předpokládá, že dotčené výrobky či služby pocházejí z téhož podniku nebo z podniků hospodářsky propojených. Dále podle žalobkyně platí, že čím má starší ochranná známka větší rozlišovací způsobilost, tím větší bude pravděpodobnost záměny; naopak ovšem platí, že i když jsou srovnávaná označení podobná a starší ochranná známka má průměrnou nebo nízkou rozlišovací způsobilost, nemusí to vést ke konstatování pravděpodobnosti záměny.
64. Specializované služby, o které jde podle žalobkyně (viz výše) i v případě služeb tříd 16, 35 a 36 jejího napadeného označení a které vedou u spotřebitelů ke zvýšené úrovni jejich pozornosti z důvodu možných významných finančních důsledků, představují výjimku z pravidla, podle kterého jsou obecně výrobky i služby určeny všem spotřebitelům bez omezení. Žalobkyně je přesvědčena, že tato zvýšená pozornost spotřebitelů eliminuje jakoukoliv možnost povrchní záměny přihlašovaného označení za namítanou ochrannou známku, neboť budou rozdíly mezi nimi při podrobném posuzování spotřebitelům ještě více zřetelné.
65. Žalobkyně uzavřela odůvodnění žaloby konstatováním, že mezi napadeným označením a namítanou ochrannou známkou neexistuje pravděpodobnost záměny. Rozdíly ve vizuálním, fonetickém i sémantickém vnímání označení, stejně jako rozdílná povaha a zaměření dotčených služeb, zajišťují, že průměrný spotřebitel obě označení jednoznačně rozlišuje. Je proto podle ní i nepravděpodobné, že by si spotřebitelé při setkání s napadeným označením vybavili starší ochrannou známku a domnívali se tak, že jde o výrobky nebo služby pocházející ze stejného podniku, případně z podniků hospodářsky propojených.
66. Z uvedených důvodů žalobkyně navrhla, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření předsedy žalovaného

67. Předseda soudu doručil podání, kterým se vyjádřil k obsahu žaloby.
68. 1. + 2. + 3. *Podobnost označení*
69. Předseda Považuje za nedůvodné, že žalobkyně otázku nižší rozlišovací způsobilosti úvodních částí porovnávaných označení vnáší do fáze posuzování jejich podobnosti. Rozlišovací způsobilost jednotlivých prvků lze náhledem předsedy zkoumat toliko za účelem určení jeho dominantních a distinktivních prvků; nemůže ale vyloučit slovní prvky z celkového posouzení a zpochybnit tak závěr o podobnosti porovnávaných označení.
70. Předseda setrval na svém stanovisku, že kratší části porovnávaných označení budou spotřebitelé vnímat buď bezobsažně, nebo jako obecné údaje, a že si spotřebitel zapamatuje spíše úvodní plnovýznamové části. V podrobnostech srovnávání sémantické, vizuální i fonetické stránky porovnávaných označení zopakoval předseda svou argumentaci z napadeného rozhodnutí a připomenul, že v mysli spotřebitele se totožné nebo podobné znaky označení uchovávají silněji než jejich odlišnosti (i dle rozsudku Tribunálu ve věci T-22/04 WESTLIFE, bod 34).
71. 4. *Výrobky a služby*

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

72. Předseda setrval na svém závěru o podobnosti všech porovnávaných výrobků a služeb ve třídách 16 a 35 mezinárodního třídění a zopakoval jejich možné vnímání spotřebitelem jako zařazené do rámce namítaných služeb. Pokud jde o podobnosti ostatních porovnávaných výrobků a služeb žalobce tyto v podaném rozkladu nerozporoval.
73. 5. *Pravděpodobnost záměny*
74. Předseda zopakoval svůj názor, že porovnávaná označení mají ve vztahu k výrobkům a službám běžnou rozlišovací způsobilost. Dále uvedl, že i kdyby přistoupil na závěr žalobkyně o jejich nižší rozlišovací způsobilosti, nevedlo by to k nevyslovení existence pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení. Nižší rozlišovací způsobilost není podle i žalobkyní odkazovaného *Společného prohlášení o společné praxi týkající se relativních důvodů pro zamítnutí – pravděpodobnost záměny (vliv nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí)* (dále jen „Společné prohlášení“) překážkou vyslovení zaměnitelnosti tehdy, „pokud ostatní prvky srovnávaných známek mají nižší (nebo srovnatelně nízký) stupeň rozlišovací způsobilosti nebo zanedbatelný vizuální vliv a celkový dojem srovnávaných známek je podobný nebo celkový dojem srovnávaných známek je vysoce podobný nebo totožný“. Předseda se domnívá, že takové okolnosti jsou v projednávané věci dány. Předseda nesouhlasil s odkazem žalobkyně na rozsudek velkého odvolacího senátu EUIPO ze dne 18. 9. 2013, *Lifestyle Supplies proti Ultimate Nutrition*, R 1462/2012-G, jelikož podle něj šlo o věc s odlišným posouzením prvků.
75. Předseda setrval na svém závěru o existenci pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení a v podrobnostech odkázal na argumentaci, kterou vyložil již v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Proto soudu navrhl, aby žalobu v celém rozsahu zamítnul jako nedůvodnou.

V. Replika žalobkyně k vyjádření předsedy žalovaného

76. Žalobkyně v úvodu svého dalšího podání upozornila soud, že vyjádření předsedy k žalobě představuje především rekapitulaci závěrů napadeného rozhodnutí, jejichž nesprávnost žalobkyně již podrobně rozebrala v žalobě. Ve zbytku žalovaný vyložil některé dílčí argumenty žalobkyně, které však vytrhl z kontextu dalších jejích argumentů. Proto podle žalobkyně vyjádření neobsahuje žádnou relevantní polemiku s odůvodněním žaloby. Žalobkyně se vyjádřila k náhledu předsedy na konkrétní slovní prvky porovnávaných označení.
77. Stran části napadeného označení „de.cz“ žalobkyně trvala na tom, že zkratka „de“ je mimo jiné používána jako teritoriální doména nejvyšší úrovně (ccTLD) a že s rozvojem internetu se její užívání stalo široce rozšířeným, spotřebitelé se s ním setkávají při každodenním používání internetu. Dále se s ní lze setkat ve formátu mezinárodního čísla bankovního účtu (IBAN), v daňových identifikačních číslech (DIČ), v celních prohlášeních u mezinárodních zásilek, a dokonce i přímo ve schvalovacím čísle na skořápkách vajec, medu, výrobcích z masa, nebo mléka, kde označuje Německo jako zemi původu. Žalobkyně k tomuto tvrzení navrhla jako důkaz stanovisko ze dne 16. 12. 2024, č. j.: 28/24, ve kterém Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky (dále také jen „ÚJČ AV ČR“) uvedl, že „kód DE/de je v češtině běžně užíván a spojován s Německem, obsahují jej navíc mnohé příručky a dokumenty, včetně těch jazykových. Tento kód pro uživatele češtiny bezobsažný není“. Pozornost spotřebitelů bude podle žalobkyně dále stimulována kombinací slovního prvku „de“ s prvkem „cz“.

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

78. Pokud jde o slovní prvky porovnávaných označení „Mailbox“ a „MAIL BOXES“, není podle žalobkyně možné akceptovat stanovisko předsedy, že uvedené sousloví není v českém prostředí běžně užíváno. I v této otázce se obrátila na ÚJČ AV ČR, který ve své odpovědi ze dne 16. 12. 2024 konstatoval, že „*je tedy patrné, že slovo mailbox je v současné češtině poměrně běžné*“. Žalobkyně shrnula, že v případě těchto částí porovnávaných označení jde nanejvýš o podobnost v nedistinktivních prvcích, kterou nelze považovat za závadnou podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 90/2006-123.
79. I v případě prvku „ETC.“ namítané ochranné známky žalobkyně citovala stanovisku ÚJČ AV ČR, podle kterého „*zkratka etc. je v češtině běžně užívaná*“; přítomnost tečky na konci pak podle žalobkyně signalizuje, že se jedná o zkratku, jako například „atd.“. Proto žalobkyně trvá na tom, že bude vyslovována [et'setrə], jak je tomu i v propagačních videích společnosti Y., dostupných na internetových stránkách, na které žalobkyně přiložila odkazy. Tento prvek namítané ochranné známky je náhledem žalobkyně zásadní pro korekci popisnosti předních částí a nelze jeho význam opomíjet, jak činí žalovaný.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

80. Společnost Y. jako vlastník namítané ochranné známky „MAIL BOXES ETC.“ se k žalobě rovněž vyjádřila z pozice osoby zúčastněné na tomto soudním řízení. Představila svůj náhled na porovnání napadeného označení žalobkyně se zněním své ochranné známky.
81. 1. *Sémantické hledisko*
82. Společnost Y. uvedla, že slovní označení z podstaty věci nemůžou mít dominantní prvky. Stejně jako předseda nepovažuje prvky „Mailbox“ a „MAIL BOXES“ za popisné. Společnost Y. soudu navrhla, aby nepřihlížel k předloženému stanovisku ÚJČ AV ČR, jelikož jde o nepřipustně opožděný důkaz a závěry v něm uvedené neodpovídají kategoriím známkového práva a nejde o právní názory, kterými by byli žalovaný či soud jakkoli vázáni; jen oni jsou oprávněni rozlišovací způsobilost jednotlivých prvků. Společnost Y. s tam uvedenými závěry navíc nesouhlasí, z korpusové aplikace Slovo v kostce je zřejmé, že toto slovní spojení se v mluveném jazyce vůbec neužívá a hojněji se vyskytuje v oborové literatuře.
83. Žalobkyně podle společnosti Y. naprosto záměrně dezinterpretuje pravidla pro posuzování rozlišovací způsobilosti plynoucí z textu Společného prohlášení, když ignoruje celkový kontext úpravy a vybírá si pouze výňatky, které se jí hodí. I kdyby společnost Y. přistoupila na názor žalobkyně stran snížené rozlišovací způsobilosti sdíleného prvku, přesto by nebylo možné tyto sdílené prvky pominout, když ostatní prvky jsou zanedbatelné. Navíc jejich evokativní povaha namítaná žalobkyní (se kterou se společnost Y. ani neztotožňuje) by byla relevantní maximálně na služby týkající se doručování, tedy ne pro třídy 16, 35, 36 či 42. Společnost Y. souhlasí s předsedou, že hodnocení rozlišovací způsobilosti sdíleného prvku nemůže být zohledněno při posuzování podobnosti, ale teprve při hodnocení pravděpodobnosti záměny.
84. Závěry DPMA pak podle společnosti Y. nejsou přenositelné na řízení před žalovaným, neboť DPMA hodnotil zápisnou způsobilost prismatem průměrného německého spotřebitele, a ani není jasné, jak byly výtky DPMA nakonec překonány. Navíc pokud DPMA odmítl zapsat známku v podstatě identického znění, jako označení přihlašované žalobkyní, vypovídá to o tom, že neshledal část „*de.com*“ dostatečně distinktivní.
85. Společnost Y. je názoru, že více argumentů žalobkyně je vnitřně rozporných. Poukázala například na to, že žalobkyně jednou označila frekvenci užívání slovních spojení za

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

irelevantní pro hodnocení jejich popisného významu, ale jindy právě z frekvence užívání popisnost slovního prvku vyvodila. U slovních prvků „ETC.“ a „de“ pak uváděla, že jsou běžně užívány, ale zcela ignorovala, že je tím pádem nutno je považovat za popisná, jak plyne i z ustanovení § 4 písm. c) zákona o ochranných známkách, a naopak například prvek „de“ označovala za „výrazný a charakteristický“ s vysokou rozlišovací způsobilostí, aniž by to podrobněji vysvětlila. Podle společnosti Y. navíc i to, že všechny neshodné prvky jsou podle žalobkyně vnímány jako zkratky, pouze dále umocňuje celkovou sémantickou podobnost porovnávaných označení.

86. Společnost Y. upozornila, že žalobkyně nezpochybnila podobnost shodných částí „Mailbox“ a „MAIL BOXES“, která sama o sobě postačuje k vyvolání nebezpečí záměny obou označení. Žalobkyně nepodpořila své tvrzení o existenci právnických osob užívajících toto slovní spojení ve svém názvu žádnými důkazy, navíc je i tato skutečnost podle společnosti Y. zcela nepodstatná. Nižší stupeň ochrany je ochranné známce dán pouze, pokud je označení méně distinktivní jako celek pro svou celkovou popisnost; srovnávaná označení však v celku mají inherentní rozlišovací způsobilost běžnou.
87. Společnost Y. shrnula, že se ztotožňuje se závěrem předsedy, že se obě označení významově překrývají a doplňkové prvky nejsou dostatečně distinktivní, aby tento dojem jakkoli zvrátily.
88. 2. *Fonetické hledisko*
89. Společnost Y. je přesvědčena, že nelze od průměrného českého spotřebitele očekávat striktní dodržování pravidel anglické výslovnosti. Proto žalovaný podle společnosti Y. správně posoudil, že přízvuk bude primárně na prvních slabikách porovnávaných označení. I kdyby však byla označení vyslovována anglicky a s přízvukem na jiné slabice či s vedlejším přízvukem, nemohlo by to zvrátit závěr o jejich fonetické podobnosti, protože by tak spotřebitelé činili u obou porovnávaných označení shodně.
90. Společnost Y. nevidí důvod, proč by se měl spotřebitel zaměřovat právě na nedistinktivní zbývající části obou označení, když shodné prvky jsou na začátku, delší a bude na ně kladen přízvuk. I kdyby spotřebitel další části „de“ a „cz“ hláskoval, jak žalobkyně nadnesla, nezměnilo by to ničeho na fonetické shodě převažujících prvků na začátku obou označení.
91. K návrhu žalobkyně použití uživatelských recenzí jakožto důkazů výslovnosti společnost Y. konstatovala, že obsah webových stránek může být v průběhu času měněn, a proto je odkazy na internetové stránky nutné považovat za nedostatečný a navíc i izolovaný důkaz, který neprokazuje přístup průměrného českého spotřebitele. Stejně společnost Y. hodnotila i návrh důkazů ve formě odkazů na videa, která mají prokazovat výslovnost zkratky „ETC.“. K videím však podotkla, že v nich vystupují polští mluvčí, jejichž výslovnost nelze ztotožnit s výslovností českých spotřebitelů.
92. Společnost Y. podrobně rozvinula u každé žalobkyni předeslané varianty výslovnosti, proč by všechny vedly k fonetické podobnosti; například i u vyslovení prvku „ETC.“ jako „etcetera“ lze předpokládat spíše českou výslovnost hlásky [c] než anglickou [s], stejně jako v [cézet], což přináší fonetickou podobnost i na konec porovnávaných označení a posiluje jejich celkovou fonetickou podobnost. Žalobkyně v tabulce, kde označení porovnávala foneticky, zcela opomněla jejich v zásadě identické části na začátku a uvedla zde nepodložená a vyloženě nesprávná tvrzení.
93. 3. *Vizuální hledisko*

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

94. Prakticky shodně jako u předchozích hledisek argumentovala společnost Y. i pokud jde o vizuální hledisko porovnávání obou označení, tedy že rozdílné prvky jsou menší a na konci obou označení. Shoda je ve větších prvcích na začátku a v tečce (.) indikující v obou případech zkratky. Upírá-li žalobkyně shodným prvkům na začátku schopnost fungovat jako identifikátor obchodního původu, musí to podle společnosti Y. tím spíše platit pro zbylé prvky na konci označení, které musí být tím pádem hodnoceny jako nedistinktivní a nemohou způsobit nepodobnost srovnávaných označení.
95. Odkazy žalobkyně na rozsudky Nejvyššího správního soudu společnost Y. označila za nepřipadné, respektive žalobkyní dezinterpretované v její prospěch. Především podle společnosti Y. neplatí, že by popisnost jednoho z prvků označení bez dalšího vedla k přisouzení dominanci jeho druhého prvku. Navíc společnost Y. ani nepovažuje shodné prvky za nedistinktivní, jelikož evokují spíše služby elektronické pošty než zasilatelské, které napadené označení nechrání. Jeden z rozsudků odkazovaných žalobkyní potvrdil, že písmeno „X“, vyskytující se v těchto shodných částech, přitáhne pozornost spotřebitelů. Rozsudky Tribunálu se pak podle společnosti Y. týkají odlišných skutkových okolností, jelikož ve věcech tam projednávaných neměly koncovky srovnávaných označení sníženou rozlišovací způsobilost ve vztahu k chráněným výrobkům či službám.
96. Společnost Y. je názoru, že nelze vydělovat prvek „de“, když je součástí prvního prvku napadeného označení, a že nelze tvrdit že by prvky „de“ a „cz“ měly být jakkoli neobvyklé nebo si zasloužily zvláštní pozornost spotřebitele. Společnost Y. poukázala na to, že podle rozhodovací praxe žalovaného koncovka „cz“ nemá rozlišovací způsobilost, a příkladmo odkázala na jedno z rozhodnutí žalovaného. Společnost Y. upozornila, že není pravdivé tvrzení žalobkyně, že by shodná část netvořila více než polovinu porovnávaných označení, když se shodují v 7 z celkového počtu 12, resp. 11 písmen. Tyto shodné části nejsou nedistinktivní, jelikož nejsou popisné ve vztahu k chráněným výrobkům a službám; naopak funkci identifikátoru nemohou převzít koncové části, když jsou právě v souladu s argumentací žalobkyně popisné a tudíž nedistinktivní.
97. 4. *Výrobky a služby*
98. Společnost Y. upozornila, že ve třídě 16 se nenacházejí žádné služby, jak mylně uvedla žalobkyně, což svědčí o jejím nepochopení klasifikace výrobků a služeb i jejího významu pro hodnocení pravděpodobnosti záměny. Společnost poukázala, že napadené výrobky z třídy 16 obsahují několikrát přívlastek *balicí* a proto jsou podle ní bez dalšího podřaditelné pod kategorii „*balicí potřeby*“ namítaných výrobků. Společnost Y. je názoru, že mají stejnou povahu, účel i způsob užití a jsou vzájemně konkurenční, neboť některé napadené a namítané výrobky jsou shodné. Pokud jde o výrobky „*3D obtisky k použití na jakémkoli povrchu*“, společnost Y. opět namítala, že odkazy na webové stránky, kterými chtěla žalobkyně podpořit své tvrzení o tom, že jde spíše o umělecké potřeby nežli kancelářské, nelze akceptovat jako důkazy a nelze čekat od soudu ani od společnosti Y., že bude zjišťovat obsah těchto odkazů. Navíc podle popisu jde o dvourozměrné, nikoliv 3D obtisky. Společnost Y. uvedla, že podle Harmonizované databáze EUIPO v kategorii 1 třídy 16 (Umělecké a modelovací materiály a prostředky) je zanesen jediný druh obtisků – „*tištěné obtisky na výšivky nebo nášivky*“, a proto předmětné výrobky řadí do kategorie 2 třídy 16 (Tiskárenské výrobky, papírnické zboží a vzdělávací potřeby), stejně jako namítané výrobky.

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

99. Ohledně napadené služby „*správa počítačových souborů*“ ve třídě 35 společnost Y. nevešla na argumentaci žalobkyně, že na rozdíl od namítaných služeb vyžaduje IT odbornost, jelikož mezi namítané služby patří i „*nabízení technické podpory*“, což zjevně zahrnuje i IT podporu. Žalobkyně se snažila zakrýt to, že všechny napadené služby v třídě 35 mají svůj protějšek v namítaných službách, když se soustředila pouze na jednu z namítaných služeb (*reklamní a obchodní služby*). Proto nelze podle společnosti Y. přiznat srovnávací tabulce žalobkyně relevanci. Společnost Y. nesouhlasí ani s tvrzením žalobkyně, že by spotřebitelé u těchto služeb měli mít zvýšenou pozornost při výběru, jelikož se jedná o odborníky a specialisty v IT; jde o běžné spotřebitele, jelikož jde o podporu podnikání třetích osob, kterým specialisté služby poskytují.
100. K porovnáváním službám ve třídě 36 společnost Y. uvedla, že podstatou napadených služeb (*finanční služby* apod.) je primárně převod finančních prostředků a že jsou formulovány natolik obecně, že zahrnují tedy i převody prostředků za jakýmkoli účelem, tedy i namítané služby (*služby finančních převodů*). Respektive, že namítané služby jsou naprosto nezbytnou součástí poskytování napadených služeb, bez které by postrádaly smysl. Společnost Y. nesouhlasí s argumentem žalobkyně, že by samotné finanční převody realizovaly jiné subjekty, když jimi jsou banky, které mají v současné době rovněž licenci k poskytování různých druhů pojištění. Odlišování spotřebitelských okruhů porovnávaných služeb, jak jej představila žalobkyně ve své tabulce, je podle společnosti Y. neopodstatněné z hlediska známkového práva; stejně jako je podle ní nerelevantní i úroveň pozornosti cílového spotřebitele. Společnost Y. má za to, že se porovnávané výrobky či služby nemusí shodovat ve všech analyzovaných aspektech, aby bylo možno konstatovat jejich celkovou podobnost z pohledu průměrného spotřebitele. Proto se ztotožnila se závěry žalovaného, když u některých srovnávaných služeb shledal alespoň minimální stupeň podobnosti. Společnost Y. odkázala na rozsudek Tribunálu ve věci T-133/05 *Pam Pim 's Baby-Prop*, v jehož odst. 29 se potvrzuje, že pokud namítané služby spadají pod obecné vymezení či širší kategorii uvedenou v napadené přihlášce, musí se tyto služby pokládat za shodné. Proto společnost Y. souhlasí se závěry žalovaného i předsedy.
- 101.5. *Pravděpodobnost záměny*
102. Podle společnosti Y. má vzhledem ke konstatované podobnosti sémantické, fonetické i vizuální za správný závěr i o celkové podobnosti porovnávaných označení, který převáží i přes jisté odlišnosti, jelikož ty se nacházejí v nedistinktivních prvcích označení. Společnost Y. souhlasí, že nějaké rozdíly porovnávaná označení vykazují – přestože některé žalobkyní tvrzené označila za vykonstruované a postrádající právní základ – nemohou je však odlišit dostatečně a převážit nad celkovým podobným dojmem.
103. Společnost Y. je názoru, že její namítaná ochranná známka nemá jako celek jakkoli sníženou rozlišovací způsobilost a že žalobkyně nesprávně odkazovala na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-251/95 *SABEL BV v. PUMA AG, Rudolf Dassler Sport* ve své argumentaci o nedistinktivnosti pouze části namítané ochranné známky. Ani pravidlo nastíněné žalobkyní v bodu 128 žaloby nelze podle společnosti Y. vztahovat toliko k jednotlivým částem označení, pouze k označení jako celku. Podle společnosti Y. je její namítaná ochranná známka normálně distinktivní a vysoce podobná napadenému označení a navíc chrání shodné a vysoce podobné výrobky a služby. Žalobkyně má podle společnosti Y. pravdu, že se musí pravděpodobnost záměny zkoumat ve vztahu k průměrnému spotřebiteli, nicméně i v případě zahrnutí profesionálů je nutné úroveň ochrany přizpůsobit té skupině spotřebitelů, kteří jsou k záměně náchylnější, proto je zde měřítkem primárně

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

široká (laická) spotřebitelská veřejnost, která vykazuje nižší míru pozornosti. Společnost Y. je názoru, že i od profesionálů lze v daném případě očekávat zhodnocení, že původce označení jen tentýž či že jsou propojeni, respektive nelze takovou záměnu vyloučit, což postačuje ke konstatování pravděpodobnosti záměny.

104. Společnost Y. soudu navrhla, aby žalobu v celém rozsahu zamítla.

VI. Vyjádření žalobkyně ze dne 5. 6. 2025

105. Žalobkyně reagovala na vyjádření společnosti Y. dalším podáním.

106. Pokud jde o právní závaznost odborných stanovisek ÚJČ AV ČR, žalobkyně je označila za odborná jazyková vyjádření ve smyslu § 125 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“). Žalobkyně odkázala na rozhodnutí Ústavního soudu, konkrétně na náleznost sp. zn. III. ÚS 454/04 ze dne 30. března 2006 a usnesení II. ÚS 1753/11 ze dne 5. října 2011, podle kterých jsou tato odborná jazyková stanoviska ÚJČ AV ČR relevantním důkazem.

107. K opožděnosti téhož důkazního návrhu žalobkyně doplnila, že o odborné stanovisko bylo požádáno až po obdržení výzvy osoby zúčastněné na řízení dne 20. 11. 2024, tj. 8 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání žaloby proti napadenému rozhodnutí. Dopis byl dle údajů České pošty odeslán až 13. 11. 2024, ačkoliv je odesílatelem datován 12. 4. 2024. Žalobkyně důkaz předložila v reakci na tuto novou skutečnost a dne 28. 2. 2025 telefonicky ověřila, že důkaz je u soudu evidován a že lhůta k doplnění dalších důkazů končí 10. 3. 2025.

108. Stran užívání výrazu „mailbox“ v českém jazyce žalobkyně poukázala právě na další stanovisko ÚJČ AV ČR ze dne 16. prosince 2024, které uvádí, že „je tedy patrné, že slovo mailbox je v současné češtině poměrně běžné“ a že „lze navíc očekávat, že jeho užívání se bude i nadále rozšiřovat“ a které vypracovala Mgr. Eva Pospíšilová, expertka na psycholingvistiku a fonetiku, a podepsala je PhDr. Ivana Svobodová, jazyková poradkyně ÚJČ AV ČR. Žalobkyně odkázala na webové stránky obsahující relace Českého rozhlasu, které rovněž rozporují, že by se výraz běžně neužíval, jak tvrdila společnost Y..

109. Žalobkyně reagovala i na tvrzení společnosti Y., že slovní prvek „de“ napadeného označení nelze považovat za výrazný a charakteristický. Podle žalobkyně je v češtině běžně používán jako označení Německa, jak potvrdil i ÚJČ AV ČR ve zmíněném odborném stanovisku. Především v kombinaci s prvkem „cz“ je náhledem žalobkyně distinktivní částí názvu pro běžné české spotřebitele. Žalobkyně vyjmenovala oblasti, ve kterých se podle ní slovní prvek „de“ běžně objevuje v každodenní praxi českého spotřebitele. Proto žalobkyně neshledala mezi porovnávanými označeními nebezpečí záměny.

110. Závěrem svého podání žalobkyně doplnila, že zvolila název „Mailboxde.cz“ v roce 2010 jako přirozený, funkční a srozumitelný výraz, který vystihuje povahu poskytované služby, tj. přepravu poštovních zásilek ze schránky v Německu do České republiky. Sesterská společnost žalobkyně XxX. je držitelem německé poštovní licence č. L4376 (viz potvrzení Bundesnetzagentur ze dne 23. 3. 2020) a je zařazena do kritické infrastruktury SRN (viz verbální nota č. 58/2020 Velvyslanectví SRN v Praze ze dne 9. 4. 2020). Česká společnost X. obstarává přepravu prostřednictvím smluvních dopravců disponujících poštovní licencí, včetně České pošty, která zásilky sváží z Německa od roku 2011.

111. Žalobkyně setrvala na svém žalobním návrhu.

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

VII. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení ze dne 25. 7. 2025

112. Společnost Y. soudu zaslala další podání, ve kterém označila tvrzení žalobkyně za zjevně zavádějící a nesprávná.
113. K argumentaci žalobkyně stran závaznosti vyjádření ÚJČ AV ČR společnost Y. upozornila, že se žalobkyně vůbec nevyjádřila k podstatě výtek společnosti Y., zejména absence jakékoli korelace závěrů stanoviska s kategoriemi známkového práva, prakticky neexistující výskyt slova „*mailbox*“ v běžné mluvě a skutečnosti, že právní otázku rozlišovací způsobilosti jednotlivých prvků přísluší hodnotit pouze žalovanému.
114. Společnost Y. rovněž trvá na tom, že z hlediska správního řízení je důkaz stanoviskem ÚJČ AV ČR opožděný, jelikož se týká merita věci, které bylo předmětem námitkového řízení před žalovaným, nikoli případných nedostatků napadeného rozhodnutí. Společnost Y. ani žalovaný se k tomuto důkazu nemohli vyjádřit a proto jej nelze připustit. Jeho předložení v rámci lhůty pro podání správní žaloby je irelevantní, když žalobkyně ani nevysvětlila, proč o stanoviska žádala až po obdržení předžalobní výzvy.
115. Společnost Y. běžné užívání slova „*mailbox*“ uznala toliko v oblasti oborové literatury a publicistiky. Poukázala na to, že autorka stanoviska nemá kvalifikaci k posouzení institutů známkového práva. Ani odkazy na relace Českého rozhlasu podle společnosti Y. nelze akceptovat jako důkazy, neboť se obsah webových stránek může měnit; žalobkyně by musela předložit příslušné zvukové soubory.
116. Tvrzení žalobkyně o běžném užívání prvku „*de*“ v češtině jako označení Německa společnost Y. označila za podporující její argumentaci, že tento prvek tudíž postrádá rozlišovací způsobilost. Opačný závěr žalobkyně, tedy že běžné užívání dělá z „*de*“ distinktivní prvek, je podle společnosti Y. zcela nepochopitelný, jelikož kategorie popisnosti a distinktivnosti jsou zcela protichůdné a neslučitelné. Žalobkyně užívá při své argumentaci hlediska, které známkové právo nezná. Všechny příklady uvedené žalobkyní podle společnosti Y. stvrzují správnost napadeného rozhodnutí.
117. Společnost Y. setrvala na svém návrhu, aby soud žalobu zamítnul.

VIII. Posouzení věci Městským soudem v Praze

118. 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) v mezích žalobních bodů, jimiž je soud vázán, přičemž vycházel ze skutkového a právního vztahu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí. (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.). Soud rozhodl bez nařízení jednání v souladu s ustanovením § 51 s. ř. s., když žádný z účastníků nařízení ústního jednání nepožadoval a soud takový postup neshledal nezbytným ani účelným.
119. Žaloba není důvodná.
120. Podstatou sporu je v této věci otázka, zda mezi napadeným označením a namítanou ochrannou známkou je dána *pravděpodobnost jejich záměny* ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, která by byla důvodem pro nezapsání napadeného označení do rejstříku ochranných známek, tedy zda žalovaný postupoval správně, když tuto pravděpodobnost záměny shledal a ochrannou známkou žalobkyni nezapsal, a rovněž zda správně postupoval i předseda žalovaného, když tento postup aproboval a zamítl rozklad žalobkyně.

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

121. *A) K pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky*
122. Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek vlastníka 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.
123. Při výkladu právního pojmu „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle ustanovení § 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*.
124. Mezi dvěma ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost, a to s ohledem na výraz a provedení označení (ochranné známky), *může domnívat*, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008-153, rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29; a rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 22. 6. 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819).
125. Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je *hledisko průměrného spotřebitele* (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008-153; a rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23).
126. Nejvyšší správní soud ve své judikatuře dovodil, 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, č. j. 9 As 59/2007-141 a ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006-97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Evropského soudního dvora tzv. *kompensační zásadu* (rozsudek ve věci Canon) spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi porovnávanými označeními. Z tzv. kompenzační zásady ovšem nelze dovozovat, že větší podobností výrobků či služeb lze kompenzovat zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007-141). Kompensační zásada se tedy uplatní jen v případech, kdy jde o podobnost (v různé míře) na straně porovnávaných ochranných známek *i* na straně výrobků a služeb, které mají být porovnávanými známkami chráněny.
127. 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 Evropského soudního dvora ze dne 11. 11.

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

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).

128. Pokud jde o srovnání označení, pravděpodobnost záměny je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. 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, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 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 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, č. j. 4 As 31/2008-153).

129. *B) Posouzení žalobních námitek*

130. Žalobkyně ve značné části své rozsáhlé žaloby opakovala svou rozkladovou argumentaci, kterou doplňovala dílčími argumentacemi, ne vždy souladnými s jejími tvrzeními o podobnosti obou označení, takže koncepce její žaloby nevytváří ucelený podstatný celek argumentů k posouzení, který by byl rozhodný pro zásadní a jedinou skutkovou a právní otázku pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení z hlediska vjemu průměrného spotřebitele. Soud proto přistoupil k přezkumu rozhodnutí správních orgánů obou stupňů v rovině ustálených výkladů Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu, jak přistupovat k jednotlivým tvrzením žalobkyně i návrhům jejich důkazů.

131. Nejvyšší správní soud již ustáleně vyslovil, že soudy nemusí nutně volit cestu vypořádání se s každým dílčím argumentem uvedeným v žalobě. Jejich úkolem je vypořádat se s obsahem a smyslem žalobní argumentace (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2014, č. j. 7 As 126/2013–19).

132. Ústavní soud vyslovil, že není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná. (III.ÚS 989/08 ze dne 12. 2. 2009).

133. Žalobkyně nepředestřela relevantně důvodnou argumentaci ani k jednomu z posuzovaných hledisek pravděpodobnosti záměny napadeného označení a namítané ochranné známky, neboť tak, jak zcela příznačně namítala osoba zúčastněná na řízení, neporozuměla základním zásadám známkového práva, odvíjejících se od vnímání označení, které má být ochrannou známkou, v jeho celku, a to přímým vjemem průměrného spotřebitele. Namísto toho žalobkyně zabíhala do zbytečných detailů, u nichž činila vždy důkladný, avšak roztříštěný a leckdy i jí právně rozporně vykládaný skutkový rozbor. Z hlediska známkového práva v případě, kdy je již jedno z označení zapsáno jako ochranná známka (zde namítaná ochranná známka), a tedy již uznáno a zapsáno k ochraně s prvky běžně užívanými („mail“, „box“) není možné trvat jen na posuzování jejich nižší rozlišovací způsobilosti s tím, že nemají význam pro posouzení podobnosti v rámci celku označení. Pokud jsou tyto prvky

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

součástí zapsané ochranné známky a nebyla vyloučena zápisná způsobilost, je v rámci posuzování pravděpodobnosti záměny nezbytné s takovými prvky počítat, srovnávat je se zbylou částí označení z hlediska jejich (ne)dominance a poměru k ostatním částem označení a učinit komparativní závěr.

134. Tomu žalovaný i předseda ve svých rozhodnutích dostáli a správně vycházeli z úlohy a vjemu všech částí srovnávaných označení s tím, že společné prvky mají, byť nízkou, ale přeci jen určitou míru rozlišovací způsobilosti, ostatně vysokou míru rozlišovací způsobilosti nemají ani daleko kratší části „de“ a „ETC“ a koncová část „cz“, u nichž bylo správnými orgány zcela logicky vyloženo, že jde rovněž o obecně známé a širokou veřejností užívané kódování pro státy a území, alternativně pak o nefantazijní prvky. Ostatně takto sama ve vyjádření v řízení před Úřadem vnímá tyto prvky žalobkyně, a proto je s podivem, že ve svých námitkách přisuzuje kratším, koncovým a dle ní i běžně významově známým prvkům mezi spotřebitelskou veřejností převažující význam pro rozlišení označení. Vycházejí z vnímání průměrného spotřebitele, setkávajícího se na trzích s oběma označeními, je zřejmé, že z hlediska výrobků a služeb, které jimi mají být označeny, nejsou koncové kratší části zárukou odlišení výrobků a služeb, poskytovaných i na různých územích, když relevantní je současně posuzování označení z hlediska zařazení výrobků a služeb, které mají být jimi chráněny, do tříd mezinárodního třídění.
135. Koncové slovní části a prvky „de“, ETC“ a „cz“ tak nejsou schopny odstínit celkový dojem, kterým porovnávaná označení významově působí. Průměrný spotřebitel zcela logicky zaměří svou pozornost na shodné, delší a tím výraznější slovní části „Mailbox“ a „MAIL BOX“, přičemž roli hraje i skutečnost, že jde o označení slovní bez odlišujících, např. obrazových či grafických prvků.
136. Neobstojí námitky žalobkyně, že předseda měl hodnotit například významy slov „*mail*“ a „*box*“ odděleně, nebo že má slovní prvek význam širší než jen „poštovní schránka“. Soud neshledal toto relevantním pro spornou otázku, jelikož se význam společných prvků hodnotí ve vztahu ke *kolizním* výrobkům a službám, pro které je napadené označení přihlašováno a namítaná ochranná známka zapsána, nikoli ke všem přihlašovaným službám žalobkyně.
137. Své přetrvávající přesvědčení o popisnosti a z toho plynoucí nízké rozlišovací způsobilosti slovních prvků „*Mailbox/MAIL BOXES*“ žalobkyně v žalobě doplnila odkazem na mnoho rozsudků Tribunálu, Nejvyššího správního soudu i Soudního dvora Evropské unie. K této judikatuře soud toliko poznamená, že pouze potvrzuje, že popisné prvky označení nebudou zpravidla spotřebiteli vnímány jako distinktivní. Tento závěr soud, a ostatně ani žalovaný či jeho předseda, nikterak nezpochybňují a žalobkyně se tak v této argumentační linii ocitá poněkud rozporně. Z jejího vyjádření doručeného Úřadu v prvostupňovém řízení lze seznat, že sama koncové části slov a prvky sice na jedné straně vyzdvihuje jako odlišující, na druhé straně je však považuje za prvky známé, užívané širokou veřejností, tedy ve smyslu známkoprávním nevykazující zvláštní distinktivní způsobilost. Sama pak považuje významovou podobnost mezi namítanou ochrannou známkou a napadeným označením za pouze značně omezenou.
138. Nelze proto přistoupit na to, že by žalobkyní odkazovaná judikatura jakkoli podpořila její tvrzení, že snížená rozlišovací způsobilost úvodních slovních prvků zvrátí závěr o celkové podobnosti porovnávaných označení. Žalovaný i předseda přesvědčivě v obou rozhodnutích vyložili, že slovní prvky „*Mailbox/MAIL BOXES*“ pro svou délku, umístění na začátku

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

porovnávaných označení i vlastně i menší srozumitelnost je nutno hodnotit jako dominantní prvky obou označení, oproti zbývajícím kratším prvkům („de“, „cz“ a „ETC.“) nacházejícím se na konci a pro spotřebitelskou veřejnost mnohem popisnějšího charakteru. Právě uvedené podporuje i závěr Tribunálu ve věci T-44/04 WESTLIFE, z jehož bodu 34 plyne, že totožné prvky porovnávaných označení se v mysli spotřebitele uchovávají silněji, než jejich odlišné prvky, tedy zvyšují jejich rozlišovací způsobilost.

139. Vyšší míru popisnosti koncových prvků tvrdila i sama žalobkyně; nesprávnost jejího navazujícího závěru je zjevně dána spíše nepochopením pravidel známkového práva, nikoli odlišností jejího náhledu na jednotlivé slovní prvky od jejich hodnocení správními orgány. Soud musí souhlasit, že argumentace žalobkyně je vnitřně rozporná, když u slovních prvků „Mailbox/MAIL BOXES“ z jejich popisnosti dovozuje jejich nedistinktivnost, a naopak u dalších prvků („de“, „cz“ a „ETC.“) argumentuje, že to, že je jejich význam pro spotřebitele zjevný, vede k jejich distinktivnosti, vyšší rozlišovací způsobilosti. Správně žalobkyně uvažuje v prvním jmenovaném případě, tedy že popisnost prvku vede k jeho nízké distinktivitě (rozlišovací způsobilosti). Žalobkyně však opomněla zohlednit, že označení je nutno hodnotit ve vztahu ke kolizním výrobkům a službám, k jejich charakteru, spotřebitelské podstatě, tržní oblasti a k mezinárodnímu zatřídění, což nelze významově seznat z jejich kratších koncových částí, představující běžně užívané zkratky – jak ostatně uvádí i sama žalobkyně. Jelikož se porovnávaná označení liší pouze v těchto popisnějších prvcích, nacházejících se na konci obou označení a tvořících v obou případech méně než polovinu daných označení, nemohou zvrátit závěr o jejich celkové podobnosti, stojícího na shodě v jejich převažujících a co do vjemu spotřebitelů více působících prvků na začátku obou označení.
140. Pokud jde o žalobkyni namítané obchodní firmy společností, obsahující rovněž prvek „Mailbox“ nebo jemu podobné, nezbyvá soudu než konstatovat, že tzv. firemní právo se řídí odlišnými pravidly, než právo známkové, a výskyt prvku v obchodních firmách nevypovídá nijak o jeho vnímání spotřebiteli jako součásti ochranné známky uvedené na výrobcích či v souvislosti s poskytováním služeb.
141. Soud musí přisvědčit žalovanému i v tom, že odkazovaná řízení před DPMA nelze použít pro zde projednávanou věc jednak proto, že není z předložených důkazů zřejmé, jaký měla tato řízení závěr, stejně jako z důvodu, že vnímání slovních prvků německými spotřebiteli lze stěží stavět na roveň jejich vnímání průměrným českým spotřebitelem.
142. B) 2. *K fonetickému hledisku*
143. I kdyby soud přistoupil na rozdílné náhledy žalobkyně mířící do fonetického hlediska hodnocení podobnosti porovnávaných označení z hlediska akcentů, přízvuků a výslovnosti odlišných v českém a v anglickém jazyce, které prezentovala ve svých žalobních námitkách, nic by to nezměnilo na závěru o jejich celkové fonetické podobnosti. Fonetická podobnost je založena na zvukové shodě počátečního sledu písmen v převážně úvodní části porovnávaných označení. Nadto zkratka ETC bývá často vyslovována jako „etcetera“, což *zvukově* může připomínat znění prvku „cézet“. Žádné z námitek žalobkyně týkajících se výslovnosti prvních slovních prvků obou označení „Mailbox/MAIL BOXES“ nelze považovat za relevantní, jelikož by se tyto její náhledy promítly do výslovnosti obou označení shodně a nevedly by k náležitému rozlišení.
144. Žalobkyni kýžený vliv nemůže mít ani její návrh výslovnosti prvku „de“ jako [dé é] či prvku „cz“ jako [tečka cé zet], jelikož v jakékoli kombinaci s variantami výslovnosti prvku „ETC.“,

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

ať už [et'setrə] či [é té cé (tečka)] obsahují rovněž shodné hlásky, tedy se nebudou dostatečně výrazně lišit, aby překonaly shodu v převažujících shodných částech na začátku obou označení, stejně jako tomu je při posouzení hlediska sémantického.

145.B) 3. *K vizuálnímu hledisku*

146. Žalovaný ani předseda neposuzovali v této věci vizuální podobnost přihlašovaného označení a namítané ochranné známky pouze z existence shodných prvků „Mailbox/MAIL BOXES“, jak uvedla žalobkyně s odkazem na rozsudky Tribunálu ze dne 18. 6. 2008, ve věci T-175/06, *The Coca-Cola Company v. OHIM*, nebo ze dne 6. 7. 2004, ve věci T-117/02, *Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAPIT)*, bod 48, či rozsudek NSS ze dne 16. 7. 2009, č. j. 7 As 24/2009-142, *VIGOUR*. Podobnost posuzovali nejen podle jejich existence, ale podle jejich převažujícího umístění v obou označeních *současně* s tím, že jejich koncové části, jimiž jsou výrazově zkratky, mají rovněž nízký nebo alespoň srovnatelně nízký stupeň rozlišovací způsobilosti jako úvodní delší části. Bylo tedy rozhodující, že i koncové části byly nedistinktivní a nedominantní tak, aby si zasloužily zvláštní pozornost a převážně upoutaly vjem průměrného spotřebitele, aniž by tento nezachytil vizuálně prioritně jako identifikátor označení výrobků a služeb prvky „Mailbox“ a „MAIL BOXES“. V uvedeném směru zcela příznačně argumentuje jak osoba zúčastněná na řízení konkrétními judikatorními výklady v rozsudcích Nejvyššího správního soudu č.j. 10 As 100/2014-120, č.j. 10As 101/2021 i oponenturou k odkazovaným rozsudkům Tribunálu týkajícího se odlišných skutkových okolností, tak i žalovaný ve vyjádření k žalobě k věci rozhodované rozsudkem velkého odvolacího senátu EUIPO R 1462/2012-G s výslovným odlišením skutkového stavu v prvku distinktivnosti.

147. Zbytková argumentace žalobkyně k uvedenému hledisku vycházela z jejího názoru a nedistinktivnosti shodných slovních prvků „Mailbox/MAIL BOXES“, který soud vyvrátil již výše, a proto nepovažuje za účelné se jimi blíže zabývat. Žalobkyně pouze opakovala své přesvědčení o významných vizuálních rozdílech mezi porovnávanými označeními, který soud z uvedených důvodů nesdílí a považuje odůvodnění závěru jak ze strany žalovaného, tak i jeho předsedy, za zcela dostačující, přesvědčivé a odkazuje na jejich logické úvahy obsažené k jednotlivým posuzovaným hlediskům.

148.B) 4. *K výrobkům a službám*

149. Předseda žalovaného správně zhodnotil, že není nezbytné, aby porovnávané výrobky a služby byly shodné ve všech svých aspektech. Ostatně i Evropský soudní dvůr ve věci C-39/97 *Canon* konstatoval, že i ve vztahu k výrobkům a službám, které by vykazovaly nižší podobnost s namítanými službami, by záměna na straně veřejnosti byla rovněž pravděpodobná. Proto postačí, když žalovaný dostatečně odůvodní jejich nalezenou shodnost či podobnost alespoň v některých charakteristikách a oblastech. Není proto vadou ani jednoho z rozhodnutí, že správní orgány nepředložily vyčerpávající tabulku srovnávajících všechny vlastnosti srovnávaných výrobků a služeb bez výjimky.

150. Žalobkyně u výrobků ze třídy 16 zcela ignorovala překrývající se výrobky a soustředila se toliko na konstrukci, že napadené výrobky „3D obtisky k použití na jakémkoli povrchu“ nespádají do kategorie kancelářských výrobků pro své umělecké určení. Soud konstatuje, že i kdyby na tuto její konstrukci vešel a uznal, že tato jedna skupina výrobků patří do jiné kategorie třídy 16, nezvrátilo by to podobnost ve zbytku kolizních výrobků z téže třídy. Nicméně ani tak nebyla tato argumentace žalobkyně ve světle reakce žalovaného

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

přesvědčivá, obzvlášť vzhledem k tomu, že dle popisu tyto její výrobky ani nemají trojrozměrný charakter.

151. Podobně nesourodou se jeví i výklad žalobkyně, že by snad cílovými spotřebiteli napadených služeb „*správa počítačových souborů*“ měli být odborníci a specialisté v IT. Přitom nevzala v úvahu předpoklad, že tyto skupiny spotřebitelů budou mít spíše podprůměrnou poptávku po takových službách, jestliže samy disponují odborností v IT. Proto je třeba do okruhu průměrných spotřebitelů těchto služeb zařadit také ostatní podnikatelskou i laickou veřejnost.
152. Nelze ani rozporovat, že *správa počítačových souborů* bude v dnešní době inherentní součástí i poskytování namítaných služeb (*reklamní a obchodní služby, včetně podnikového vedení a organizace podniku*), a proto je nutné je považovat minimálně za komplementární, tedy mající vzájemně doplňující funkci. Soud k tomuto upozorňuje, že žalobkyně si sama zvolila, pro jaké výrobky a služby napadené označení přihlásí, proto jejich příliš obecná formulace, nemůže vyloučit začlenění těchto služeb i do namítaných služeb vlastníka prioritní ochranné známky, společnosti Y..
153. Na témž principu pak stojí i závěr o podobnosti napadených (*služby v oblasti celního odbavení; služby v oblasti (dopravního) pojišťovnictví a finanční informace a poradenské služby, finanční služby*) a namítaných služeb (*služby peněžních převodů*) ze třídy 36. Jejich komplementarita sice leží „obráceně“, tedy že širěji vymezená služba je namítaná a je součástí služeb přihlašovaných, stejný je však závěr, že je nutné mezi oběma skupinami služeb konstatovat vzájemnou podobnost z důvodu komplementarity. Ani v tomto případě žalobkyně nezvrátí tento závěr nepodloženým tvrzením, že by úroveň pozornosti relevantní spotřebitelské veřejnosti měla být pro finanční důsledky při jejich výběru „vysoká“ a snižovat tak riziko jejich záměny.

Dle náhledu soudu žalovaný a potažmo předseda žalovaného v napadeném rozhodnutí postupovali ve své komparaci výrobků a služeb 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 přiřčeny 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 žalovaný i předseda porovnávali seznam napadených výrobků a služeb s namítanými, zhodnotili jejich styčné i méně styčné charakteristiky mající vliv na míru podobnosti. Předestřeli ve svých rozhodnutích logické úvahy o souladu povahy, charakteristik a účelu užití těch služeb, k nimž se srovnávané ochranné známky v posuzovaných třídách 35 a 36 vztahují, setkávají či mohou setkávat při reklamních, finančních, dopravních i skladovacích službách. Soud přisvědčuje příslušnému hodnocení společného účelu těchto služeb a jejich orientaci na segmenty trhu a potřeb spotřebitelské veřejnosti, v nichž je blízká souvislost s produkty či službami, pro které jsou kolizní označení porovnávána. To s přihlédnutím k absenci upřesnění rozdílných trhů ke službám ve třídách 36 a 39 ze strany 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 pojmově zatříděny v jednotlivých třídách mezinárodního třídění,

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

nikoliv, jak by např. vyplývaly z tržní reality. Oproti tomu již Úřad ve svém rozhodnutí vysvětlil povahu výrobků a služeb a také, jakými subjekty jsou služby obvykle poskytovány a jakému okruhu spotřebitelů, z čehož žalovaný u služeb učinil a ve své korekci objektivně dovodil nízkou míru podobnosti.

154.B) 5. K pravděpodobnosti záměny

155. Z důvodu výše uvedených nelze přistoupit ani na námitky míry ochrany namítané ochranné známky z důvodu její nízké míry rozlišovací způsobilosti. Soud má za to, že míra rozlišovací způsobilosti je věcí posouzení již při jejím zápisu do rejstříku ochranných známek. Náhled žalobkyně, že by měla namítaná ochranná známka požívat nižší ochrany (jinak této námitce pouze citací z rozsudku Evropského soudního dvora nelze rozumět) nemůže vést k benevolenci posouzení pravděpodobnosti záměny oproti skutečnostem, které byly při komparaci z principiálních hledisek posuzování zjištěny. Ani v uvedeném směru nelze posouzení žalovaného ničeho vytknout.

156. Soud neshledal žádné námitky žalobkyně mířící proti vyhodnocení podobnosti porovnávaných označení ani do podobnosti kolizních výrobků a služeb důvodnými, a proto nezbylo, než dospět k závěru, že zde existuje pravděpodobnost jejich záměny relevantní spotřebitelskou veřejností ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, neboť ta by je mohla buď přímo zaměňovat, nebo si je minimálně, dle zákonného znění - *asociací* spojovat a předpokládat, že dotčené výrobky či služby pocházejí z téhož podniku nebo z podniků hospodářsky propojených. Soud nepopírá, že porovnávaná označení vykazují několik rozdílů, nicméně stejně jako ani žalovaný nemá za to, že by tyto rozdíly byly způsobilé překonat převažující podobnost ve všech porovnávaných aspektech označení v jejich celku a i v kolizních výrobcích a službách. Nelze opominout ani kompenzační zásadu, podle níž i vyšší míra podobnosti označení oproti nižší míře podobnosti výrobků a služeb může vést k závěru o pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení. Závěr žalovaného i jeho předsedy o podobnosti označení, výrobků i služeb a působení na spotřebitelskou veřejnost jsou logické, náležitě odůvodněné a vycházejí z rozhodovací praxe Úřadu a z judikatury správních soudů i soudů Evropské unie.

157. Soud neprovedl dokazování dle návrhů žalobkyně uplatněných v řízení před soudem v podané žalobě, replice a ani důkaz stanoviskem Ústavu pro jazyk český Akademie věd ze dne 16.12. 2024, a to pro jejich nadbytečnost a zčásti opožděnost. Důkazní návrhy v podané žalobě týkající se zápisného řízení u německého DPMA nebyly pro danou věc přínosné, neboť v době rozhodování žalovaného nebyl znám průběh celé argumentace a zejména vedení a rozhodování v tomto řízení. Recenze z webových stránek nepředstavují náležitý důkazní materiál a lze přisvědčit i poukazu osoby zúčastněné na řízení na nepřípustnost důkazů ve formě prostých odkazů na internetové stránky bez dalšího podkladu, který by prokazoval obsah takových internetových stránek v konkrétním čase. Dokazování navrženými slovníky a stanoviskem Úřadu pro jazyk český Akademie věd ČR ze dne 16. 12. 2024 by sice mohlo být teoretickým základem pro výklad některých aspektů (ne)podobnosti označení, avšak nezakládají právní názor, kterým by byly správní orgány v řízení o zápisné způsobilosti ochranné známky vázány, když rozlišovací způsobilost jednotlivých prvků označení závisí nejen na jejich jazykovém výkladu, ale i na pragmatické úvaze správních orgánů dle hospodářského vývoje a úvaze o vztahu k výrobkům a službám, které mají být jimi označeny. To je úkolem Úřadu a odborného posouzení v řízení o

Shodu s prvopisem potvrzuje A.

příhláše ochranné známky. Nadto soud při přezkumu zákonnosti napadeného rozhodnutí vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí, tj. ke dni 2. 10. 2024. Žalobkyně v námitkovém řízení tento důkaz neuplatnila a jeho opožděné předložení není z hlediska soudního přezkumu časově relevantní, neboť v řízení před žalovaným, jehož průběh a rozhodnutí je předmětem soudního přezkumu, tak ani nebyl dán osobě zúčastněné na řízení ani prostor, se k takovému stanovisku vyjádřila.

158. Odkaz žalobkyně na nález Ústavního soudu ze dne 20. 4. 2006, sp. zn. III. ÚS 454/04, kterým chtěla prosadit přijatelnost stanoviska Ústavu pro jazyk český AV ČR jako důkazu pro toto řízení, je nepřipadný, neboť v odkazované věci šlo v původním řízení před civilním soudem o posouzení oprávněnosti soukromoprávního peněžitého nároku. Ústavní soud rozhodl, že měl soud navržený důkaz – shodou okolností rovněž ve formě stanoviska Ústavu pro jazyk český AV ČR provést. Z tohoto závěru nelze v žádném případě dovodit relevanci stanovisek uvedeného ústavu pro řízení o přihlášce označení do rejstříku ochranných známek či pro navazující soudní přezkum rozhodnutí.
159. Ze všech shora uvedených důvodů Městský soud v Praze podanou žalobu podle § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.
160. Výrok o nákladech účastníků řízení odpovídá neúspěchu žalobkyně ve věci podle § 60 odst. 1 s. ř. s., přičemž žalovanému v řízení žádné náklady nad rámec jeho běžné činnosti nevznikly.
161. Výrok o nákladech osoby zúčastněné na řízení je dán ustanovením § 65 odst. 3 s. ř. s., když této osobě nebyla v řízení soudem uložena žádná povinnost.

Poučení:

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. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud.

Praha 29. prosince 2025

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje A.