



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: **FERRERO S. p. A.**, se sídlem Piazzale Pietro Ferrero, Alba (CN), Itálie, zastoupeného Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem se sídlem Maiselova 15, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti: **SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, se sídlem 2 Organize Sanayi Bolgesi No. 23, P. 3 Baspinar GAZIANTEP, Turecko (dříve VIZYON CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI), zastoupené Mgr. Viktorem Veltruským, patentovým zástupcem se sídlem Jugoslávských partyzánů 639/26, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 14. 8. 2008, sp. zn. O-204268, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2010, čj. 8 Ca 378/2008 – 68,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **se zamítá**.
- II. Žalovaný **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Žalovaný **je povinen** nahradit žalobci náklady řízení o kasační stížnosti ve výši 2904 Kč, ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce Mgr. Karla Šindelky.
- IV. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

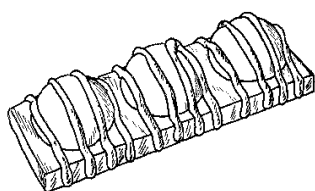
I.

1. Žalobce podal dne 31. 10. 2005 námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) a k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, proti přiznání ochrany na území České republiky mezinárodní barevné kombinované ochranné známce č. 849891, jejímž vlastníkem je osoba zúčastněná na řízení:



mezinárodní ochranná známka č. 849891

2. Podle žalobce existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti výše uvedené ochranné známky s mezinárodní ochrannou známkou č. 659769 a ochrannou známkou Společenství č. 1410166, jejichž vlastníkem je žalobce:



mezinárodní ochranná známka č. 659769



ochranná známka Společenství č. 1410166

3. Žalovaný rozhodnutím ze dne 21. 2. 2007, sp. zn. O-204268, zamítl námitky žalobce a přiznal ochranné známce č. 849891 ochranu na území České republiky.

4. Předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 14. 8. 2008, sp. zn. O-204268, zamítl rozklad žalobce (úplné znění rozhodnutí předsedy žalovaného je dostupné v databázi správních rozhodnutí žalovaného, <http://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>, a Nejvyšší správní soud na něj pro stručnost zcela odkazuje).

II.

5. Žalobce napadl rozhodnutí předsedy žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který je rozsudkem ze dne 2. 11. 2010, čj. 8 Ca 378/2008 – 68, zrušil a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. Rozsudek městského soudu, stejně jako všechna dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, je dostupný na www.nssoud.cz a soud na něj rovněž odkazuje.

III.

6. Žalovaný (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížností z důvodu, který podřadil pod § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Z obsahu kasační stížnosti je patrné, že uplatněné námitky spadají také pod důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

7. Stěžovatel vytkl městskému soudu, že pouze přebral argumentaci žalobce, posoudil oba námitkové důvody uplatněné před stěžovatelem a hodnotil podobnost kolizních označení, aniž by se vyjádřil k pochybením stěžovatele.

8. Tento postup byl podle stěžovatele neudržitelný, protože zasáhl do jeho volného správního uvážení, tedy do jeho zákonem svěřené pravomoci. Posouzení zaměnitelnosti a zhodnocení, zda byl namítající na základě předložených důkazů dotčen na svých právech přihláškou ochranné známky podanou ve zlé víře, je pouze věcí úvahy správního orgánu. Soud není oprávněn nahrazovat hodnocení důkazů správním orgánem vlastní úvahou a dospět k vlastním skutkovým zjištěním. Městský soud se měl omezit jen na přezkum toho, zda byl úsudek žalovaného logicky možným závěrem vycházejícím z nastolených premis. Soud může přezkoumat hodnocení důkazů správním orgánem pouze potud, zda bylo úplné a logické z hlediska aplikované právní normy.

9. K pravděpodobnosti záměny, resp. posouzení shodnosti či podobnosti označení, stěžovatel zdůraznil, že hodnocení nesmí být omezeno jen na určitý prvek posuzovaný ve vztahu k namítanému označení. Znamky musí být posuzovány jako celek. Kombinovaná známka, jejíž jeden prvek je shodný nebo podobný namítané známce, není považována za podobnou namítané známce, pokud tento prvek není dominantní v rámci celkového dojmu vyvolávaného u relevantních spotřebitelů. Podobnost může nastat, jen pokud jsou ostatní prvky nevýrazné a spotřebitelé jim v rámci celkového dojmu nebudou věnovat pozornost. Pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti tedy musí být zhodnocena globálně s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem případu, mj. k rozlišovací způsobilosti starší známky a rozsahu její ochrany, existenci známkové řady, druhu a povaze zboží, koexistenci známek na trhu atd.

10. Stěžovatel zpochybnil svou vázanost právním názorem městského soudu, který by nahradil jeho správní úvahu a nutil jej pokládat slovní prvek napadené kombinované ochranné známky za druhotný nebo jej nechat bez povšimnutí. Vždy je totiž třeba zkoumat postavení tohoto prvku v rámci celého kombinovaného označení. V této souvislosti stěžovatel odkázal na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, čj. 7 A 72/99 – 43, podle kterého je při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek třeba přihlédnout u kombinované ochranné známky k oběma prvkům a k jejich celkovému uspořádání.

11. Dále stěžovatel namítl nepřipadnost odkazu městského soudu na rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 10. 2005, *Medion* („*Thomson Life*“), C-120/04. Ve zmiňované věci si všechny prvky v označení zachovávaly určitou nezávislou roli a byly s ohledem na předmětné výrobky či služby distinktivní. Další odlišnost spočívá v tom, že v nyní napadené mezinárodní ochranné známce ani v namítaných označeních se nevyskytuje název společnosti třetí osoby.

12. Článek 9 nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství (nyní nahrazeného nařízením Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství) vymezuje práva, která dává zapsaná ochranná známka jejímu vlastníkovu vůči třetím osobám zejména v rámci užívání kolizních označení. Stěžovatel však neupřel žalobci právo k ochranné známce, proto nebyl namíste závěr městského soudu, podle kterého stěžovatel nepřihlédl k širší práv, jimiž je ochranná známka Společenství chráněna.

13. Městský soud také uzavřel, že výrobky osoby zúčastněné na řízení jsou nápadně podobné výrobkům známých značek, včetně namítaných starších ochranných známek

žalobce, a uložil stěžovateli vypořádat se znovu a řádně s námitkou tvrzené zlé víry na straně přihlašovatele, resp. osoby zúčastněné na řízení. Stěžovatel však postrádal v rozsudku městského soudu konkrétní body, proč byl úsudek stěžovatele chybný, nelogický a vadný.

14. Stěžovatel považoval rozsudek městského soudu za nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů. Závěr soudu, že napadená mezinárodní kombinovaná ochranná známka je podobná starším namítaným známkám a zaměnitelná s nimi, byl neudržitelný.

IV.1

15. Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti nesouhlasil s vymezením rozsahu soudního přezkumu stěžovatelem. Pravděpodobnost záměny je neurčitým právním pojmem a soud je oprávněn výklad tohoto pojmu v celém rozsahu přezkoumat. Stěžovatel neměl prostor pro správné uvážení. Obdobně funguje přezkum rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu unijskými soudy. V případě tvrzeného porušení čl. 41 za použití čl. 8 nařízení č. 207/2009 Tribunál provádí samostatné podřazení skutkového stavu pod neurčitý právní pojem pravděpodobnost záměny. Městský soud byl proto nejen oprávněn, ale i povinen k žalobnímu bodu samostatně zvážit, zda je dána pravděpodobnost záměny dotčených označení.

16. Stěžovatel nedůvodně zpochybnil hodnocení slovního prvku kombinované ochranné známky městským soudem. Soud podrobně posoudil relevantní označení z hlediska jednotlivých prvků jako celku a srovnal jejich celkové působení na průměrného spotřebitele.

17. Žalobce byl také přesvědčen, že závěry Soudního dvora vyslovené ve věci *Thomson Life* lze použít ve všech případech, kdy v sobě mladší složené označení zahrnuje prvek tvořící starší ochrannou známku. Pokud byl ve věci posuzované Soudním dvorem ke společnému prvku označení připojen název společnosti, tedy označení samo identifikující původ výrobku, musí závěry Soudního dvora tím spíše platit v situaci, kdy byl k namítané obrazové ochranné známce připojen prvek s nízkou rozlišovací způsobilostí, jako je tomu v případě slovního prvku „*Nutymax*“.

18. Shledal-li městský soud, že osoba zúčastněná na řízení vyrábí čokoládové výrobky nápadně podobné výrobkům známých značek, dostatečně tím odůvodnil závěr o nezákonnosti posouzení námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Stěžovatel založil odůvodnění týkající se posouzení dobré víry na vadném právním názoru, podle něhož nelze dovodit nepoctivý úmysl osoby zúčastněné na řízení, nebyla-li shledána pravděpodobnost záměny. Tím stěžovatel nezákonně podmínil aplikaci příslušného námitkového důvodu jiným námitkovým důvodem, uvedeným v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

IV.2

19. Osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřila.

V.1

20. Nejvyšší správní soud se při předběžném posouzení kasační stížnosti zabýval otázkou, zda posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je předmětem správního uvážení. Z důvodu existence rozporné judikatury zdejšího soudu osmý senát usnesením ze dne 31. 8. 2012, čj. 8 As 37/2011 – 103, předložil předmětnou otázku k posouzení rozšířenému senátu podle § 17 s. ř. s.

V.2

21. Rozšířený senát rozhodl v dané věci usnesením ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011 – 154, a vrátil věc osmému senátu k dalšímu řízení. Usnesení čj. 8 As 37/2011 – 154 nabylo právní moci dne 13. 5. 2014.

V.3

22. Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.).

23. Kasační stížnost není důvodná.

24. Rozšířený senát v usnesení čj. 8 As 37/2011 – 154 vyvrátil základní předpoklad stěžovatele, podle něhož je posouzení námitek podle § 7 odst. 1 písm. a) a k) zákona o ochranných známkách věcí správního uvážení. Podle rozšířeného senátu je posouzení zaměnitelnosti ochranné známky i dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách soud přezkoumává v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu (na plné odůvodnění citovaného usnesení soud pro stručnost odkazuje).

25. Námitka, že městský soud nepřipustně zasáhl do správního uvážení stěžovatele, proto nebyla důvodná. V posuzované věci stěžovatel správním uvážením nedisponoval. Pokud městský soud posoudil zaměnitelnost ochranné známky odlišně od stěžovatele, byl oprávněn v souladu s § 78 odst. 5 s. ř. s. zavázat stěžovatele právním názorem vystaveným na hodnocení skutkového stavu, které bylo odlišné od předchozího hodnocení provedeného stěžovatelem (srov. usnesení rozšířeného senátu čj. 8 As 37/2011 – 154, bod 24).

26. Městský soud nepochybil při výkladu neurčitého právního pojmu „pravděpodobnost záměny“, ani při jeho aplikaci v rámci hodnocení zaměnitelnosti napadené ochranné známky osoby zúčastněné na řízení s namítanými ochrannými známkami žalobce.

27. Nejvyšší správní soud se ztotožnil se závěrem městského soudu, že v posuzované věci existuje pravděpodobnost záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Při této úvaze soud vyšel ze své předchozí judikatury i z judikatury unijních soudů, podle nichž nebezpečí záměny existuje mezi dvěma ochrannými známkami tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 – 153, a rozsudky Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, *Canon*, C-39/97, bod 29, nebo ze dne 22. 6. 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*,

C-342/97, bod 17). Základní funkcí ochranné známky totiž je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (viz např. rozsudky Soudního dvora *Thomson Life*, bod 23, nebo *Canon*, bod 28).

28. Nejvyšší správní soud i Soudní dvůr se ztotožňují i v závěru, že rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 4 As 31/2008 – 153 a rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, *SABEL*, C-251/95, bod 23). O průměrném spotřebiteli se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012 – 46, č. 2859/2013 Sb. NSS, bod 32).

29. Podle ustálené judikatury Soudního dvora musí být existence nebezpečí záměny u veřejnosti posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (srov. zejména rozsudky Soudního dvora *SABEL*, bod 22, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 18, a rozsudek ze dne 2. 9. 2010, *Calvin Klein Trademark Trust*, C-254/09 P, bod 44). Celkové posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje [srov. rozsudek Soudního dvora *Canon*, bod 17, a rozsudek Tribunálu ze dne 14. 12. 2006, *Mast-Jägermeister („VENADO“)*, T-81/03, T-82/03 a T-103/03, bod 74].

30. Shodně se vyjádřil i Nejvyšší správní soud. Překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek je existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek, kterými jsou (1) shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a (2) shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 – 141, a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 – 97, č. 1064/2007 Sb. NSS).

31. Shodnost výrobků nebyla v posuzované věci sporná. Napadená ochranná známka i namítaná ochranná známka nejen shodně patří do třídy 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb, ale především z hlediska průměrného spotřebitele lze předmětné výrobky zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby. Posuzované výrobky mají shodou povahu (oplatky s lískovými oříšky a krémem, polévané čokoládou), způsob použití (potravinářské zboží běžné denní spotřeby) i cílovou skupinu spotřebitelů (nejširší veřejnost bez zvláštních charakteristických rysů, přičemž podstatnou část spotřebitelů budou s ohledem na povahu výrobku tvořit pravděpodobně děti). Zároveň jsou předmětné výrobky na trhu navzájem konkurenční [k podmínkám srovnatelnosti výrobků viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 41/2012 – 46, bod 29, rozsudek Soudního dvora *Canon*, bod 23, nebo rozsudky Tribunálu ze dne 7. 9. 2006, *Meric („PAM-PIM'S BABY-PROP“)*, T-133/05, body 28–30, a ze dne 27. 10. 2005, *Editions Albert René („MOBILIX“)*, T-336/03, body 59–71].

32. V důsledku shodnosti výrobků, k nimž se vztahují posuzované ochranné známky, je třeba zvlášť pečlivě přistoupit k hodnocení podobnosti označení samotných. Nejvyšší správní soud i unijní soudy totiž uznávají tzv. kompenzační zásadu spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami, a naopak [viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 41/2012 – 46, body 27 a 39, rozsudek Soudního dvora *Canon*, bod 17, nebo rozsudek Tribunálu *VENADO*, bod 74]. Shodností výrobků tedy lze kompenzovat případnou nižší míru naplnění některého ze znaků, jimiž je poměřována podobnost označení.

33. Rozlišovací schopnost označení 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. Zaměnitelnost může být proto dovozována z podobnosti v dominantním prvku, nebo naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 – 153, a čj. 8 As 41/2012 – 46, bod 30, a rozsudky Soudního dvora *SABEL*, bod 23, a *Calvin Klein Trademark Trust*, bod 45).

34. Nejvyšší správní soud se ztotožnil se městským soudem, že v posuzované věci existuje výrazná vizuální podobnost mezi napadenou ochrannou známkou a zejména ochrannou známkou Společenství č. 1410166.

35. Grafické prvky vytváří velmi podobný celkový zrakový dojem. Podobají se z hlediska druhu obrazu a jeho prostorového uspořádání (dvě čokoládové tyčinky, z nichž jedna je nalomená a zobrazuje náplň výrobku, jsou umístěny v obdobném sklonu, v obou případech je napravo od nich umístěna nádoba s mlékem a ořechem, resp. ořechy), siluety hlavního motivu (samotných tyčinek i celkového obrazu včetně nádoby s mlékem a ořechů) i kombinace barev (srov. výše body 1 a 2). Ve shodě s městským soudem Nejvyšší správní soud nepovažuje odlišnosti mezi posuzovanými grafickými prvky (jiný druh nádoby s mlékem, jiný počet ořechů) za natolik výrazné, aby byly pro průměrného spotřebitele dostatečně způsobilé odlišit na trhu předmětné ochranné známky, a tím i výrobky, pro které byly přihlášeny. Průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a jejími jednotlivými detaily se nezabývá (srov. rozsudky Soudního dvora *SABEL*, bod 23, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 25, nebo *Thomson Life*, bod 28). Zpravidla také nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků současně, ale porovnává označení výrobku s obrazem, který si uchoval v paměti ve vztahu k jinému označení (viz výše bod 33).

36. Slovní prvek „*Nutymax*“ není v rámci napadené ochranné známky natolik výrazný, aby potlačil velmi podobný zrakový dojem, který vyvolávají grafické prvky. Z hlediska prostorového slovní prvek nezaujímá více místa než prvek grafický. Není zobrazen ani nijak výraznou barvou, naopak barevně se shoduje s podkladem a grafickým prvkem. V rámci celkového dojmu tak slovní prvek samostatně nevystupuje do popředí a nepůsobí dominantně.

37. Se stěžovatelem nelze souhlasit, že městský soud uložil stěžovateli, aby slovní prvek při hodnocení pravděpodobnosti záměny zcela pominul nebo aby jej hodnotil jako druhotný bez posouzení, jaké postavení tento prvek v rámci ochranné známky zaujímá. Městský soud naopak zkoumal konkrétní působení slovního prvku „Nutymax“ v rámci celkového dojmu, jaký napadená ochranná známka vyvolává u průměrného spotřebitele, a teprve na základě tohoto hodnocení uzavřel, že v posuzované věci nelze slovní prvek „Nutymax“ považovat za dominantní.

38. Městský soud nepochybil, pokud při hodnocení slovního prvku přihlédl k závěrům Soudního dvora ve věci *Thomson Life*. Podle tohoto rozsudku může nebezpečí záměny u veřejnosti existovat v případě „*totožnosti výrobků nebo služeb, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost, a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli*“ (body 30 a 38). Za takového předpokladu může celkový dojem ze složeného označení vést veřejnost k přesvědčení, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených podniků, a v takovém případě musí být existence nebezpečí záměny shledána (tamtéž, bod 31). Závěr o zachování nezávislé rozlišovací role přitom není podmíněn tím, že by se muselo jednat o dominantní znak (tamtéž, body 30 a 32).

39. Závěry Soudního dvora lze obdobně použít i v nyní posuzované věci, kdy starší ochranná známka žalobce tvořená pouze grafickým prvkem, a je vizuálně velmi podobná grafickému prvkem napadené ochranné známky, ke kterému byl přidán slovní prvek „Nutymax“. Skutečnost, že přidáný slovní prvek není tvořen obchodní firmou vlastníka novější ochranné známky, jako tomu bylo ve věci *Thomson Life*, není na překážku použitelnosti závěru Soudního dvora. Naopak lze souhlasit s žalobcem, že závěr Soudního dvora je třeba uplatnit tím spíše, pokud by byl k namítané obrazové ochranné známce připojen prvek s nízkou rozlišovací způsobilostí. Jak již podotkl městský soud, pravděpodobnost záměny nelze vyloučit přidáním jakéhokoliv slovního prvku k jinak velmi podobnému grafickému prvkem jiné ochranné známky.

40. Podstatné proto je, zda si grafický prvek, který byl v podstatné míře „převzat“ do novější ochranné známky, zachoval i po připojení slovního prvku dostatečnou rozlišovací roli, nebo zda byl jeho význam přidáním slovního prvku potlačen do té míry, že zde neexistuje pravděpodobnost záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

41. V nyní posuzované věci Nejvyšší správní soud shledal, že samostatná rozlišovací způsobilost grafického prvku byla v rámci napadené ochranné známky zachována z důvodů rozebraných výše (viz body 35 a 36). Napadená ochranná známka neobsahuje dominantní odlišující prvek a prvky, jimiž se odlišuje od namítané ochranné známky č. 1410166, mají nízkou rozlišovací schopnost, takže posuzované ochranné známky vyvolávají podobný celkový vizuální vjem.

42. Z hlediska sémantického vyjadřují posuzované ochranné známky shodný význam. Zobrazují shodný typ výrobku (čokoládové tyčinky plněné krémem a polévané

čokoládou), u něhož je zřejmé shodné složení základních prvků výrobku (kromě čokoládové polevy je zobrazena také náplň, která je s ohledem na doplňkové grafické prvky pravděpodobně tvořena lískovými ořechy a mlékem). Slovní prvek „Nutymax“ připojený k napadené ochranné známce představuje fantazijní označení, které si většina spotřebitelů pravděpodobně spojí s ořechy s ohledem na obecně známý význam anglického slova „nut“ a obrázek ořechu, který je v předmětném označení přítomen. Význam slovního prvku tedy souzní s významem grafického prvku a nemá z hlediska sémantického dostatečnou rozlišovací způsobilost, která by vyloučila pravděpodobnost záměny.

43. Z hlediska fonetického je třeba vzít v úvahu, že ochranné známky žalobce jsou tvořeny pouze grafickým prvkem, který nelze jednoznačně vyjádřit slovně. Srovnání fonetické podobnosti grafické ochranné známky s kombinovanou ochrannou známkou je proto z povahy věci omezeno. Nejvyšší správní soud však neshledal, že by přidáním slovního prvku „Nutymax“, a tedy přidáním možnosti slovního vyjádření ochranné známky, byla v posuzované věci vyloučena pravděpodobnost záměny. Při posouzení této otázky soud přihlédl k výše popsaným závěrům Soudního dvora v rozsudku *Thomson Life* a uzavřel, že i přes přidání možnosti slovního vyjádření si grafický motiv zachoval nezávislou rozlišovací způsobilost. Snížená možnost srovnat fonetickou podobnost je navíc vykompenzována shodností výrobků, shodným významem označení a vysokou mírou podobnosti vizuálního vjemu (srov. kompenzační zásadu popsanou výše v bodu 32).

44. S ohledem na výše popsané posouzení všech relevantních znaků posuzovaných ochranných známek a především celkového dojmu, který vyvolávají, Nejvyšší správní soud uzavřel, že v posuzované věci jsou naplněny podmínky pro uplatnění námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Existuje zde totiž nebezpečí, že veřejnost bude přisuzovat žalobci původ výrobků, které jsou označeny napadenou ochrannou známkou osoby zúčastněné na řízení.

45. Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou ani námitku vztahující se k posouzení podmínek podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

46. Rozsudek městského soudu nebyl nezákonný ani nepřezkoumatelný v části, v níž stěžovateli uložil, aby v dalším řízení nově posoudil otázku existence dobré víry přihlašovatele napadené ochranné známky. Stěžovatel totiž založil závěr o nesplnění podmínek námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách na tvrzení, že v podání přihlášky napadené ochranné známky nelze spatřovat nedobrou víru, protože nebyla zjištěna existence pravděpodobnosti záměny napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek (viz s. 13 rozhodnutí rozkladu). Shledal-li městský soud, že stěžovatel nesprávně posoudil pravděpodobnost záměny, bylo zřejmé, že nemůže obstát ani závěr stěžovatele týkající se § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Závěr městského soudu k citovanému ustanovení byl vysloven již nad rámec nezbytného odůvodnění, protože rozhodujícím důvodem pro zrušení napadenou rozhodnutí bylo nesprávné posouzení existence pravděpodobnosti záměny, tedy podmínek podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

47. Nadto je třeba doplnit, že stěžovatel vyšel z nesprávného obecného předpokladu, že použití námitkového důvodu uvedeného v písmenu k) je závislé na splnění podmínek

námitkového důvodu uvedeného v písmenu a), tedy na existenci pravděpodobnosti záměny. Ze znění zákona o ochranných známkách nelze takto podmíněný vztah mezi předmětnými ustanoveními dovodit. Vzájemná podmíněnost by učinila námitkový důvod podle písmene k) zcela zbytečným. Jednotlivé námitkové důvody uvedené v § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách představují alternativy, kdy při splnění i pouze jedné z nich nelze přihlašované označení zapsat do rejstříku ochranných známek. K posouzení podmínek existence dobré víry ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách soud odkazuje např. na rozsudek ze dne 30. 4. 2008, čj. 1 As 3/2008 – 195, č. 1665/2008 Sb. NSS.

48. Stěžovatel také nedůvodně tvrdil, že odkaz městského soudu na čl. 9 nařízení č. 40/94 nebyl případný. Předmětné ustanovení dává majiteli ochranné známky Společenství výlučné právo k jejímu užívání. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku mimo jiné „*označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou*“. Přiznal-li stěžovatel ochranu napadené ochranné známce, u níž existovala pravděpodobnost záměny s ochrannou známkou Společenství, jejímž vlastníkem byl žalobce, mohlo v důsledku této skutečnosti dojít k dotčení práva žalobce zaručeného předmětným ustanovením.

49. Nejvyšší správní soud neshledal napadený rozsudek městského soudu nezákonným ani nepřezkoumatelným, proto kasační stížnost zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

50. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti úspěšný, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Procesně úspěšný žalobce byl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a náleží mu náhrada nákladů řízení. Ta je představována náklady spojenými se zastoupením za jeden úkon právní služby (vyjádření ke kasační stížnosti ze dne 2. 3. 2011) ve výši 2100 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění do 31. 12. 2012]. K této částce je nutno připočíst náhradu hotových výdajů advokáta ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Náklady zastoupení tedy činí 2400 Kč. Tuto částku pak soud zvýšil podle § 57 odst. 2 s. ř. s. o částku 504 Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je zástupce žalobce jako plátce povinen odvést. Celková výše náhrady nákladů za řízení o kasační stížnosti činí 2904 Kč.

51. Osoba zúčastněná na řízení nemá v posuzované věci v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně 6. listopadu 2014

JUDr. Jan Passer
předseda senátu