



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK****JMÉNEM REPUBLIKY**

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce: Hyundai Motor Company**, se sídlem 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korejská republika, zastoupen Mgr. Janou Remišovou, patentovou zástupkyní, se sídlem Na Podkovce 281/10, Praha 4, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti **osoby zúčastněné na řízení: BLUELINK**, se sídlem 51/59 AVENUE Ledru Rollin, F-94200 Ivry Sur Seine, Francie, zastoupená JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou, se sídlem Korunní 810/104E, Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 22. 8. 2014, č. j. O-479488/D022005/2013/ÚPV,

**t a k t o :**

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

**O d ů v o d n ě n í :****I. Předmět řízení a vymezení sporu**

Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, jímž byl zamítnut rozklad žalobce a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 28. 2. 2013 zn. sp. O-479488 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky žalobce ve znění „BLUELINK“ na základě námitek podaných společností BLUELINK se sídlem ve Francii (osoba zúčastněná na řízení).

Dne 24. 4. 2012 podala osoba zúčastněná na řízení podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), námitky proti zápisu slovní ochranné známky č. 479488 ve znění „BLUELINK“ (dále jen „napadená ochranná známka“) ve vlastnictví žalobce, jejíž přihláška

byla podána dne 15. 9. 2010 a zveřejněna dne 1. 2. 2012 pro výrobky a služby zařazené v 9. třídě mezinárodního třídění výrobků a služeb. Osoba zúčastněná na řízení námítky odůvodnila tím, že je vlastníkem slovní mezinárodní ochranné známky č. 975542 ve znění „BLUE LINK“ (dále jen „namítaná ochranná známka“), s prioritou v České republice od 14. 9. 2007 a registrované pro služby ve třídách 35 a 38 mezinárodního třídění. Osoba zúčastněná na řízení uvedla, že tyto služby jsou formulovány široce a jejich předmětem jsou všechny napadené výrobky ve třídě 9 mezinárodního třídění. Napadené výrobky a služby jsou určeny shodné skupině spotřebitelů a trh s nimi je shodný/podobný. Z tohoto důvodu měla osoba zúčastněná na řízení za to, že průměrný spotřebitel by se mohl domnívat, že výrobky ve třídě 9 mezinárodního třídění nabízené pod označením „BLUELINK“ pocházejí od ní, a hrozí tak zde nebezpečí záměny/asociace.

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „správní orgán prvního stupně“) rozhodnutím ze dne 28. 2. 2013, č. j. O-479488/D026927/2012/ÚPV (dále jen „rozhodnutí správního orgánu prvního stupně“), námítkám osoby zúčastněné na řízení v celém rozsahu vyhověl a přihlášku napadené ochranné známky zamítl. Proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podal žalobce rozklad, v němž mj. namítal, že sporná označení vzájemně nekolidují ve všech navrhovaných třídách výrobků a služeb, že žalobce požaduje ochranu pro výrobky, zatímco osoba zúčastněná na řízení má chráněné služby, že mezera mezi slovy BLUE a LINK může dát označení zcela odlišný význam atd. O rozkladu žalobce rozhodl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) rozhodnutím ze dne 22. 8. 2014, č. j. O-479488/D022005/2013/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“), tak, že rozklad žalobce zamítl a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrdil.

## II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí konstatoval, že ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je podstatné zjištění, zda existuje pravděpodobnost záměny z důvodu shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná ochranná známka vztahují. Obvyklými kritérii pro posuzování podobnosti jsou hledisko vizuální, fonetické a sémantické. Podstatný je celkový dojem, jímž označení působí na průměrného spotřebitele. Za podobné výrobky a služby jsou považovány ty, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky a v důsledku toho mohou vyvolat u relevantní části spotřebitelské veřejnosti představu, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele. Současně tyto výrobky nebo služby představují v očích poskytovatele i spotřebitele výsledek příbuzného výrobního postupu nebo spadají do příbuzné oblasti spotřeby či jsou určeny ke stejnému či podobnému způsobu užití, a na základě toho by mohly být považovány spotřebiteli za zboží nebo služby pocházející z téhož zdroje. Při posuzování podobnosti výrobků nebo služeb je dále třeba vzít na zřetel celou řadu aspektů, které mohou být ovlivněny i charakterem těchto výrobků nebo poskytovaných služeb.

Dle názoru žalovaného nelze souhlasit s tvrzením žalobce, že výrobky a služby jsou dvě samostatné kategorie produktů, resp. že mezi nimi nemůže být shledána podobnost. V případě přihlašování výrobků je ochranná známka chráněna jak pro jejich výrobu, tak pro obchodování s nimi. V případě služeb je ochranná známka chráněna pro poskytování chráněných služeb pro třetí osoby. Lze si tak představit např. situaci, kdy je ochranná známka přihlašována pro kuchyně, neboť daný subjekt prodává kuchyně různých výrobců třetím osobám, přičemž lze předpokládat, že ve velké většině případů budou zákazníci takových subjektů požadovat nejen zakoupení samotné kuchyně, ale i její instalaci na konkrétní místo v bytě či v domě, resp. její zapojení ve vztahu k inženýrským sítím. Lze předpokládat, že

spotřebitelé budou takové obchodníky s výrobky a poskytovatele služeb zahrnovat do stejné oblasti, neboť jejich prostřednictvím budou moci používat zakoupenou kuchyň. V takovém případě tedy lze dospět k závěru o podobnosti takových výrobků a služeb. Nejinak je tomu v nyní posuzovaném případě.

Žalovaný uvedl, že napadené označení je přihlašováno ve třídě 9 mezinárodního třídění pro telekomunikační přístroje a zařízení, přístroje pro přenos a přijímání dat, počítačové programy, software a elektronická média. Namítaná ochranná známka je zapsána mj. pro služby z oblasti telekomunikace a šíření a přenosu dat. Žalovaný se ztotožnil se správním orgánem prvního stupně, že v případě namítaných služeb se jedná o služby přímo související s výše uvedenými napadenými výrobky. Je tomu tak proto, že tyto výrobky, resp. služby, spadají do stejné oblasti spotřeby a mohou být prodávány a poskytovány na stejných prodejních místech či stejnému okruhu spotřebitelů, neboť např. poskytovatelé internetového připojení běžně prodávají nebo pronajímají související přístroje (např. modemy, routery atd.) či naopak poskytovatelé telekomunikačních služeb zároveň prodávají přístroje, jako jsou mobilní telefony, navigace, počítače apod. Žalovaný tak považoval za neopodstatněné tvrzení žalobce v tom smyslu, že výrobky a služby jsou dvě samostatné kategorie produktů, resp. že mezi nimi nemůže být shledána podobnost.

Žalovaný souhlasil se správním orgánem prvního stupně, že v případě výrobků z kategorie počítačových programů, software a elektronických médií se sice nejedná o výrobky, které bezprostředně souvisejí s namítanými službami, resp. že by služby nemohly být bez těchto výrobků poskytovány. Žalovaný však dodal, že software či programové vybavení je vždy potřebné pro provoz a funkci telekomunikačních přístrojů, přenos telefonního signálu či rádiového a televizního vysílání, popř. přenos informací prostřednictvím internetu nebo internetových sítí. Ve vztahu k těmto výrobkům je tedy rovněž možno konstatovat určitou podobnost, i když jen velmi nízkého stupně. Tvrzení žalobce, že správní orgán prvního stupně neshledal podobnost v rozsahu všech výrobků, resp. služeb, se tedy nezakládá na pravdě. Žalovaný považoval v této souvislosti za nutné upozornit na tzv. kompenzační zásadu formulovanou v rozsudku Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“ či „SDEU“) ve věci C-39/97 *Canon*, ze které vyplývá zejména nutnost posuzovat podobnost samotných označení a podobnost výrobků a služeb nikoli izolovaně, ale ve vzájemné souvislosti. Pokud správní orgán prvního stupně shledal téměř shodnost srovnávaných označení, pak byl oprávněn použít tzv. kompenzační zásadu a tedy i nízký stupeň podobnosti zjištěný mezi některými nárokovánými výrobky se službami chráněnými namítanou ochrannou známkou postačoval ke konstatování existence nebezpečí existence záměny mezi porovnávanými označeními ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Z dikce citovaného ustanovení je dále zřejmé, že rozhodující pro posouzení je to, v jaké podobě a pro jaké výrobky a služby je nárokováno přihlašované označení. Rozhodující naopak není, v jaké podobě je označení v praxi užíváno či pro jaké výrobky a služby se tomu tak děje, resp. zda je přihlašovatel výrobcem výrobků nebo s nimi obchoduje apod., či zda se v praxi označení na trhu střetávají či nikoli. Otázky praktického užívání označení a řešení sporů v této oblasti tak nejsou v kompetenci žalovaného.

Ve vztahu k námitce žalobce, že k odlišení mezi srovnávanými označeními přispěje vyšší úroveň pozornosti spotřebitelů, žalovaný připustil, že správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že se dá očekávat vyšší míra pozornosti potenciálních spotřebitelů při výběru nárokováných výrobků. Správní orgán prvního stupně však ještě konstatoval, že okruh spotřebitelů srovnávaných výrobků se protíná v oblasti telekomunikace a přenosu dat, jenž ke konstatování existence nebezpečí záměny naopak přispívá. Správní orgán prvního stupně tedy

vyšší míru pozornosti spotřebitelů posuzoval jako jeden z faktorů při hodnocení existence nebezpečí záměny mezi porovnávanými označeními, avšak přesto dospěl k závěru o poměrně vysoké pravděpodobnosti nebezpečí záměny. Žalovaný se v tomto ohledu s rozhodnutím správního orgánu prvního stupně ztotožnil.

Žalovaný dospěl shodně jako správní orgán prvního stupně k závěru o shodnosti porovnávaných označení z celkového hlediska v důsledku jejich shodnosti z fonetického a sémantického hlediska, resp. téměř shodnosti z hlediska vizuálního. Žalovaný se nedomníval, že mezera mezi slovními prvky „BLUE“ a „LINK“ může dodat označení zcela jiný význam, neboť spotřebitel si v případě předpokládané základní znalosti angličtiny srovnávaná označení přeloží zcela shodně, a to nejspíše jako „modrá linka“ či „modré spojení“. Mezera mezi slovními prvky nesehraje žádnou roli, a to ani v případě přihlašovatelem zmiňovaného možného užití v jiném písmu. Obě označení jsou slovní a jako taková mohou být používána v jakémkoliv grafickém provedení neměnicím jejich rozlišovací způsobilost. Spotřebitelé zcela neznalí anglického jazyka nebudou přisuzovat ani jednomu z označení žádný význam z hlediska sémantického. Spotřebitel většinou nebude mít možnost setkat se se srovnávanými označeními ve shodné době, nýbrž se bude orientovat podle více či méně nedokonalého vjemu, který mu při spatření jednoho z označení utkvěl v paměti. Jeví se jako velmi nepravděpodobné, že by spotřebitel věnoval při spatření označení pozornost takovému detailu, jako je mezera mezi dvěma slovními prvky, a podle této mezery se dokázal na trhu orientovat a odlišit výrobky či služby jednoho subjektu od druhého.

Dle názoru žalovaného je tedy pro určení pravděpodobnosti záměny podstatné, že napadené označení bylo shledáno téměř shodným s namítanou ochrannou známkou a že byla zjištěna podobnost napadených výrobků s namítanými službami, byť u některých z nich pouze podobnost nízkého stupně. Rovněž bylo shledáno, že okruh spotřebitelů srovnávaných výrobků a služeb se částečně protíná, ač zároveň byla zjištěna vyšší míra pozornosti mezi spotřebiteli těchto výrobků a služeb. Žalovaný s ohledem na to dospěl k závěru o existenci poměrně vysokého stupně pravděpodobnosti záměny mezi srovnávanými označeními, za zohlednění kompenzačního principu, jenž umožňuje vyvážit nižší míru podobnosti mezi některými srovnávanými výrobky na straně jedné a službami na straně druhé (u zbylé části šlo o podobnost obvyklé míry) vyšší mírou podobnosti (zde téměř shodnosti) mezi označeními samotnými. Při spatření označení „BLUELINK“ by se spotřebitelé mohli domnívat, že se jedná o výrobky poskytované spolu se službami osoby zúčastněné na řízení. Námitky podané dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách tedy byly opodstatněné, neboť zápisem přihlašovaného označení by došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv osoby zúčastněné na řízení. Žalovaný tak dospěl k závěru, že rozhodnutí správního orgánu prvního stupně bylo po věcné i formální stránce vydáno v souladu s právními předpisy a není dán důvod pro jeho zrušení či změnu.

### III. Žaloba

Proti napadenému rozhodnutí podal žalobce žalobu, v níž žalovanému vytkl, že považuje výrobky a služby za totéž. Názor žalovaného, že služby chráněné namítanou ochrannou známkou přímo souvisejí s přihlašovanými výrobky a tudíž mohou být poskytovány na stejných prodejních místech či stejnému okruhu spotřebitelů, je nutné odmítnout. Výrobky přihlašované žalobcem často nejsou určeny k tomu, aby k nim mohly třetí osoby poskytovat nějaké služby, které by mohly být poskytovány osobou zúčastněnou na řízení. Navíc poskytování služeb pro provoz nějakého výrobku nelze vždy považovat za činnost, která by přímo souvisela s činností jejich výrobce. Výrobky a služby jsou tedy dvě

samostatné kategorie produktů, mezi nimiž nemůže být shledána podobnost. Rovněž je třeba vzít do úvahy skutečnost, že žalovaný shledal velmi nízkou podobnost u některých služeb osoby zúčastněné na řízení.

Žalobce poukázal na tzv. kompenzační zásadu, z níž v daném případě nelze automaticky dovozovat možnost kompenzace větší podobnosti označení s menší podobností výrobků (služeb). Minimálně u některých přihlašovaných výrobků (služeb) je podobnost velmi nízká, takže tuto zásadu nelze aplikovat na všechny přihlašované výrobky žalobce. Nemůže se tak zde uplatnit kompenzační zásada v plném rozsahu, neboť ne všechny výrobky (služby) si jsou podobné, resp. mají stejné užití či dostupnost nebo mohou být provozovány samostatně.

Žalobce měl za to, že i z porovnání obou označení BLUELINK a BLUE LINK je zřejmé, že nejde o označení, která od sebe nelze odlišit, jak nesprávně uvádí žalovaný. Mezera mezi slovy BLUE a LINK totiž může dodat označení zcela odlišný význam, zejména bude-li užito v jiném písmu nebo bude-li označení vysloveno pomalu (což se stane zákazníkovi bez znalosti angličtiny). Označení BLEULINK je fantazijní slovo, kdežto druhé označení působí jako slova dvě – BLUE a LINK (modrá a spojení/linka) – obě slova tak mají vlastní význam. Dle názoru žalobce tak měla být napadená ochranná známka přihlášená pro výrobky, které jsou nějak spojeny s vozidly (např. komunikační přístroje a zařízení pro vozidla), neboť zde opravdu nelze shledat podobnost se službami, které má chráněna osoba zúčastněná na řízení. V takovém případě nehrozí, že by mohlo dojít ke zmatení zákazníků, neboť nikdo jiný než výrobce vozidel (zde žalobce) v nich nemůže poskytovat telekomunikační služby, které souvisejí s provozem vozidla. Žalovaný tak měl zamítnout přihlášku pro ty výrobky, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu.

Žalobce považoval napadené rozhodnutí za rozporné s § 2 odst. 1. 3 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a s § 7 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 26 odst. 4 zákona o ochranných známkách. Správní orgány nepostupovaly ve správním řízení při zkoumání a hodnocení předložených argumentů a důkazů v souladu s právními předpisy. Žalovaný vyvodil nesprávné závěry, pokud jde o hodnocení předložených důkazů a argumentů. Napadeným rozhodnutím vznikají neoprávněné rozdíly u skutkově podobných případů.

Žalobce tedy navrhl, aby Městský soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k novému projednání a rozhodnutí.

#### **IV. Vyjádření žalovaného a replika žalobce**

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že z hlediska zákona o ochranných známkách a jeho výkladu nic nebrání konstatování podobnosti mezi výrobky a službami. Porovnání výrobků a služeb musí vycházet z porovnání charakteru konkrétních výrobků a služeb, jejich spotřebitelů, způsobu užití, vztahu konkurence či komplementarity. V dané věci posuzované výrobky, resp. služby spadají do stejné oblasti spotřeby a mohou být prodávány a poskytovány na stejných prodejních místech či stejnému okruhu spotřebitelů. Tzv. kompenzační zásada se uplatní v případech, kdy jde o podobnost na straně porovnávaných ochranných známek i na straně výrobků a služeb, které mají být porovnávanými známkami chráněny. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky a službami může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Žalovaný stejně jako správní orgán prvního stupně posoudili porovnávaná označení v souladu s touto zásadou. Žalovaný

vedl, že mezera mezi slovními prvky „BLUE“ a „LINK“ nemůže dodat označení zcela jiný význam, neboť spotřebitel si porovnávaná označení přeloží zcela shodně a spotřebitelé zcela neznalí anglického jazyka nebudou přisuzovat žádný význam ani jednomu z označení. K námitce žalobce, že napadené označení mělo být zapsáno alespoň pro výrobky spojené s vozidly, žalovaný uvedl, že žalobce tuto námitku v rozkladu neuplatnil. Správní orgán prvního stupně nadto dovedl podobnost mezi všemi porovnávanými výrobky a službami, byť v různé míře. Žalovaný byl přesvědčen, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu s jeho stávající praxí a rovněž v souladu se zákonem a výkladovými pravidly evropské judikatury. Žalovaný tedy navrhl, aby Městský soud v Praze žalobu zamítl.

Na vyjádření žalovaného reagoval žalobce replikou, v níž uvedl, že zákon o ochranných známkách nikde nehovoří o tom, že by bylo možné srovnávat výrobky a služby mezi sebou. Ostatně výrobky nemohou být ze samotné podstaty věci shodné nebo podobné službám a naopak. Žalobce namítl, že žalovaný v dané věci nesprávně aplikoval tzv. kompenzační zásadu. Spotřebitel velmi často vnímá jen část ochranné známky a v posuzované věci může být spotřebitelem vnímáno právě jen první slovo ochranné známky, mezera mezi označeními tedy může dát ochranné známce jiný význam. Dle názoru žalobce nelze shledat podobnost mezi výrobky (službami) určenými pro jejich použití ve vozidlech s výrobky (službami), které jsou chráněny ochrannými známkami osoby zúčastněné na řízení. Dle názoru žalobce žalovaný nepostupoval v souladu s platným právním řádem.

#### **V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení**

Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření konstatovala, že mezinárodní třídění slouží pouze administrativním účelům a při posuzování shodnosti a podobnosti výrobků a služeb má pouze podpůrný charakter. Nelze tedy zamítnout podobnost nabízených výrobků a služeb jen z důvodu jejich zapsání v jiných třídách. Při porovnání dotčených výrobků a služeb nelze dospět k jinému závěru, než že z celkového hlediska existuje vysoký stupeň pravděpodobnosti záměny při porovnání nejen napadeného a namítaného označení, ale i při porovnání výrobků a služeb. Osoba zúčastněná na řízení souhlasila se žalovaným v tom, že napadené poznačení „BLUELINK“ a namítané označení „BLUE LINK“ jsou shodná z vizuálního, fonetického i sémantického hlediska, a zásadně odmítla názor žalobce, že porovnávaná označení lze od sebe odlišit za užití mezery mezi slovy „BLUE“ a „LINK“. Tvrzení žalobce o rozporu napadeného rozhodnutí s § 2 odst. 1, 3 a 4 správního řádu a s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách považovala osoba zúčastněná na řízení za obecné a neurčité.

#### **VI. Posouzení věci Městským soudem v Praze**

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Rozhodl přitom bez jednání, za podmínek daných § 51 odst. 1 s. ř. s.

Žaloba není důvodná.

Z obsahu žaloby je patrné, že žalobce nesouhlasí především s posouzením otázky zaměnitelnosti porovnávaných označení.

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách platí: Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (tj. u správního orgánu prvního stupně) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

V meritu sporu, tedy v posouzení pravděpodobnosti záměny napadené ochranné známky a namítané ochranné známky, vycházel soud z následujících obecných principů vyplývajících z judikatury Nejvyššího správního soudu a SDEU (v podrobnostech, včetně citací na konkrétní soudní rozhodnutí viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2014, č. j. 9 As 181/2012 – 84): Existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posuzována celkově, tj. musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek. Těmito podmínkami jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují. Relevantní je i tzv. kompenzační zásada vyplývající z judikatury SDEU spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z tzv. kompenzační zásady ovšem nelze dovozovat možnost kompenzace větší podobnosti výrobků či služeb se správním orgánem zjištěnou nepodobností porovnávaných ochranných známek. Pokud jde o srovnání označení, rozlišovací schopnost označení je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky je namísto zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží. Při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků tedy není samo o sobě rozhodující, zda jsou výrobky v rámci mezinárodního třídění výrobků a služeb vytvořeného pro administrativní účely zařídování výrobků a služeb řazeny do shodných či odlišných tříd. Podstatné je, zda lze z hlediska průměrného spotřebitele takové výrobky a služby zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby (k posuzování podobnosti výrobků a služeb srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012 – 46, publ. pod č. 2859/2013 Sb. NSS).

Před samotným posouzením pravděpodobnosti záměny napadené ochranné známky a namítané ochranné známky soud předně konstatuje, že totožnou otázkou se ve věci stejných účastníků v minulosti již zabýval, a to v rozsudku ze dne 6. 4. 2016, č. j. 9 A 139/2012 – 56. Ani v dané věci soud nehledal důvod pro revizi názoru vyjádřeného v citovaném rozsudku, že porovnávaná označení jsou, až na minimální detail, jímž je u namítané ochranné známky mezera mezi slovními prvky „BLUE“ a „LINK“, shodná. K tomu soudu dodává, že ani tento detail nebude mít při vnímání průměrného spotřebitele z vizuálního hlediska velký význam, neboť takto situovaná mezera takřka přirozeně odděluje dvě samostatné slabiky, z nichž každá sama o sobě může tvořit samostatné slovo (mezera tedy nevytváří nápadnou či neobvyklou kombinaci písmen jako např. při rozdělení na části „BLUEL“ a „INK“). Lze tedy mít za to, že průměrný spotřebitel si této mezery nejspíše ani nepovšimne. Z fonetického a sémantického hlediska jsou porovnávaná označení jednoznačně shodná, neboť mezera odděluje dvě

jednoslabičná slova, a tak nelze ani dovodit, že by snad vedla k jakkoli odlišné výslovnosti či k posunutí významu oproti jednoslovnému označení „BLUELINK“. Jestliže by totiž průměrný spotřebitel nerozuměl anglickým výrazům „BLUE“ a „LINK“, bude je vnímat jako fantazijní, a to jak v případě, že budou zapsány odděleně, tak v případě, že budou zapsány jako jediné slovo. V opačném případě (tedy při alespoň základní znalosti angličtiny) bude spotřebitel z porovnávání označení dovozovat stejný význam, spočívající ve spojení „BLUE“ (modrá) s „LINK“ (linka), neboť slovo „blue“ je v angličtině naprosto běžné a jakožto označení barvy jej lze považovat za součást základní slovní zásoby, rovněž slovní prvek „LINK“ bude pro anglicky mluvícího průměrného spotřebitele jednoznačně rozpoznatelný a oddělitelný, a to i kvůli podobnosti s českým slovem „linka“. Nelze tedy dovozovat, že by snad angličtinu ovládající průměrný spotřebitel na první pohled nerozpoznal, že označení „BLUELINK“ se skládá ze slov „BLUE“ a „LINK“ a označení „BLUELINK“ považoval za označení fantazijní (na rozdíl od dvou odděleně zapsaných slovních prvků „BLUE“ a „LINK“).

Soud tedy přisvědčuje závěrům žalovaného, že porovnávaná označení jsou téměř shodná. V daném případě tedy těžiště posuzování pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách spočívá především v porovnávání výrobků, pro něž byla přihlášená napadená ochranná známka, se službami, pro něž byla zapsána namítaná ochranná známka. Napadená ochranná známka byla přihlášená pro následující výrobky uvedené v třídě 9 mezinárodního třídění: *přenosové soupravy (telekomunikační), komunikační přístroje a zařízení pro vozidla, přístroje a zařízení pro přenos komunikace, přístroje a zařízení pro přenos dat, rádia pro vozidla, přijímače pro satelity, televizory pro vozidla, navigační přístroje a palubní počítače, satelitní navigační přístroje, nahrané počítačové programy, počítačový software pro bezdrátovou dodávku obsahu, počítačový software pro šifrování, software pro zpracování obrázků, grafiky a textu, počítačové programy pro úpravu fotografií, zvuku a videa, programy operačních systémů, předzaznamenaná elektronická média nehudební (s výjimkou počítačového software)*. Namítaná ochranná známka byla zapsána pro celou řadu služeb uvedených ve třídě 35 mezinárodního třídění (v dané věci není jejich vyčerpávající výčet podstatný, soud pro ilustraci uvádí např. *business management, administrative management of telephone exchanges, administrative management of call centres and technical support services, business administration, office functions, sales and service promotion for third parties, public relations; telemarketing services* apod.) a ve třídě 38 mezinárodního třídění (*telecommunications, communications by computer terminals, radio broadcasting, communications by telegrams, communications by telephone, radio programmes, television programmes, information on telecommunications, rental of telecommunication apparatus, rental of message sending apparatus, rental of modems, rental of telephones, electronic mail, message sending, computer aided transmission of messages and images, mobile radiotelephony, transmitting by satellite, telephone communications, telephone services, broadcasting of radio and television programmes, sending of telegrams, transmission of information via the Internet or intranet networks*).

Žalobce v žalobě žalovanému nejprve vytýká, že „považuje výrobky a služby za totéž“. Žalobce má naopak za to, že „výrobky a služby jsou dvě samostatné kategorie produktů, resp. že mezi nimi nemůže být shledána podobnost.“ Názor žalobce lze tedy interpretovat tak, že žalobce dovozuje nemožnost pravděpodobnosti záměny již ze skutečnosti, že napadená ochranná známka byla přihlášená pro výrobky, zatímco namítaná ochranná známka byla zapsána pro služby. S tímto názorem se však soud neztotožňuje. K tomu poukazuje např. na rozsudek ze dne 11. 2. 2016, č. j. 4 As 113/2015 – 34, v němž



Nejvyšší správní soud jednoznačně konstatoval, že zařazení výrobků a služeb do jednotlivých tříd mezinárodního třídění je především otázkou administrativní a že podobnost tak může být shledána i mezi službami a výrobky. Stejný názor zastává i komentářová literatura: „*Přihlašovatel je povinen v přihlášce ochranné známky uvést konkrétní výčet výrobků a služeb, pro které požaduje zápis ochranné známky do rejstříku, a tento seznam vzestupně zařadit podle mezinárodního třídění, tj. podle Niceské úmluvy o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. Od 1. 1. 2007 platí 9. verze Mezinárodního třídění. Tento systém mezinárodního třídění obsahuje 34 tříd výrobků a 10 tříd služeb. Mezinárodní třídění výrobků a služeb bylo vytvořeno pro administrativní účely zařídování výrobků a služeb. Z tohoto důvodu nemůže být při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků a služeb rozhodující, zda jsou či nejsou výrobky a služby zařazeny do stejné nebo odlišné třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb. V některých případech jsou zcela odlišné výrobky zařazeny do shodné třídy, a některé podobné výrobky nebo služby jsou zařazeny do odlišných tříd. Při posuzování je třeba vzít v úvahu řadu aspektů, včetně povahy výrobků nebo služeb, jejich určení, obvyklého původu a způsobu prodeje či poskytování. Rovněž porovnávání výrobků a služeb navzájem je běžné, např. náhradní díly pro automobily ve třídě 9 a servis a opravy automobilů ve třídě 37 jsou považovány běžně za výrobky a služby podobné.*“ (srov. Horáček, R. a kol.: Zákon o ochranných známkách/Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení/Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání, Praha: C. H. Beck 2008, s. 97, zvyrazněno soudem).

Při zkoumání tzv. relevantní veřejnosti lze vyjít z toho, že v případě namítaných služeb jde především o služby z oblasti telekomunikace a přenosu dat [srov. zejména služby zapsané ve třídě 38 mezinárodního třídění spadající pod obecnou definici „Spoje (komunikace)“], což ostatně vyplývá již z jejich názvu („telekomunikace, komunikace prostřednictvím počítačových terminálů“ apod.). Rovněž výrobky, které jsou chráněny napadenou ochrannou známkou, slouží především k přenosu dat a ke komunikaci. Soud se tedy ztotožňuje se správními orgány (žalobce ostatně ohledně okruhu relevantních spotřebitelů v žalobě žádné námitky nevznáší), že relevantními spotřebiteli budou jak běžní uživatelé zajímající se o výpočetní techniku a komunikační média, tak společnosti poptávající spojovací či výpočetní techniku. U relevantní veřejnosti tedy lze při výběru výrobků (služeb) předpokládat mírně vyšší než běžný stupeň pozornosti (než by tomu bylo např. při výběru výrobků každodenní spotřeby, jako jsou potraviny apod.). Na druhou stranu není možné zvýšenou úroveň pozornosti relevantních spotřebitelů přeceňovat, neboť dotčené výrobky (služby) jsou stále určeny široké skupině spotřebitelů, a nejedná se tedy např. o vysoce specializované produkty, které by poptávala úzce odborně vyhraněná skupina spotřebitelů.

Při posuzování podobnosti výrobků a služeb lze dovést, že jak napadené výrobky, tak namítané služby patří do stejné oblasti spotřeby. Relevantní spotřebitel totiž přichází na trh s úmyslem technicky si zajistit spojení s jinými subjekty. V takovém případě tedy nehraje významnou roli, zda si komunikaci zajistí sám prostřednictvím fyzického přístroje (a tedy výrobku), či zajištěním spojení pověří externí společnost (a tedy bude poptávat službu). Soud tedy má za to, že i výrobky chráněné napadenou ochrannou známkou svou povahou náležejí do oblasti spotřeby, charakterizované jako přenos zpráv v oblasti telekomunikací, neboť spotřebiteli stejně jako namítané služby zprostředkují dorozumívání se se třetími osobami. Rozdíl bude spočívat pouze v tom, že v případě výrobků bude spotřebitel k přenosu informací sám využívat technická zařízení, avšak tento rozdíl nebude z hlediska určení relevantního trhu podstatný, neboť za současného stavu techniky je průměrný spotřebitel ovládání těchto zařízení schopen zvládat, aniž by bylo potřeba speciálních technických znalostí.

Výše uvedené ostatně potvrzuje i sám žalobce, který ve správním řízení uvedl (srov. podání žalobce ze dne 28. 8. 2012, založené na č. 1. 26 správního spisu), že jeho výrobky vesměs směřují k účelu komunikace mezi motorovými vozidly. Pak ovšem nelze než konstatovat, že tento účel je shodný s účelem namítaných služeb. Právě hledisko účelu porovnávaných výrobků a služeb je přitom nejdůležitějším faktorem při posuzování shodnosti výrobků a služeb (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2011, č. j. 1 As 79/2011 – 107). Soud se v tomto ohledu ztotožňuje se správními orgány i v tom, že jak dotčené výrobky, tak namítané služby mohou být distribuovány skrze stejné distribuční kanály. Oblast komunikací (spojů), kam spadají jak výrobky chráněné napadenou ochrannou známkou, tak namítané služby, lze považovat za velmi rozsáhlý a v současné době stále expandující trh oslovující takřka každého spotřebitele. Spotřebitel tedy může oprávněně očekávat, že subjekty zajišťující telekomunikační služby budou nabízet i související přístroje (stejně jako poskytovatelé internetového připojení prodávají nebo pronajímají např. modemy, routery atp.). Telekomunikační služby a s nimi související výrobky lze rovněž považovat za zcela obvyklý a hojně poptávaný sortiment, který není nabízen výlučně či převážně ve specializovaných prodejnách, ale je běžně dostupný v obchodních centrech.

Soud nemůže žalobci přisvědčit ani v tom, že napadená ochranná známka měla být přihlášená pro výrobky, která jsou nějak spojeny s vozidly, neboť dle názoru žalobce „nehrozí, že by mohlo dojít ke zmatení zákazníků“. Soud zdůrazňuje, že i v takovém případě je základní účel výrobků chráněných napadenou ochrannou známkou a namítaných služeb shodný (tj. zajištění komunikace). K tomu soud dodává, že i motoristé představují širokou, odborně nespécializovanou skupinu spotřebitelů, a nelze tak předpokládat, že by při poptávání produktů postupovali s vysokou mírou informovanosti a obezřetnosti či že by výrobky, resp. služby pro ně určené měly odlišné distribuční cesty. Spotřebitelé se tedy mohou oprávněně domnívat, že dotčené výrobky žalobce (tj. i ty, které se týkají pouze vozidel) pocházejí od stejného ekonomického subjektu či stejné skupiny ekonomických subjektů jako namítané služby. Zákon o ochranných známkách chrání spotřebitele i před potenciálním nebezpečím záměny výrobků a služeb různých subjektů a brání tomu, aby byly současně dvě podobné ochranné známky zapsány pro dvě podobné kategorie výrobků a služeb. V tomto ohledu tedy nehraje roli ani to, že některé kategorie výrobků žalobce jsou určeny jen pro uživatele vozidel a namítané služby jsou obecně určeny pro všechny zákazníky, neboť užívání motorových vozidel není vázáno na vzdělání, odbornost či jiné znaky, které by z motoristů činily kvalitativně jiný okruh spotřebitelů, schopných bezpečně rozlišovat mezi porovnávanými označeními. Při posuzování nebezpečí záměny konečně není podstatné ani to, že by se mohlo o výrobky, „které nejsou určeny, aby byly doprovázeny možností třetí osoby poskytovat k nim nějaké služby“ (či že „výrobky mohou být provozovány samostatně“), jak tvrdí žalobce. Faktor komplementarity by bylo třeba vzít v úvahu v případech, kdy by se výrobky a služby lišily svou povahou, účelem či způsobem použití. V daném případě však, jak již bylo řečeno, mají dotčené výrobky i namítané služby konkurenční charakter, mohou se na trhu střetávat a není tak vyloučena pravděpodobnost asociace mezi porovnávanými označeními.

K námitce žalobce, že u některých dotčených výrobků, resp. služeb je podobnost velmi nízká, soud především konstatuje, že správní orgány tuto skutečnost vzaly při svém rozhodování v potaz (a to i při zohlednění mírně zvýšeného stupně pozornosti potenciálních spotřebitelů). Soud se tak ztotožňuje se správními orgány v tom, že některé kategorie výrobků s namítanými službami bezprostředně nesouvisí. Jedná se zejména o výrobky označené jako počítačové programy, software či elektronická média. Ani tyto výrobky však dle názoru soudu nelze považovat za naprosto odlišné od namítaných služeb, neboť, jak správně podotkly správní orgány, počítačové programy, software atp. jsou zásadním předpokladem

pro samotné fungování telekomunikačních přístrojů. V určitých případech dokonce právě software či počítačový program představuje základní kvalitativní prvek přenosu dat či komunikace a konkrétní technické parametry výrobku, na němž je tento program nainstalován, jsou pro výsledek přenosu dat nepodstatné (srov. např. počítačové programy jako Skype či ICQ.) K tomu lze pro ilustraci lze podotknout, že většina kategorií výrobků a služeb v mezinárodním třídění představuje produkty, které ke své funkci žádné počítačové programy či software nepotřebují. Naproti tomu jak počítačové programy (software), tak telekomunikace v podstatě představují určitý způsob zpracování informací; výrobky chráněné napadenou ochrannou známkou i namítané služby tedy mají úzkou souvislost s oborem informačních technologií a nejedná se tedy o diametrálně odlišné produkty, jak by tomu bylo např. při kolizi na jedné straně telekomunikačních služeb a na straně druhé potravin, oděvů, výrobků z kůže atp. Spotřebitelé se tedy mohou domnívat, že poskytovatel služeb sloužících k telekomunikaci (k přenosu dat) jakožto odborník v tomto oboru může sám vyvíjet (a následně i poskytovat) specializované softwary či programy, které mají přímou souvislost s jeho službami, resp. že osoba zúčastněná na řízení může označením software namítanou ochrannou známkou autorizovat jeho užívání a garantovat jeho kvalitu. Za takové situace správní orgány správně uplatnily kompenzační princip plynoucí z judikatury SDEU (rozsudek ve věci C-39/97 *Canon*), neboť nyní posuzovaný případ je typickou situací, kdy musí být menší stupeň podobnosti výrobků či služeb kompenzován větší podobností ochranných známek. V dané věci je přitom třeba zdůraznit, že nejde jen o „pouhou“ podobnost ochranných známek, ale o jejich praktickou shodu.

Na základě shora uvedeného soud shrnuje, že žalovaný postupoval správně, když dospěl k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny mezi porovnávanými označeními. Soud neshledal, že by žalovaný porušil § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, resp. § 26 odst. 4 citovaného zákona. Poukazy žalobce na údajné porušení § 2 odst. 1, 3 a 4 správního řádu ze strany žalovaného jsou zcela nekonkrétní. Z kontextu žaloby je patrné, že žalobce porušení citovaných ustanovení správního řádu vztahuje právě k námitkám týkajícím se aplikace § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, které soud vypořádal výše. Soud tedy ve stejné míře obecnosti podotýká, že správní orgány při svém rozhodování neporušily základní zásady uvedené v § 2 správního řádu, neboť ve správním řízení postupovaly v souladu se zákonem a správně posoudily argumenty a tvrzení žalobce. Pokud žalobce namítl, že napadeným rozhodnutím vznikly neoprávněné rozdíly u skutkově podobných případech, pak je třeba připomenout, že v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu tíží břemeno tvrzení a břemeno důkazní právě žalobce. Žalobce však na žádný skutkově podobný případ nepoukázal a soud si tak nemohl učinit představu o tom, zda se žalovaný skutečně dopouští porušování zásady uvedené v § 2 odst. 4 správního řádu.

## VII. Závěr

Z výše uvedených důvodů dospěl Městský soud v Praze k závěru, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, a proto žalobu podle § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému v řízení žádné náklady nad rámec jeho běžné činnosti nevznikly.

Osoba zúčastněná na řízení má podle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů řízení, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil.

V tomto řízení však osobě zúčastněné na řízení žádná povinnost uložena nebyla, a proto soud třetím výrokem tohoto rozsudku rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Praze dne 26. září 2017

**JUDr. Naděžda Řeháková**, v. r.  
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:  
V. B.