

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobců: a) **Mgr. M. P.**, b) **Ing. T. A.**, oba zastoupeni JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem, se sídlem Husova 5, České Budějovice, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **Bidvest Opava s. r. o.**, se sídlem V Růžovém údolí 553, Kralupy nad Vltavou, zastoupena Mgr. Ivou Zothovou, advokátkou, se sídlem Lindleyova 2686/1, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 7. 10. 2010, č. j. O-466630/68560/2009/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2015, č. j. 9 A 260/2010 – 135,

t a k t o :

Věc se postupuje rozšířenému senátu.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení předkládané věci

[1] Společnost EUROICE s. r. o., právní předchůdkyně osoby zúčastněné na řízení, podala dne 17. 3. 2009 u žalovaného přihlášku kombinované ochranné známky ve znění „*Babiččiny dobroty*“ v následující podobě:



[2] Proti zveřejněné přihlášce ochranné známky podala společnost Babiččiny nudle s. r. o., právní předchůdkyně žalobců, dne 26. 6. 2009 námitky. Uváděla, že přihlašované označení je podobné s její starší kombinovanou ochrannou známkou, je schopné vyvolat záměnu u veřejnosti a je podobné označení užívanému v obchodním



styku po právu společností Babiččiny nudle s. r. o. Namítaná kombinovaná ochranná známka ve znění „*Babiččiny nudle*“ má tuto podobu:

[3] Námitky podané společností Babiččiny nudle s. r. o. žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 11. 2009, č. j. O-466630/36449/2009/ÚPV, zamítl. Následně předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 7. 10. 2010, č. j. O-466630/68560/2009/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“), zamítl i rozklad společnosti Babiččiny nudle s. r. o.

[4] Právní předchůdkyně žalobců poté podala žalobu proti napadenému rozhodnutí k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který ji rozsudkem ze dne 28. 3. 2014, č. j. 9 A 260/2010 - 87, zamítl. Neshledal důvodnými námitky nesprávné aplikace § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), žalovaným.

[5] Ke kasační stížnosti žalobce a) Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 24. 9. 2014, č. j. 2 As 102/2014 - 22 (všechna zde uvedená rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná z www.nssoud.cz), rozhodnutí městského soudu č. j. 9 A 260/2010 - 87 zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V návaznosti na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 154, totiž konstatoval, že při posuzování podobnosti přihlašovaných ochranných známek nepřipadá v úvahu aplikace volného správního uvážení, neboť jde o výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikaci na konkrétní skutkový stav, který soud plně přezkoumává v souladu s § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[6] Městský soud tedy v intencích prvního rozsudku Nejvyššího správního soudu v této věci podrobil napadené rozhodnutí plnému meritornímu přezkumu z pohledu námitkových důvodů dle § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách a přihlédl také k zásadním judikátům k tématu. Uvedl, že možnou zaměnitelnost obou posuzovaných ochranných známek je třeba hodnotit z pohledu průměrného spotřebitele, přičemž za určující považoval to, co vytváří celkový dojem. Slovní prvek „*babiččiny*“ pokládal shodně se žalovaným za popisný, nikoliv fantazijní, ve spojení s určitou potravinou vyvolávající u průměrného spotřebitele dojem tradiční, pečlivé domácí výroby, tedy představu potraviny určité kvality. Slovo „*babiččiny*“ samo o sobě není nadáno zvláštní rozlišovací způsobilostí, je zcela běžným slovem. Městský soud odmítl argumentaci odvíjející se od jiných slovních ochranných známek s prvkem „*babiččin*“ a kladl důraz na vjem označení jako celku. Nepřisvědčil názoru žalobců, že je slovní prvek „*babiččiny*“ prvkem dominantním. Vzhledem k tomu, že slovní prvky „*babiččiny*“ ani „*dobroty*“ nemají vysokou rozlišovací způsobilost pro svou popisnost a běžnost, bude se spotřebitel orientovat podle spojení těchto slovních prvků s ostatními prvky – těmi jsou prvky obrazové, které spotřebiteli nepochybně utkví v paměti. Městský soud shledal odlišnosti obrazových prvků obou posuzovaných ochranných známek nejen ve ztvárnění obou postav (babiček) a pohybů v jejich detailech, ale zejména v jejich umístění a výrazu, jakož i ve tvaru grafického ztvárnění obou označení. Průměrně obezřetný spotřebitel si dle městského soudu taktéž povšimne, že ochranná známka „*Babiččiny nudle*“ je fakticky užívána jen pro těstoviny, kdežto pod označení „*Babiččiny dobroty*“ významově přísluší řada výrobků tříd 29 a 30 – nejen těstovin (jde např. o cukrovinky, zmrzlinu, med, kávu) – a tím je schopen si osvětlit a odlišit užívaná označení a uvědomit si různý původ výrobků

pokračování

chráněných těmito ochrannými známkami. Městský soud akcentoval hledisko vizuální a sémantické, včetně dojmu vyvolávaného u spotřebitele, a dodal, že z pouhého použití stejného motivu závadnou podobnost dovodit nelze. Vyjádřil se také k otázce podobnosti přihlašovaného označení s firmou právní předchůdkyně žalobců (rozuměj Babiččiny nudle s. r. o.). Městský soud neshledal závadnou podobnost porovnávaných označení, a proto žalobu v záhlaví uvedeným rozsudkem (dále jen „napadený rozsudek“) zamítl.

[7] Proti napadenému rozsudku brojí žalobci (dále jen „stěžovatelé“) kasační stížností, jejíž důvodnost má nyní posoudit druhý senát. Mají za to, že slovní prvek „*babiččiny*“ není ve vztahu k potravinám označením popisným ani druhovým. Popisným údajem je označení skládající se pouze z údajů o místě, času, druhu, způsobu výroby, jakosti, množství nebo ceně výrobku. Druhové označení pak vyjadřuje druh, typ nebo kategorii výrobku. Označení „*babiččiny*“ není primárně popisné, neboť jsou jím označeny průmyslově vyráběné potraviny; o popisné označení by se jednalo pouze v případě, kdy by potraviny byly vyrobeny (připraveny) přímo babičkou. Stěžovatelé v současnosti disponují celou známkovou řadou založenou na slovním prvku „*babiččin...*“; jedná se o reklamní tah (obchodní nápad), který se ukázal být mimořádně úspěšným. Označení „*babiččiny*“ tedy dostatečnou rozlišovací způsobilostí disponuje. Výraz „*nudle*“ je naopak při porovnávání daných označení zcela marginální, protože je popisný ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám.

[8] Skutečnost, že v minulosti byly zapsány slovní ochranné známky jako „*Babiččiny nudle*“, „*Babiččiny knedlíky*“ či „*Babiččiny špecle*“ v České republice i Evropské unii, podle stěžovatelů potvrzuje, že označení „*babiččiny*“ má dostatečnou rozlišovací způsobilost. Fakt, že je slovo „*babiččiny*“ slovem běžným, na jeho distinktivnosti nic nemění. Existuje mnoho ochranných známek, které jsou tvořeny běžným slovem a rozlišovací způsobilostí disponují – např. „*Apple*“ či „*Camel*“. Náзор městského soudu, že z hlediska vjemu spotřebitele budou hrát rozhodující roli obrazové prvky, je v přímém rozporu s unijní judikaturou. Podle ní je totiž v případech, kdy se jedná o kombinované označení, rozhodující slovní prvek, neboť ten je nejsnáze komunikovatelný i z hlediska fonetického a významového (rozsudek Soudu prvního stupně č. 312/03 ve věci *SELENIUM ACE*).

[9] Stěžovatelé dále uvádějí, že zkoumání podobnosti musí být podle judikatury i odborné literatury založeno na porovnání známkových motivů obou označení, nejen na formálním srovnávání jednotlivých prvků. Známkovým motivem se přitom rozumí rozhodující složky porovnávaných označení, které jsou při celkovém srovnání výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení. Sourodé známkové motivy mohou způsobit zaměnitelnost ochranných známek. I podle unijní judikatury je rozhodující, že spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Jelikož obrazový prvek ztvárňuje babičku a prvek „*nudle*“ je popisný, těžko lze určit v namítaném označení jiný dominantní prvek než „*babiččiny*“. Hned po něm, jako druhý dominantní, následuje prvek obrazový. Pokud je v dané věci dominantním prvek „*babiččiny*“ a podobné zobrazení babičky, nebezpečí záměny evidentně existuje. Nelze očekávat, že průměrný spotřebitel bude vnímat odlišné detaily, kterými se označení, resp. grafický prvek porovnávaných označení, liší. Naopak, ve spotřebitelově mysli bude vyobrazení vnímáno jako „*babička*“ a již se jím nebude dále zabývat, nebude vzpomínat, zda se babička v napadeném označení lišila od babičky v označení namítaném.

[10] Městský soud podle stěžovatelů nevzal v úvahu podobnost zobrazení babiček v posuzovaných ochranných známkách. Obě babičky jsou vyobrazeny se shodnými atributy – bílý čepec, brýle – a jsou doprovázeny shodným slovním prvkem, což je pro vnímání spotřebitele bezpochyby určující. Nadto měl městský soud posoudit zaměnitelnost ochranných známek i z hlediska fonetického a sémantického (jsou vysoce podobné či shodné) a také jako celků. Pro objektivní zhodnocení pravděpodobnosti záměny bylo potřeba zohlednit i prvky shodné, nikoliv pouze zdůrazňovat odlišnosti. Vlastník napadeného označení měl dle mínění stěžovatelů nepřeberně možnosti, jak své výrobky označit zcela odlišně a vyhnout se tak možnosti záměny s označením stěžovatelů, které má na trhu výrazný úspěch. Příklad použitý městským soudem – že v případě slivovice či jablkovice jsou taktéž výrobci užívány motivy švestek či jablek – považovali stěžovatelé za nepřiléhavý, neboť švestky či jablka jsou suroviny využívané k výrobě těchto alkoholických nápojů, zatímco babička se na přípravě výrobků nijak nepodílí.

[11] Stěžovatelé doplnili, že městský soud nepřipustně hodnotil zaměnitelnost ochranných známek s ohledem na to, jak jsou užívány na trhu. Měl přitom posuzovat ochrannou známku tak, jak je zapsána – namítaná známka je totiž platně zapsána pro široké spektrum výrobků, nejen pro těstoviny. Městský soud také považoval za podstatné, kolik existuje zapsaných ochranných známek obsahujících stejný prvek pro výrobky v jiných třídách. Zaměnitelnost však lze hodnotit pouze ve třídách 29 a 30, kde existují zapsané ochranné známky obsahující prvek „*babiččiny*“ pouze pro stěžovatele (nudle, těstoviny, knedlíky, buchty, špecle, fleky) a jedna ochranná známka pro společnost RACIO (Z *babiččiny* kuchyně) – samozřejmě kromě napadených ochranných známek *Babiččiny/Babiččiny* dobroty.

[12] Městský soud navíc dle názoru stěžovatelů argumentoval tak, jako by hodnotil skutečnou záměnu, nikoli její pouhou pravděpodobnost, což však odporuje § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

[13] Nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku spatřují stěžovatelé v tom, že městský soud konstatoval, že existuje množství výrobků obsahujících označení „*babička*“ nebo „*babiččiny*“, aniž by uvedl konkrétní příklady takových výrobků. Městský soud se taktéž nevypořádal s argumenty stěžovatelů, které poukazovaly na slovní ochrannou známku „*Babiččiny nudle*“, jež byla zapsána s prioritou od roku 2005 v roce 2011, čímž bylo jasné deklarováno, že označení má potřebnou míru distinktivnosti.

[14] Žalovaný ani osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti stěžovatelů nevyjádřili.

II. Posouzení předkládané věci druhým senátem

[15] Druhý senát poté, co shledal, že kasační stížnost má požadované náležitosti, posoudil její přípustnost i s ohledem na § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s., neboť městský soud v dané věci rozhodoval znovu po zrušení jeho původního rozhodnutí Nejvyšším správním soudem. Předcházející kasační stížnost podal pouze stěžovatel a), stěžovatel b) uplatňuje své kasační námitky poprvé. Vzhledem k tomu, že první rozsudek městského soudu byl

pokračování

zrušen Nejvyšším správním soudem pro vadu řízení, nemůže v řízení o opakované kasační stížnosti dojít ke konkurenci se závěry vyslovenými v předcházejícím rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, neboť to žádný právní názor na aplikaci hmotného práva neobsahuje. Kasační stížnost je přípustná ve vztahu k oběma stěžovatelům.

[16] Právní předchůdkyně stěžovatelů podala námitky proti zápisu ochranné známky „*Babiččiny dobroty*“ podle § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách. Kasační námitky stěžovatelů se však dotýkají pouze § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle něhož se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky podaných u žalovaného *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.*

[17] Existence nebezpečí záměny podle citovaného ustanovení je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonných podmínek, kterými jsou 1) shodnost nebo podobnost mezi kolidujícími označeními, a 2) shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2007, č. j. 9 Ca 212/2005 – 64, publ. pod č. 1897/2009 Sb. NSS).

[18] V nyní předkládané věci je nesporné, že relevantní veřejnost, která přichází do styku s výrobky a službami, pro které jsou namítaná a napadená ochranná známka zapsána, je širokou veřejností sestávající z tzv. průměrných spotřebitelů. Taktéž není rozporováno, že srovnávané výrobky a služby jsou shodné či vysoce podobné. Nadto je zřejmé, že porovnávaná označení nejsou shodná. Podstatou souzené věci je tedy určit, zda si srovnávaná označení nejsou vůbec podobná, případně zda zde jistá podobnost je a v jaké míře. Zaměnitelnost totiž způsobuje pouze podobnost závažná (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 - 123).

[19] Judikatura Nejvyššího správního soudu i Soudního dvora Evropské unie se ztotožňují v závěru, že rozhodující pro posouzení existence nebezpečí záměny mezi dvěma ochrannými známkami je hledisko průměrného spotřebitele (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 – 153, a rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, věc C-251/95, *SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport*; všechna zde uvedená unijní judikatura je dostupná z www.eur-lex.eu). Ten je běžně informovaný, přiměřeně pozorný a přiměřeně obezřetný a jen zřídka má možnost srovnat dotčené ochranné známky přímo vedle sebe. Proto musí spoléhat na jejich nedokonalý obraz, který si udržel v mysli (např. rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 23. 10. 2002, věc T-388/00, *Institut für Lernsysteme GmbH proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*). Nebezpečí záměny existuje tehdy, pokud se relevantní veřejnost může domnívat, že dotčené zboží nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, věc C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*).

[20] Podobnost srovnávaných označení se posuzuje z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, přičemž rozhodující je vždy celkový dojem, kterým tato označení působí,

s přihlédnutím zejména k jejich distinktivním a dominantním prvkům. Průměrný spotřebitel dle judikatury obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nevěnuje se zkoumání jednotlivých detailů (srov. již citovaný rozsudek Soudního dvora ve věci C-251/95). Obecně si však snadněji zapamatuje právě distinktivní a dominantní prvky označení (např. rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. 10. 2004, spojené věci T-117/03 až T-119/09 a T-171/03, *New Look Ltd proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*). U složené ochranné známky považuje průměrný spotřebitel za distinktivní a dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou její prvek fantazijní, nikoliv popisný (rozsudek Soudu prvního stupně, věc T-169/02, *Cerveceria Modelo proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*). Jde-li o kombinovanou ochrannou známku, složenou ze slovních a obrazových prvků, pak by měl být slovní prvek v zásadě považován za více rozlišující, neboť průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu než popisem obrazového prvku ochranné známky (srov. rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 14. 7. 2005, věc T-312/03, *Wassen International Ltd proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*).

[21] Při hodnocení nebezpečí záměny se uplatní tzv. kompenzační princip, který Soudní dvůr definoval v již zmiňovaném rozsudku ve věci C-39/97, podle něhož může být nižší stupeň podobnosti mezi výrobky a službami vyvážen vyšším stupněm podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami. A naopak, nižší míra podobnosti mezi srovnávanými ochrannými známkami může být kompenzována zvýšeným stupněm podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999, věc C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV*, výše citované rozsudky Soudu prvního stupně ve věci T-169/02 nebo T-312/03, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 5. 2014, č. j. 7 As 101/2013 - 29). Nepodobnost označení však podobností výrobků kompenzovat nelze (např. zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 101/2013 - 29).

[22] Žalovaný i městský soud zastávají názor, že srovnávaná označení si podobná nejsou. Ve svých úvahách vyšli z toho, že v obou označeních užitý slovní prvek „babiččiny“ postrádá ve vztahu k výrobkům a službám jakoukoli distinktivnost, neboť je popisný a ve spotřebiteli pouze vyvolává dojem tradiční výroby (jako od babičky); o prvek dominantní se nejedná. Výrazy „nudle“ či „dobroty“ jsou taktéž popisné a zcela nedistinktivní. Rozhodující úlohu proto přisoudili obrazovému prvku, tedy znázornění babičky, a hledisku vizuálnímu. Dospěli přitom k závěru, že v obou označeních sice je užit obrazový prvek babičky, ten je však nefantazijní, v mnoha detailech odlišný, a tak obě ochranné známky celkově nepůsobí podobným dojmem. Hledisko fonetické nepovažovali vzhledem ke snížené distinktivnosti vyslovovaných slovních prvků za rozhodující. Sémantický obsah obou ochranných známek je rozdílný, neboť se jedná o znázornění žen různého věku (moderní žena časně důchodového věku oproti letité nemoderní stařence) v jiných pozicích těla a znázorněných s jiným náčiním (u kuchyňského nádobí, při válení nudlí).

[23] Druhý senát má v první řadě za to, že význam slova „babiččiny“ nelze vnímat tak zjednodušeně, jako to učinili městský soud a žalovaný. Ve známkovém právu lze rozlišovat několik kategorií označení - může jít o známky fantazijní či smyšlené (nemají smysl, je jim přiznávána vysoká rozlišovací schopnost), obvyklá slova užívaná v běžném jazyce, jejichž význam nikterak nesouvisí s výrobkem či službou, které jsou jimi označovány (např. CAMEL pro cigarety; ty se mohou také vyznačovat vysokou

pokračování

rozlišovací schopností), či známky sugestivní (nejsou čistě fantazijní, vyvolávají asociaci mezi výrobky a jejich vlastnostmi, původem, povahou apod., aniž by však byly skutečně popisné), jež také mohou být schopny zápisu (srov. HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: komentář, Praha: C. H. Beck, 2015, s. 18). Za takový sugestivní výraz, který má rozlišovací schopnost, byla v unijní judikatuře označena kupříkladu předpona „citi“, jež evokuje anglické slovo „city“ a v souvislosti s níž se průměrnému spotřebiteli vybaví pojem město (srov. rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. 4. 2008, věc T-181/05, *Citigroup, Inc. a Citibank, NA proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*). Slovo „babiččiny“ je podle názoru druhého senátu třeba považovat za sugestivní, neboť nevypovídá ničeho o způsobu výroby, jakosti, množství, ceně či druhu výrobku nebo služby, které jsou jimi označovány, a není tedy popisným, avšak nejedná se ani o výraz fantazijní (smyšlený). V průměrném spotřebiteli vyvolává dojem něčeho tradičního, pečlivě a s láskou připravovaného, třebaže jde o výrobu průmyslovou. Vzhledem k tomu, že se jedná o slovo, které nepopisuje znaky výrobků či služeb ani nevymezuje jejich druh, není potřeba vylučovat jeho zápisnou schopnost s cílem, aby mohlo být volně používáno jinými hospodářskými subjekty k popisu znaků jejich zboží nebo služeb (ve smyslu rozsudku Soudního dvora ze dne 23. 10. 2003, věc C-191/01 P, *Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu proti Wm. Wrigley Jr. Company*). O jeho zápisuschopnosti a distinktivnosti ostatně vypovídá i to, že právní předchůdkyni žalobců byla s prioritou již od 3. 5. 2005 platně zapsána slovní ochranná známka ve znění „Babiččiny nudle“ pro těstoviny (třída 30). Kromě toho byla kupříkladu společnosti BONNO GASTRO SERVIS s prioritou od 18. 1. 2006 zapsána slovní ochranná známka „Babiččina polévka“ pro instantní polévky (třída 29). Z nedávné doby lze upozornit také na to, že společnosti MEDIABOX byla zapsána slovní ochranná známka „Babiččino víno“ s prioritou od 20. 5. 2013 pro vína, bylinné čaje apod. (třídy 5 a 33).

[24] Význam výrazu „babiččin“ navíc umocňuje i to, že je umístěn na začátku slovního prvku namítané ochranné známky složeného ze dvou částí, neboť obecně platí, že průměrný spotřebitel věnuje větší pozornost začátku označení než jeho konci (např. rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. 9. 2006, věc T-133/05, *Gérard Meric proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*); má proto důležitou úlohu ve vzhledovém a zvukovém posouzení starší ochranné známky - díky jeho počátečnímu postavení je spotřebitelem vnímán jako první (obdobně viz již citovaný rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-312/03). Bude-li spotřebitel mluvit o výrobku označeném namítanou ochrannou známkou, pravděpodobně na něj odkáže právě pomocí tohoto výrazu nebo slova, ze kterého byl odvozen („Dones dvoje babiččiny.“ nebo „Kup ty těstoviny s babičkou.“ apod.). Ze všech shora uvedených důvodů považuje druhý senát nepopisný výraz „babiččiny“ za dominantní v rámci slovního prvku namítané ochranné známky; zcela shodného výrazu je přitom užito i u napadeného označení. Dominantní část slovního prvku srovnávaných ochranných známek je tedy foneticky i sémanticky totožná. Vizualně se sice slovní prvky odlišují použitým fontem, oba jsou však psány černým tiskacím písmem, u napadeného označení lehce stylizovaným, počáteční písmeno je vždy velké a zbývající malá. Nadto je první (distinktivní) část slovního prvku v obou označeních umístěna těsně pod obrázkem, kdežto druhá (popisná) část až pod ní. Po vizuální stránce jsou si slovní prvky obou označení dosti podobné.

[25] Naproti tomu výraz „nudle“ je běžným, popisným označením druhu těstovin, který je nadán velmi nízkou rozlišovací schopností, a slovo „dobroty“ také postrádá

rozlišovací způsobilost, neboť je popisným a obecně používaným synonymem pro chutné potraviny (laskominy). To, že se slova dobroty a nudle píší a vyslovují zcela jinak, je přitom nepodstatné, neboť jsou druhovými označeními, a při posuzování podobnosti označení je jejich význam upozaděn.

[26] Pokud jde o obrazové prvky srovnávaných označení, má druhý senát za to, že ty vykazují podobnost z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického. Obě srovnávané ochranné známky shodně užily motivu babičky – starší ženy, z jejíž postavy je vyobrazena pouze horní polovina, která má na očích brýle, na hlavě bílý čepec, je oblečena v černém, u krku má bílou mašli či bílý límec a při sobě kuchyňské náčiní. Druhý senát má za to, že průměrný spotřebitel nevěnuje pozornost odlišnostem v jednotlivých detailech, kterými jsou zejména rozdílný věk zobrazených žen a jiné kuchyňské náčiní, jež mají při sobě. Ani kulaté ohraničení černou linkou použité u napadené ochranné známky nelze považovat za dostatečně rozlišující prvek, neboť jde pouze o prvek druhotný, který dává napadené ochranné známce vzhled nálepky (obdobně viz rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 14. 12. 2006, spojené věci T-81/03, T-82/03 a T-103/03, *Mast Jägermeister AG proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*). Obrazové prvky srovnávaných označení si nejsou podobné pouze co do užitého motivu (tématu), ale také co do způsobu, jakým byl ztvárněn. Oba obrazové prvky jsou navíc černobílé. Po vizuální stránce proto považuje druhý senát obě obrazová ztvárnění za značně podobná. Foneticky si bude průměrný spotřebitel spojovat obrazový prvek obou srovnávaných ochranných známek se slovem „babička“. Rovněž sémantický obsah je stejný, neboť je v obou zobrazeních ztvárněna starší žena sympatického, domácího vzhledu, zosobňující zkušenost, pečlivost, laskavost a u spotřebitele vyvolávající dojem mimořádné osobní péče.

[27] Druhý senát se tedy domnívá, že namítaná ochranná známka má dva dominantní, alespoň průměrně distinktivní, zároveň spolu úzce propojené znaky, a těmi jsou zobrazení babičky a slovo „babiččiny“, přičemž oba tyto znaky jsou přítomny také u napadené ochranné známky. Obě srovnávaná označení jsou spjata s výrobky běžné spotřeby, které jsou určeny všem spotřebitelům, jsou nabízeny ve všech typech prodejen potravin, včetně supermarketů, a jejich nákupu nepředchází dlouhé rozmýšlení (na rozdíl od nákupu drahé elektroniky aj.). Proto nelze předpokládat, že by spotřebitel jejich výběru či nákupu věnoval pozornost vysokého stupně (ve smyslu např. rozsudku Tribunálu ze dne 25. 5. 2014, věc T-474/12, *Giorgio Giorgis proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*). Průměrně pozorný spotřebitel si v souvislosti s namítanou ochrannou známkou uchová v mysli černobílý obraz babičky s čepcem, který je propojen se slovem „babiččiny“ umístěným bezprostředně pod obrázkem. Celkový vjem, který spotřebiteli z napadené ochranné známky vznikne a setrvá v jeho paměti, je přitom takřka stejný. Na tom nemůže ničeho změnit ani to, že babička ztvárněná v napadené ochranné známce působí, slovy žalovaného, modernějším dojmem, navozuje představu svěžesti a upravenosti i ve vyšším věku. Průměrný spotřebitel se totiž může například domnívat, že napadená ochranná známka je pouze modernější („faceliftovaná“) verzí namítané ochranné známky. Může mít za to, že vlastník namítané ochranné známky babičku oblékl do méně usedlého oděvu a trochu ji v souladu se současnými společenskými trendy „omladil“, a myslet si, že výrobky nebo služby označované napadenou ochrannou známkou jsou vyráběny nebo nabízeny stěžovateli nebo podnikem s nimi hospodářsky propojeným.

pokračování

[28] Fonetická a sémantická totožnost dominantních prvků srovnávaných označení vyrovnává některé jejich vzhledové odlišnosti tak, že tyto nejsou způsobilé eliminovat nebezpečí záměny (srov. již zmiňovaný rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-169/02). Předkládaný případ je typickou situací, kdy je nutno uplatnit kompenzační princip. Výrobky a služby, pro něž jsou srovnávaná označení zapsána, jsou shodné nebo vysoce podobné, a tudíž jsou rozdíly mezi podobnými srovnávanými označeními oslabeny (viz odst. [21] tohoto rozsudku a zde uvedená judikatura). Odmítl-li městský soud aplikovat tento princip s tím, že mezi oběma označeními není dána shodnost ani podobnost, považuje druhý senát jeho postup za chybný. Navíc si sám městský soud protiřečí, když uvádí, že si označení podobná nejsou (str. 16 napadeného rozsudku), a zároveň spatřuje podobnost v užití obrazového prvku babičky (str. 15).

[29] K tvrzení městského soudu, že vzhledem k množství výrobků z oblasti potravinářského průmyslu na trhu označených slovem „babiččin“, „babiččino“ nebo „babiččina“ nelze vycházet z jednoduché úvahy o shodnosti užitého motivu babičky, neboť lze v kombinaci s tímto slovním prvkem předpokládat spojení s obrazovým ztvárněním babičky, druhý senát podotýká, že z databáze ochranných známek, volně dostupné z www.upv.cz, zjistil, že právní předchůdkyně stěžovatelů byla vůbec první, kdo slovní prvek „babiččin...“ (resp. „babička“) propojil s obrazovým motivem babičky. Jiná označení užívající slovní prvek „babiččin...“ jsou doplněna například vyobrazením hrnce (ochranná známka č. 486501/325327) nebo zdobeným písmem (ochranné známky č. 427928/278799 nebo č. 450843/295188). Právní předchůdkyně stěžovatelů s tímto, byť prostým, nápadem přišla jako první a ten byl následně využit také jinými přihlašovatelí ochranných známek – kromě napadené ochranné známky lze poukázat například na kombinované ochranné známky „Babička Růženka“ nebo „Dobšické vaječné válcované těstoviny NUDLE OD BABIČKY“, jejich ztvárnění je však na první pohled odlišné zejména pro svou barevnost, což ve svém rozhodnutí reflektoval třetí senát (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2015, č. j. 3 As 117/2014 – 22), na nějž se první senát částečně odvolával ve svém rozsudku, vůči němuž se chce druhý senát vymezit. V nyní předkládané věci není úkolem druhého senátu vyjadřovat se k zaměnitelnosti zmíněných ochranných známek se starší (namítanou) ochrannou známkou, je však třeba poznamenat, že propojování výrobků či služeb se slovním prvkem „babiččin...“ a obrazovým ztvárněním babičky se nerozumí „samo sebou“, jak se patrně domnívá městský soud. V případě motivu babičky, který je v některých ochranných známkách využíván, jde o jakousi abstraktní babičku, se kterou si spotřebitelé spojují mimo jiné pečlivost a tradici, avšak nejedná se o konkrétní babičku, která by se na přípravě výrobků skutečně podílela. Právě ve využití sugestibilního potenciálu užitého spojení prvků spatřuje druhý senát originalitu a svébytnost namítané ochranné známky. Ilustrativní příměr městského soudu, který poukazoval na to, že u destilátu slivovice lze očekávat obrazový motiv švestky a u destilátu jablkovice motiv jablka, je zcela nepřiléhavý, neboť takové ovoce s výrobou destilátů přímo souvisí, je surovinou pro jeho výrobu (naproti tomu babička – stará žena, matka matky či otce - u výroby nijak neasistuje). Ačkoli v obecné rovině je správný argument městského soudu, že nikdo nemá nárok na přívlastek charakterizující výrobek a nemůže ostatním bránit v jeho ztvárnění, nelze tuto premisu aplikovat na předkládanou věc, když slovo „babiččiny“ není přímou charakteristikou konkrétních vlastností zboží či služeb.

[30] Jen pro úplnost druhý senát poznamenává, že městský soud pochybil i v tom, že při posuzování pravděpodobnosti záměny vyšel z toho, že namítaná ochranná známka je sice zapsána pro širokou škálu výrobků, avšak fakticky (aktuálně) je užívána pouze pro těstoviny, což podle něj vede k tomu, že si průměrný spotřebitel nespojuje namítanou ochrannou známku s jinými potravinami. Naproti tomu Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 23. 8. 2012, č. j. 7 As 89/2012 – 48, objasnil, že podobnost výrobků a služeb, jakožto jeden z předpokladů existence možnosti záměny, má být v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách posuzována abstraktně, tj. čistě podle kategorií výrobků a služeb, pro které byl zápis učiněn nebo pro které je zápis požadován. Zapsaná ochranná známka je totiž chráněna pro celé kategorie výrobků a služeb, nikoliv pouze pro konkrétní výrobky a služby, které vlastník ochranné známky v konkrétním čase produkuje či poskytuje. Pokud by byl rozhodující aktuální stav produkce vlastníka starší ochranné známky a přihlašovatele nového označení, vznikalo by nebezpečí záměny v budoucnu.

III. Právní názor prvního senátu

[31] První senát Nejvyššího správního soudu se v nedávné době zabýval téměř totožnou věcí, jakou je nyní předkládaná, o níž rozhodl rozsudkem ze dne 2. 9. 2015, č. j. 1 As 86/2015 – 29. Jádrem věci souzené prvním senátem bylo hodnocení nebezpečí záměny kombinované ochranné známky uvedené podoby ve znění „Babiččiny“, jejíž přihlášku podala rovněž společnost EUROICE s. r. o., s kombinovanou ochrannou známkou „Babiččiny nudle“, tj. shodnou namítanou ochrannou známkou jako v předkládané věci.



[32] Jak je vidno, ochranná známka „Babiččiny dobroty“ se od ochranné známky „Babiččiny“ liší pouze přidáním výrazu „dobroty“ a mírným náklonem textu. Font písma je v obou napadených ochranných známkách stejný, zcela shodné je zobrazení obou babiček v kruhu a rovněž slovo „Babiččiny“ je užito v obou označeních. Obě ochranné známky byly zapsány pro naprosto totožné výrobky a služby, zařazené do tříd 29, 30 a 35. Jejich současným vlastníkem je osoba zúčastněná na řízení, společnost Bidvest Opava s. r. o.



[33] První senát vyjádřil názor, že „[v]ýraz *babiččin* nevyjadřuje žádnou konkrétní vlastnost, pouze evokuje dojem tradiční poctivé práce, s láskou připravovaného jídla (výraz jako od babičky se v běžné mluvě používá pro vyjádření jídla dobrého, jakoby domácího); nudle jsou běžné označení druhu těstoviny, používané zejména jako zavářka do polévky. Slovním prvkem tedy známky nevyjadřují žádnou speciální charakteristiku výrobku, a lze přisvědčit stěžovatelům, že jde spíše o prvek fantazijní (abstraktní). Rozlišovací schopností není nadán ani prvek zvukový, i ten je v projednávané věci, stejně jako prvek slovní, abstraktní.“

[34] Dále konstatoval, že „[j]e však třeba přisvědčit žalovanému i městskému soudu v tom, že obě ochranné známky se liší v prvku grafickém, přičemž právě grafický prvek lze v daném případě označit za prvek dominantní. Motiv babičky je sice shodný, ale výrazný rozdíl je jak v celkovém pojetí grafického prvku (babička vyobrazená od pasu nahoru válejší nudle oproti bustě babičky s hrncem, ničím neohraničená babička oproti obrázku babičky graficky oddělené

pokračování

černým kroužkem, odlišný styl a velikost písma, jímž jsou nápisy napsány), tak v detailech (velmi stará žena v dobových šatech oproti ženě mladší a moderně působící a další). Lze přisvědčit stěžovateli, že se průměrný spotřebitel nebude zabývat detaily vyobrazení, rozhodující je celkový dojem, který se u obou známek zásadně odlišuje právě celkovou koncepcí. Tato odlišná koncepce je natolik významná, že odůvodňuje závěr o dostatečné rozlišovací způsobilosti jak známky zapsané, tak i přihlašované.“

IV. Důvody postoupení věci rozšířenému senátu

[35] Ve věci souzené prvním senátem byl shodný nejen skutkový stav (posuzované ochranné známky byly téměř totožné jako ty, jež má hodnotit druhý senát) ale také stav právní (napadené rozsudky ani kasační stížnosti stěžovatelů se po obsahové stránce nijak neliší). První senát vycházel ze stejných východisek a aplikoval stejná pravidla jako senát předkládající, dospěl však k závěru, že napadená ochranná známka „Babiččiny“ není závadně podobná ochranné známce „Babiččiny nudle“, a tudíž neexistuje nebezpečí jejich záměny.

[36] První senát dal za pravdu stěžovatelům, když nepovažoval slovo „babiččiny“ za popisné. Druhý senát s tímto dílčím závěrem souhlasí (třebaže se domnívá, že je nelze klasifikovat jako čistě abstraktní, ale má je spíše za sugestivní), je ovšem přesvědčen o tom, že se takový posun v náhledu na tento prvek musí nutně projevit na výsledku posuzování zaměnitelnosti srovnávaných označení, neboť právě prvkům, jež nejsou popisné, je judikaturou přisuzována jistá míra distinktivnosti. Nahlížel-li první senát na jeden ze dvou výrazů užitých ve slovním prvku jiným způsobem než městský soud a žalovaný, bylo namístě připojit i úvahu, jak se tato změna projeví v hodnocení podobnosti slovních prvků srovnávaných označení, jakož i celkového dojmu, kterým tato označení působí na průměrného spotřebitele.

[37] Při hodnocení celkového dojmu se však první senát zaměřil pouze na obrazové ztvárnění babičky, které jako jediné považoval bez bližšího vysvětlení za dominantní. Nezohlednil, že i nepopisný prvek „babiččin“ má určitou rozlišovací způsobilost, a zabýval se pouze vizuálním aspektem. Sémantickou a fonetickou podobnost upozadil a nereflektoval ani těsné propojení obrazového a slovního prvku z těchto hledisek. Se závěrem prvního senátu, že celkové pojetí obrazových prvků ve srovnávaných známkách je natolik odlišné, že umožňuje spotřebiteli obě známky od sebe spolehlivě odlišit, se druhý senát neztotožňuje.

V. Závěr

[38] Druhý senát dospěl z důvodů podrobně popsanych v části II. tohoto usnesení k závěru, že mezi namítanou ochrannou známkou „Babiččiny nudle“ a napadenou ochrannou známkou „Babiččiny dobroty“ existuje pravděpodobnost záměny ze strany průměrného spotřebitele. Jelikož první senát dospěl v rozsudku ze dne 2. 9. 2015, č. j. 1 As 86/2015 – 29, při hodnocení obdobných ochranných známek k názoru opačnému, nemůže druhý senát o předkládané věci rozhodnout, aniž by tím došlo k judikatornímu střetu. Proto věc podle § 17 odst. 1 s. ř. s. předkládá rozšířenému senátu.

Poučení: Proti tomuto usnesení **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Zdeněk Kühn, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Lenka Matyášová, Mgr. Aleš Roztočil, JUDr. Barbara Pořízková a Mgr. Jana Brothánková. Účastníci a osoba zúčastněná na řízení mohou namítnout podjatost těchto soudců (§ 8 odst. 1 s. ř. s.) do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení. V téže lhůtě mohou podat svá vyjádření k právní otázce předkládané rozšířenému senátu.

V Brně dne 2. prosince 2015

JUDr. Karel Šimka
předseda senátu