



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ivo Pospíšila, soudce JUDr. Josefa Baxy a soudkyně JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně: **DOBŠICKÉ TĚSTOVINY s. r. o.**, se sídlem Bantice 97, zastoupené Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2, Praha 6, za účasti osob zúčastněných na řízení: **a) Ing. T. A.**, **b) Mgr. M. P.**, oba zastoupení Mgr. Janou Zedníkovou, LL.M., advokátkou se sídlem K Lučinám 495/5, České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 11. 10. 2016, č. j. O-467665/D16053767/2016/ÚPV, v řízení o kasačních stížnostech žalovaného a osob zúčastněných na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2019, č. j. 9 A 213/2016-122,

t a k t o :

- I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2019, č. j. 9 A 213/2016-122, **se zrušuje.**
- II. Rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 11. 10. 2016, č. j. O-467665/D16053767/2016/ÚPV, **se zrušuje** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.
- III. Žalovaný ani osoby zúčastněné na řízení **nemají** právo na náhradu nákladů řízení o žalobě ani o kasační stížnosti.
- IV. Žalovaný **je povinen** uhradit žalobkyni k rukám jejího zástupce Mgr. Filipa Ledera, advokáta se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno, na náhradu nákladů řízení o žalobě a kasační stížnosti částku **23 570 Kč**, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

- V. Osoby zúčastněné na řízení **jsou povinny** uhradit žalobkyni k rukám jejího zástupce Mgr. Filipa Ledera, advokáta se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno, na náhradu nákladů řízení částku ve výši **4 114 Kč**, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

I. Řízení před správními orgány a městským soudem

[1] Žalovaný zapsal dne 20. 10. 2010 barevnou kombinovanou ochrannou známku žalobkyně č. 314837 ve znění „Dobšické válcové těstoviny, NUDLE OD BABIČKY“ (dále jen „napadená ochranná známka“) do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 29. 4. 2009 pro seznam výrobků a služeb ve třídách 30 (těstoviny a veškeré výrobky obsahující těstoviny, těstářenské výrobky, výrobky racionální výživy) a 35 (zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží s výrobky ve třídě 30 včetně prodeje prostřednictvím internetu, maloobchodní prodej s výrobky ve třídě 30) mezinárodního třídění výrobků a služeb.



[2] Dne 1. 7. 2011 zapsal žalovaný slovní ochrannou známku č. 319249 osob zúčastněných na řízení (dále také „OZNŘ“) ve znění „BABIČČINY NUDLE“ (dále jen „namítaná ochranná známka“) do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 3. 5. 2005 pro výrobky a služby ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb, a to na základě získané rozlišovací způsobilosti slovních spojení „babiččiny“ a „nudle“ ve smyslu § 5 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 (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění do účinnosti zákona č. 286/2018 Sb. Černobílou kombinovanou ochrannou známku osob zúčastněných na řízení č. 298559 (dále jen „namítaná kombinovaná ochranná známka“) zapsal žalovaný do rejstříku ochranných známek již dne 18. 6. 2008 s právem přednosti ode dne 20. 7. 2007, a to pro výrobky a služby ve třídě 29, 30 a 31 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

pokračování



[3] Na základě návrhu OZNŘ žalovaný prohlásil dne 4. 5. 2016 rozhodnutím č. j. O-467665/D020555/2014/ÚPV napadenou ochrannou známku za neplatnou s účinky *ex tunc* podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) (výrok I.) a k) (výrok II.) téhož zákona. Žalovaný tedy dospěl k závěru, že ve vztahu k oběma namítaným ochranným známkám je dána pravděpodobnost záměny ze strany veřejnosti způsobená shodností či podobností napadené ochranné známky žalobkyně a že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně rozklad, který předseda žalovaného napadeným rozhodnutím zamítl.

[4] Proti napadenému rozhodnutí podala žalobkyně žalobu u Městského soudu v Praze, který napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

[5] Městský soud předně uvedl, že napadené rozhodnutí přezkoumal v plném rozsahu, přestože se žalovaný i OZNŘ domáhali soudního přezkumu v rozsahu toliko důvodu prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Soud tento postup vysvětlil tím, že žalobkyně se domáhala zrušení celého napadeného rozhodnutí, případně i zrušení rozhodnutí žalovaného. Nadto stěžejní žalobní námitky směřovaly proti posouzení podobnosti porovnávaných ochranných známek zjevně v reakci na hodnocení věci žalovaným. Žalovaný se totiž v převážné míře zaměřil na posuzování důvodu neplatnosti z hlediska § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, přestože rozkladové námitky směřovaly hlavně k důvodu neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona. Nadto při vypořádání námitek směřujících do důvodu neplatnosti podle tohoto ustanovení do úvah o zásahu napadené ochranné známky do starších práv OZNŘ zahrnul úvahy o vžitosti (příznačnosti) ochranné známky OZNŘ. Námitky uplatněné žalobkyní (proti podobnosti ochranných známek a nepříznačnosti označení pro OZNŘ z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti) mají svůj význam pro hodnocení důvodu neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

[6] Žalobu shledal městský soud jako důvodnou, neboť žalovaný a jeho předseda změnili svůj právní názor na podobnost porovnávaných ochranných známek, což vedlo k nedostatečnému zhodnocení příznačnosti označení pro OZNŘ. Městský soud připomenul, že namítaná slovní ochranná známka byla do rejstříku ochranných známek zapsána na základě prokázání získání rozlišovací způsobilosti ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách. O prokázání rozlišovací způsobilosti se vedlo řízení před žalovaným i před soudem (rozsudek městského soudu ze dne 22. 2. 2011, č. j. 8 Ca 259/2009-75) od doby podání přihlášky až do jejího zápisu dne 13. 7. 2011. Spornou otázkou byla *distinktivita* slovních prvků „babiččiny“ a „nudle“ i na základě vnímání těchto prvků spotřebitelskou veřejností, tedy vžitostí pro OZNŘ. Citovaným rozsudkem městský soud akceptoval zamítnutí přihlášky namítané slovní ochranné známky, neboť shledal, že toto označení nemá rozlišovací způsobilost. Správní orgány uvedly, že vycházely z výše zmíněného rozsudku městského soudu a v dalším řízení

o přihlášce namítané slovní ochranné známky přiznaly této známce rozlišovací způsobilost (rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2011). Tím dospěly k jinému závěru z důvodu získání příznačnosti namítané slovní ochranné známky jejím užíváním pro výhradního výrobce, OZNŘ.

[7] Soud rovněž dodal, že správní orgány vycházely ze skutečnosti, že namítaná slovní ochranná známka se v době přihlášky napadené ochranné známky (29. 4. 2009) natolik vžila do povědomí spotřebitelské veřejnosti, že ji již v této době vnímala jako příznačnou toliko pro předchůdce OZNŘ, a proto na základě této vžitosti bylo možné odhlédnout od dosavadní rozhodovací činnosti žalovaného při posuzování podobnosti konkurujících si ochranných známek obsahujících právě slovní prvky „babiččiny“, „nudle“, „nudle od babičky“ či jiná slovní spojení s prvkem „babiččiny“. V dřívějších řízeních ve věci zápisu napadené ochranné známky totiž žalovaný při porovnávání kombinovaných označení obsahujících uvedené slovní prvky, dle žalovaného stejně dominantní jako obrazové, shledal, že srovnávaná označení mají nízkou rozlišovací způsobilost, jsou si nepodobná a OZNŘ se nepodařilo prokázat, že jejich obchodní firma je zapsána v myslích spotřebitelů tak, že by si spotřebitelé začali toto nedistinktivní označení, užívané i jinými subjekty, spojovat pouze s OZNŘ. Obdobně žalovaný rozhodoval i v případě přihlášky kombinované ochranné známky „Babiččiny“ přihlašovatele EUROICE s.r.o.; v rozhodnutí ze dne 10. 11. 2009 neshledal důvodné námitky proti zápisu v konfrontaci s namítanou kombinovanou ochrannou známkou OZNŘ.

[8] Obě zmíněná rozhodnutí správních orgánů byla přezkoumána městským i Nejvyšším správním soudem (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9. 2015, č. j. 1 As 86/2015-29, ve sporu týkajícím se ochranné známky přihlašovatele EUROICE s.r.o., a ze dne 25. 3. 2015, č. j. 3 As 117/2014-22, ve sporu týkajícím se napadené ochranné známky žalobkyně), v nichž soudy potvrdily závěry žalovaného o nepodobnosti namítaných označení právě z důvodu nízké rozlišovací způsobilosti slovních prvků „Babiččiny nudle“. I v době řízení před těmito soudy (a tedy po vydání rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2011, kterým žalovaný konstatoval vžitost slovního označení) se neobjevily žádné stěžejní skutečnosti, které by změnily původní náhled žalovaného na *nedistinktivitu* slovního označení „Babiččiny nudle“, použitého v kombinovaných ochranných známkách, a v důsledku toho i na původní posouzení nepodobnosti kombinovaných ochranných známek. Shodou okolností v den vydání napadeného rozhodnutí rozhodl rozšířený senát rozsudkem ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59, *Babiččiny nudle*, č. 3510/2017 Sb. NSS, že slovní prvek „Babiččiny“ není výrazem fantazijním, ale popisným, resp. pochvalným, kterému nelze přiznat dostatečnou rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům, jimiž jsou druhy potravin či jídel.

[9] Dále městský soud uvedl, že OZNŘ sice v řízení před žalovaným předložily řadu dokladů, jimiž prokazovaly nabytí rozlišovací způsobilosti namítané slovní ochranné známky a tím i kombinované ochranné známky založené na uvedeném slovním výrazu, ale správní orgány jimi neprovedly dokazování a jako důkazy je nikterak nehodnotily. Za postačující vzaly, že na základě určitých, nevymezených dokladů již příznačnost namítané slovní ochranné známky OZNŘ prokázaly v dalším řízení po vydání rozsudku městského soudu č. j. 8 Ca 259/2009-75, tj. v rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2011. Změna skutkového i právního názoru žalovaného ohledně podobnosti označení oproti celé řadě rozhodnutí žalovaného i soudů nemůže být založena pouze na tomto rozhodnutí žalovaného, v němž dospěl k závěru o získání *distinktivitu* namítané slovní ochranné známky již v období před přihláškou napadené ochranné známky. Délka trvání řízení

pokračování

ukončeného tímto rozhodnutím svědčí o tom, že nabytí rozlišovací způsobilosti slovní ochranné známky OZNŘ nebylo jednoduché, a ještě v době vydání rozsudku městského soudu č. j. 8 Ca 259/2009-75 nebylo dostatečně prokázáno. Správní orgány se nedostatečně vypořádaly s tím, na základě jakých důkazů předložených OZNŘ dospěly k odlišným právním závěrům ohledně pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení z hlediska jejich podobnosti. Správní orgány vzaly za prokázanou *distinktivitu* namítané slovní ochranné známky a tuto *distinktivitu* považovaly v rozporu s povinností přihlédnout ke všem relevantním okolnostem za zásadní a rozhodný znak vstupující i do porovnání ochranných známek v kombinované podobě, ačkoliv nepodobnost těchto známek právě v grafickém prvku jako dominantním potvrdila již soudní judikatura. Žalovaný se nepřipadně dovolával rozsudku městského soudu č. j. 7 Ca 44/2008-91, neboť ten se zabývá otázkou, kdy může nastat kolize známek mezi slovní ochrannou známkou a kombinovanou ochrannou známkou v případě podobnosti dominantního či ústředního motivu. V souzené věci však není sporná kolize, nýbrž to, zda slovní prvek „babiččiny nudle“ je dominantním a výrazným motivem.

II. Kasační stížnosti žalovaného a osob zúčastněných na řízení a vyjádření účastníků řízení

[10] Proti rozsudku městského soudu podali kasační stížnost žalovaný (dále také jako „stěžovatel I.“ či „stěžovatel“) a osoby zúčastněné na řízení (dále také jako „stěžovatelé II.“ či „stěžovatelé“).

II.A Kasační stížnost žalovaného a vyjádření ostatních účastníků řízení

[11] Stěžovatel I. podal kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

[12] Uvedl, že žaloba neobsahovala žádné námitky proti posouzení návrhu založeného na důvodech prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Žalobkyně rozšířila žalobu o žalobní body týkající se tohoto ustanovení až v podání ze dne 7. 2. 2019, které bylo reakcí na vyjádření osob zúčastněných na řízení ze dne 10. 1. 2017. Jedná se o nepřipustnou akceptaci rozšíření žaloby v rozporu s § 36 odst. s. ř. s. a zejména v rozporu s požadavkem přezkumu napadeného rozhodnutí v mezích uplatněných žalobních bodů podle § 75 odst. 2 s. ř. s. a požadavkem na koncentraci žalobních bodů podle § 71 odst. 2 téhož zákona. Takový postup porušuje právo stěžovatele I. i OZNŘ na rovné zacházení. Tvrzeňé důvody, proč tak městský soud postupoval, jsou neopodstatněné. Stěžovatel I. v napadeném rozhodnutí zcela oddělil části přezkumu důvodů neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách na straně jedné a podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona na straně druhé. Takový postup městského soudu je nezákonný a tato část rozsudku nepřezkoumatelná.

[13] Nadto stěžovatel I. městskému soudu vytýkal, že z napadeného rozsudku není zřejmé, zda městský soud rozlišil předměty předchozích řízení, na která poukazuje. Řízení o přihlášce namítané slovní ochranné známky bylo zcela samostatným řízením, které vyústilo v rozhodnutí o zápisu této ochranné známky do rejstříku na podkladě prokázání získání rozlišovací způsobilosti před zápisem. V řízení o zápisu napadené ochranné známky podali proti zápisu právní předchůdci OZNŘ námitky. V tomto námitkovém řízení proti sobě stály napadená obrazová ochranná známka „NUDLE OD BABIČKY“

a namítaná obrazová ochranná známka „Babiččiny nudle“. Podmínky pro úspěšné uplatnění těchto námitek byly tudíž zcela odlišné od tohoto řízení, neboť v námitkovém řízení správní orgány posuzovaly pravděpodobnost záměny dvou obrazových ochranných známek. V přezkoumávaném řízení však OZNR namítají nejen svou obrazovou ochrannou známku, ale především svou slovní ochrannou známku. Podobně v předchozích řízeních před obecnými soudy proti sobě stály pouze napadená a namítaná obrazová ochranná známka. Závěry obecných soudů proto nelze bez dalšího vztáhnout na projednávaný případ, kdy bylo třeba posoudit zásah do starších práv k namítané slovní ochranné známce.

[14] V řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou nemůže být zpochybňována rozlišovací způsobilost starší namítané ochranné známky, která již byla ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách zapsána v rámci samostatného řízení do rejstříku ochranných známek, jelikož takový postup by zpochybnil samotný její zápis a její již přiznanou získanou rozlišovací způsobilost. Správní orgány dostatečně zdůvodnily změnu dosavadní praxe jiným skutkovým stavem projednávaného případu. Městský soud proto správním orgánům nemohl vytýkat absenci dokazování ohledně získané rozlišovací způsobilosti. Nicméně stěžovatel se na str. 32 a 33 svého rozhodnutí zabýval hodnocením důkazů, které do tohoto řízení předložily OZNR a které se týkaly užívání v letech 2006 až 2009, a dospěl k závěru, že namítaná slovní ochranná známka disponuje dokonce zvýšenou rozlišovací způsobilostí, kterou získala z důvodu rozsáhlého, intenzivního a dlouhotrvajícího užívání pro chráněné výrobky, zejména těstoviny.

[15] Stěžovatel I. dále poukázal na to, že pozdější zápis namítané slovní ochranné známky je pro dané řízení irrelevantní, jelikož se starší ochrannou známkou rozumí již přihlášená ochranná známka, nemusí být tedy nutně zapsaná. Zákon o ochranných známkách umožňuje získání rozlišovací způsobilosti dávno po podání přihlášky. OZNR nelze klást k tíži délku řízení o zápisu. Dodal také, že odkaz na užívání jinými uživateli je pro přezkoumávané řízení nepřiléhavý. Nadto nesvědčí o oprávněnosti užívání podobných výrazů třetími osobami, resp. je možné, že užívání tohoto výrazu může být porušováním práv OZNR, což však není a nemůže být zkoumáno v nyní projednávaném řízení.

[16] Část kasační argumentace stěžovatele I. se týkala rovněž důvodu neplatnosti napadené ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

[17] Závěrem stěžovatel I. poukázal na skutečnost, že napadená ochranná známka ke dni 29. 4. 2019 zanikla, neboť nedošlo k jejímu obnovení. Účinky zániku ochranné známky neobnovením a účinky prohlášení ochranné známky za neplatnou jsou však rozdílné, a stěžovatel I. proto trvá na projednání jeho kasační stížnosti.

[18] Žalobkyně se ve vyjádření ke kasační stížnosti stěžovatele I. ztotožnila s rozsudkem městského soudu. Zdůraznila, že již v žalobě jasně formulovala žalobní návrh, kterým se domáhala zrušení napadeného rozhodnutí. Veškerá argumentace stěžovatele I. vycházela právě z podobnosti a zaměnitelnosti porovnávaných ochranných známek. Není-li podobnost či zaměnitelnost dána, nelze hodnotit, zda žalobkyně jednala při podání přihlášky napadené ochranné známky v dobré víře. Nadto právo na rovné zacházení se týká pouze účastníků řízení a nikoli OZNR. Ani v jejich případě však do práva na rovné zacházení nebylo zasazeno, neboť se ony i stěžovatel I. k rozsahu přezkumu vyjádřili v reakci na repliku žalobkyně.

pokračování

[19] Celá stěžovatelova argumentace týkající se odlišného skutkového stavu stojí na nepravdivém tvrzení, že ve všech předchozích řízeních byly posuzovány obrazové ochranné známky. V předchozích věcech šlo totiž o kombinované ochranné známky. Kombinovaná ochranná známka chrání nejen grafické ztvárnění, ale také slovní vyjádření chráněného označení, na rozdíl od obrazové ochranné známky. V předchozím řízení se soud vypořádal jak s grafickým ztvárněním ochranných známek, tak se zaměnitelností slovních vyjádření posuzovaných označení. Tyto závěry mohou být proto použitelné i na daný případ. Nadto stěžovatel I. i žalovaný považovali *distinktivitu* namítané slovní ochranné známky za rozhodující okolnost. Přitom ji měli vyhodnotit společně s dalšími důkazy za účelem dovození patřičných závěrů.

[20] K zániku napadené ochranné známky žalobkyně uvedla, že ochrannou známku je možné obnovit nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby její platnosti (v projednávaném případě do dne 29. 10. 2019). Žalobkyně musela vycházet z napadeného rozhodnutí potvrzujícího, že napadená ochranná známka je neplatná. Žalobkyně mohla jen stěží předpokládat, že by žádosti o obnovu zápisu napadené ochranné známky bylo vyhověno.

[21] Z výše uvedených důvodů žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele I. zamítl.

[22] Osoby zúčastněné na řízení ve vyjádření ke kasační stížnosti stěžovatele I. uvedly, že se plně ztotožňují s jeho kasační argumentací.

II.B Kasační stížnost osob zúčastněných na řízení a vyjádření ostatních účastníků řízení

[23] Rozsudek městského soudu napadly kasační stížností také osoby zúčastněné na řízení z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s., a navrhly, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. Městský soud se dle nich nesprávně zabýval otázkou, zda je pro ně slovní prvek „BABIČČINY NUDLE“ dominantní a výrazný, resp. příznačný, a nikoli otázkou kolize namítaných ochranných známek, která byla vymezena v žalobě. Rozlišovací způsobilost slovního prvku „BABIČČINY NUDLE“ byla již potvrzena pravomocným rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 1. 7. 2011, č. j. O-425949208/2008/ÚPV, a tato otázka nebyla ani žádnou ze strany sporována.

[24] Stěžovatelé II. uvedli, že napadeným rozsudkem došlo k nastolení právní nejistoty. Označení „BABIČČINY NUDLE“ se pro ně stalo příznačné, neboť přihlášku namítané slovní ochranné známky převedli na obchodní firmu se stejnojmenným názvem, která takto označené výrobky dodávala od roku 2007 intenzivně a dlouhodobě do velkoobchodních a maloobchodních řetězců po celé ČR. Žalovaný se ve svých předchozích rozhodnutích (z roku 2011, ze dne 4. 5. 2016, č.j. O-467665/D020555/2014/ÚPV, rozhodnutí stěžovatele I. ze dne 11. 10. 2016, č.j. O-467665/D16053767/2016/ÚPV) vypořádal s důkazy, které vedly k odklonu od dosavadní správní praxe. I pokud má městský soud pochybnosti o (ne)podobnosti namítané obrazové ochranné známky stěžovatelů s napadenou obrazovou ochrannou známkou žalobkyně z důvodu odlišných grafických prvků (tj. přítomnosti babičky), pořád by zde byla zřejmá kolize co do namítané slovní ochranné známky s napadenou obrazovou ochrannou známkou žalobkyně. Tato kolize je o to intenzivnější, neboť slovní ochranná známka poskytuje jejím majitelům nejširší možnou ochranu co do možností použití (vyobrazení) dominantního slovního prvku „BABIČČINY NUDLE“ ve vztahu k napadené obrazové

ochranné známce, která je mimo jiné tvořena dominantním slovním prvkem ve znění „NUDLE OD BABIČKY“, prvkem foneticky i sémanticky zcela shodným se zapsaným slovním označením „BABIČČINY NUDLE“.

[25] Stěžovatelé II. vznesli rovněž námitky týkající se důvodu neplatnosti napadené ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

[26] Žalobkyně ve vyjádření ke kasační stížnosti stěžovatelů II. nejprve uvedla pochybnosti ohledně jejich právního zastoupení. Je otázkou, zda kasační stížnost není předčasná, neboť rozsudek nebyl řádně doručen. Rozsudek byl totiž doručen právní zástupkyni stěžovatelů v řízení před městským soudem, společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., přestože již týden před doručením tento právní zástupce udělil substituční plnou moc současné právní zástupkyni stěžovatelů k podání kasační stížnosti. Žalobkyně má rovněž pochybnosti o splnění podmínek podle § 105 odst. 2 s. ř. s., neboť není zřejmé, zda je právní zástupkyně stěžovatelů v pozici substituenta či zástupce stěžovatelů a zda původní zástupkyně stěžovatelů sama podmínky tohoto ustanovení splňuje. Je proto třeba upřesnit, který subjekt je zástupce stěžovatelů a doložit příslušné listiny.

[27] K samotnému obsahu kasační stížnosti stěžovatelů II. pak žalobkyně uvedla, že z bodu 73 plyne, že se městský soud kolizí posuzovaných ochranných známek zabýval. Dále žalobkyni není zřejmé, z jakého důvodu se stěžovatelé vyjadřují k zápisu namítané ochranné známky, neboť ta sama o sobě není předmětem tohoto řízení. Stěžovatelé nerozlišují mezi vlastní namítanou slovní ochrannou známkou a slovním prvkem, který se objevuje v kombinovaných ochranných známkách. Příznačnost označení nelze dovozovat z převodu přihlášky ochranné známky na stejnojmennou společnost ani ze skutečnosti, že tato společnost dále distribuovala výrobky pod tímto označením. K záměně obrazové a kombinované ochranné známky stěžovatelem I. i stěžovateli II. pak žalobkyně zopakovala tvrzení obsažená již ve vyjádření ke kasační stížnosti stěžovatele I. Stěžovatelé dle žalobkyně rovněž nijak nezduvodnili, proč dospěli k závěru, že slovní ochranná známka poskytuje jejich majitelům nejširší možnou ochranu co do možnosti jejího použití.

[28] Žalobkyně reagovala také na kasační námitky stěžovatelů II. stran absence dobré víry při zápisu napadené ochranné známky.

III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[29] Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnosti stěžovatele I. i stěžovatelů II. jsou přípustné, mají požadované formální náležitosti a jsou včasné. Soud k námitkám žalobkyně, zda kasační stížnost stěžovatelů II. není předčasná, uvádí, že zástupcem stěžovatelů II. pro řízení před krajským soudem byla společnost PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., patentový zástupce se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice, kterému byl napadený rozsudek doručen dne 27. 1. 2020. Stěžovatelé II. podali kasační stížnost dne 10. 2. 2020, a není proto předčasná.

[30] Kasační stížnosti jsou podány oprávněnými osobami. Stěžovatelé II. jsou zastoupeni advokátkou a splňují tedy podmínky § 105 odst. 2 s. ř. s. Kasační stížnost byla odeslána z datové schránky advokátky Mgr. Jany Zedníkové, LL.M., rovněž jí byla podepsána. Ke kasační stížnosti advokátka přiložila substituční plnou moc k zastupování v řízení o kasační stížnosti, jí udělenou společností PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., která

pokračování

stěžovatele zastupovala v řízení před městským soudem. Nedoložila však oprávnění zastupovat stěžovatele v řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud ji proto vyzval, aby předložila plnou moc udělenou jí osobami zúčastněnými na řízení k jejich zastupování v řízení o kasační stížnosti. Zástupkyně stěžovatelů následně ve lhůtě stanovené soudem doložila obě plné moci k podání kasační stížnosti v projednávané věci a řízení o ní. Podle § 32 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) ve spojení s § 64 s. ř. s. *každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce, musí své oprávnění doložit již (nejpozději) při prvním úkonu, který ve věci učinil*. Nesplnění povinnosti stanovené v § 32 odst. 1 o. s. ř. již při podání žaloby, resp. kasační stížnosti, však představuje v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu i Nejvyššího správního soudu nedostatek podmínek řízení, který lze odstranit (srov. např. usnesení NS ze dne 18. 11. 1997, sp. zn. 2 Cdon 992/97, č. 48/1998 Sb. NS, či rozsudek NSS ze dne 19. 12. 2003, č. j. 5 A 41/2001-28, č. 333/2004 Sb. NSS). Zástupkyně stěžovatelů tuto vadu kasační stížnosti odstranila, a lze tedy uzavřít, že stěžovatelé II. splňují podmínky § 105 odst. 2 s. ř. s.

[31] Důvodnost obou kasačních stížností soud posoudil v mezích jejich rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž je povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[32] Kasační stížnost stěžovatele I. je důvodná. Kasační stížnost stěžovatelů II. je rovněž důvodná, byť pouze s přihlédnutím k tomu, že Nejvyšší správní soud shledal v řízení před městským soudem vadu, která měla za následek nezákonnost rozhodnutí ve věci samé, přičemž k této skutečnosti je kasační soud povinen přihlížet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.), viz k tomu níže část III.A. Naopak námitky výslovně vznesené stěžovateli II. shledal soud jako nedůvodné, viz část III.B.

[33] Kasační námitky stěžovatelů lze rozdělit do dvou hlavních okruhů. Předně stěžovatel I. namítá překročení rozsahu přezkumu nad rámec žalobní argumentace městským soudem [kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Zbylé námitky stěžovatele I. i stěžovatelů II. se pak týkají vztahu mezi řízením o získání rozlišovací způsobilosti podle § 5 zákona o ochranných známkách a řízením o prohlášení ochranné známky za neplatnou, neboť existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti napadené ochranné známky se starší ochrannou známkou s již získanou rozlišovací způsobilostí z důvodu jejich podobnosti či shodnosti. Zásadní pro posouzení druhého okruhu kasačních námitok je přitom především to, jak na tuto otázku nahlíží dosavadní judikatura a zda správní orgány postupovaly v souladu s ní, případně dostatečně odůvodnily svůj odchýlný postup.

[34] Co se relevantní právní úpravy týče, podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách žalovaný *prohlásí ochrannou známkou za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených*.

[35] Dle § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona, ve znění použitelném na projednávaný případ, se přihlašované označení *nezapíše do rejstříku na základě námitok proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") 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*.

[36] Podle § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona, ve znění použitelném na projednávaný případ, se přihlašované označení nezapiše do rejstříku rovněž na základě námitek toho, *kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.*

[37] Dle § 3 písm. a) bodu 1. tohoto zákona se starší ochrannou známkou s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti (§ 20) pro účely tohoto zákona rozumí zapsaná národní ochranná známka, má-li dřívější datum podání, a podle písm. c) téhož ustanovení přihlášená ochranná známka podle písmen a) a b), pokud bude zapsána.

[38] Podle § 5 tohoto zákona může být označení uvedené v § 4 písm. b) až d) *zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.*

III.A Překročení žalobních bodů

[39] Soudní řád správní stanoví, že žaloba proti rozhodnutí správního orgánu musí kromě obecných náležitostí podání podle § 37 odst. 2 a 3 s. ř. s. obsahovat rovněž zvláštní náležitosti stanovené v § 71 odst. 1 s. ř. s. Pod písmenem d) tohoto ustanovení je jako jedna z nutných náležitostí žaloby uvedena identifikace žalobních bodů. Z nich musí být patrné, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí správního orgánu za nezákonné nebo nicotné. Význam co nejpřesnější formulace žalobních bodů v žalobě vyplývá ze zásady dispoziční, kterou je řízení o žalobách ve správním soudnictví ovládáno a dle které se soud při přezkumu správního rozhodnutí (s výjimkou taxativně stanovených případů) omezuje pouze na posouzení existence důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí, které žalobce tvrdí. Soud tak není povinen, ale ani oprávněn, tyto důvody za účastníka řízení domýšlet či doplňovat (k tomu např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2020, č. j. 4 Azs 206/2020-38). Pokud by tak soud učinil, jde o závažnou procesní vadu, která zakládá důvod tzv. jiné vady řízení před soudem podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

[40] Rozšířený senát v rozsudku ze dne 24. 8. 2010, č. j. 4 As 3/2008 -78, č. 2162/2011 Sb. NSS, žalobní bod definoval tak, že *„za žalobní bod lze považovat každé vyjádření žalobce, z něhož by i jen v nejhrubších obrysech lze dovodit, že napadené správní rozhodnutí z určitého důvodu považuje za nezákonné. Jinými slovy, náležitost žaloby dle § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s. je splněna, pokud jsou z tvrzení žalobce seznatelné skutkové děje a okolnosti individuálně odlišitelné od jiných ve vztahu ke konkrétnímu případu žalobce, jež žalobce považoval za relevantní k jím domnělé nezákonnosti správního rozhodnutí; právní důvody nezákonnosti (či nicotnosti) napadeného správního rozhodnutí pak musí být tvrzeny alespoň tak, aby soud při aplikaci obecného pravidla, že soud zná právo, mohl dostatečně vymezit, kterým směrem, tj. ve vztahu k jakým právním předpisům bude směřovat jeho přezkum.“*

[41] Dle § 71 odst. 2 s. ř. s. pak *„[ž]alobce může kdykoli za řízení žalobní body omezit. Rozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body může jen ve lhůtě pro podání žaloby“.* I po uplynutí lhůty k podání žaloby lze dále rozvíjet řádně a včas uplatněný žalobní bod – prohlubovat argumentaci či přinášet argumenty nové, pokud argumentační rozhojnění nemění nic na podstatě žalobního bodu.

[42] V projednávané věci by tedy městský soud mohl přezkoumat i žalobní argumentaci vztahující se k důvodu prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách obsaženou v replice k vyjádření

pokračování

stěžovatelů II. ze dne 7. 2. 2019, pokud by žalobkyně v žalobě uplatnila žalobní bod vztahující se právě k tomuto důvodu neplatnosti.

[43] Žaloba však obsahovala žalobní body pouze vůči pravděpodobnosti záměny napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami. Je pravdou, že žalobkyně žalobou napadla rozhodnutí stěžovatele I. v celém rozsahu. Ve vztahu k druhému důvodu neplatnosti však žádný žalobní bod neuplatnila, a nevymezila tak rozsah přezkumu ve vztahu neplatnosti z důvodu dotčení práv stěžovatelů II. v důsledku podání přihlášky žalobkyní v rozporu s její dobrou vírou.

[44] Městskému soudu i žalobkyni lze dát za pravdu v tom, že žaloba obsahuje námitky proti posouzení podobnosti ochranných známek. Pokud jde o naplnění důvodu neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, správní orgány zkoumají splnění čtyř kumulativních podmínek, aby mohly konstatovat tento důvod neplatnosti (viz str. 40 - 45 napadeného rozhodnutí). Konkrétně hodnotí, zda 1. napadená ochranná známka je totožná nebo podobná dřívější ochranné známce; 2. zda přihlašovatel napadené ochranné známky věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci namítané ochranné známky; 3. zda přihlášením ochranné známky byl namítající dotčen ve svých právech; a 4. zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Žaloba sice obsahuje argumentaci proti naplnění první z podmínek (totožnost či podobnost ochranných známek), z textu žaloby je však zcela zřejmé, že žalobkyně vztahuje argumenty proti podobnosti napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami toliko k důvodu neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Konkrétně uvedla: *„Svůj závěr o nezákonnosti napadeného rozhodnutí i prvostupňového rozhodnutí opírá žalobce o to, že není naplněna zákonná podmínka zaměnitelnosti relevantních ochranných známek. Současně také obě rozhodnutí svými závěry odporují řadě dřívějších soudních rozhodnutí, ve kterých již byla otázka zaměnitelnosti dříve posuzována. Žalobce také zpochybňuje zápisnou způsobilost ochranných známek, s nimiž je jeho ochranná známka údajně podobná. Toto vše odůvodňuje žalobce následovně. (...)“* Následně žalobkyně vznáší námitky k otázce pravděpodobnosti záměny, které zdůvodňuje argumenty proti podobnosti ochranných známek. Žalobní námitky se tedy míjí se závěry stěžovatele I. ve vztahu k důvodu neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

[45] Argumentace uplatněná v replice žalobkyně proto byla opožděná a městský soud nebyl oprávněn se jí zabývat. Lze proto přisvědčit stěžovateli I., že městský soud přezkoumal část správních rozhodnutí vztahující se k důvodu neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách nad rámec včasné uplatněných žalobních bodů. Tím se dopustil jiné vady řízení před soudem mající za následek nezákonnost rozhodnutí ve věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Tato kasační námitka je důvodná.

III.B Pravděpodobnost záměny napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami

[46] Před samotným věcným přezkumem uplatněných kasačních námitek vztahujících se k důvodu neplatnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je třeba uvést, že napadená ochranná známka je kombinovaná a stejně tak je ochrannou známkou kombinovanou jedna z namítaných ochranných známek stěžovatelů II. Dle znění zákona o ochranných známkách použitelného na projednávaný případ se přitom jednalo o jiný druh ochranných známek, než jsou známky obrazové. Tato skutečnost vyplývá z webové databáze rejstříku ochranných známek, jejíž snímky jsou založeny ve spisu. Lze tedy dát za

pravdu žalobkyni, že všichni stěžovatelé používají nesprávný pojem *obrazová* ochranná známka, neboť se jedná o známky *kombinované*.

[47] Stěžovatel I. městskému soudu vytýká, že nerozlišil mezi právě přezkoumávaným řízením, jehož předmětem je prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, neboť byla shledána její podobnost s namítanými ochrannými známkami a v důsledku toho jejich zaměnitelnost, a řízením, jehož výsledkem bylo získání rozlišovací způsobilosti namítané slovní ochranné známky. Rovněž stěžovatelé II. poukázali na to, že o rozlišovací způsobilosti jejich slovní ochranné známky bylo již pravomocně rozhodnuto, a napadeným rozsudkem došlo k nastolení právní nejistoty. Za tímto účelem proto Nejvyšší správní soud nejprve vymezí, jaký je vztah zkoumání podobnosti ochranných známek, jež by měla vést k nebezpečí záměny na straně veřejnosti, a získání rozlišovací způsobilosti, a zhodnotí, zda jejich odlišnosti správně zohlednil i městský soud.

[48] Ustanovení § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona dává vlastníku starší ochranné známky právo bránit své zapsané označení vůči tomu, kdo používá označení shodné nebo podobné s jeho ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka zapsána, neboť tím by bylo jeho výlučné právo zasaženo. Vymezení pojmu „podobnost“ zákon neupravuje, ani nestanoví žádná kritéria pro stanovení podobnosti či nepodobnosti. Stejně tak nedefinuje blíže (ne)zaměnitelnost obchodní známky. Obecné principy a relativně objektivní kritéria pro tyto pojmy vyplývají z judikatury Nejvyššího správního soudu, Soudního dvora a Soudu prvního stupně. Výklad pojmu „nezaměnitelnost“ a „podobnost“ či „shodnost“ je přitom výkladem neurčitěho právního pojmu, nikoliv správním uvážením, a jako takový podléhá plnému soudnímu přezkumu podle § 75 s. ř. s. (srov. usnesení rozšířeného senátu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011-154, č. 3073/2014 Sb. NSS, *FERRERO*).

[49] Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti je hledisko průměrného spotřebitele (srov. již citovaný 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 *SABEL*, věc C-251/95), přičemž okolností, které nebezpečí záměny ochranné známky průměrným spotřebitelem vyvolávají, je mnoho a je třeba je posuzovat ve vzájemné souvislosti. Rozhodující je vždy celkový dojem ochranné známky, nejen jeho jednotlivé prvky, a to jak u pouze slovních ochranných známek, tak u známek kombinovaných ze slovního a grafického prvku. Celkový dojem se přitom hodnotí z hlediska zvukového, obrazového a významového (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007-141). K dalším relevantním faktorům, které nebezpečí záměny ovlivňují, se Nejvyšší správní soud vyjádří níže, neboť zodpovídají na otázku, jaký je vztah zaměnitelnosti ochranných známek na straně jedné a jejich rozlišovací způsobilosti na straně druhé.

[50] Právní úprava známkoprávní ochrany jednoznačně vymezuje rozlišovací způsobilost ochranné známky, *distinktivitu* (na rozdíl od „zaměnitelnosti“) jako schopnost identifikovat výrobní či obchodní zdroj výrobku či služby. Zápisnou způsobilost má toliko takové označení, které má rozlišovací způsobilost (*distinktivitu*), a to buď přirozenou (je samo dostatečně originální, aby identifikovalo osobu - výrobce či poskytovatele služby), nebo získanou (užíváním se stalo pro určitou osobu, jako výrobce konkrétních výrobků, příznačným). Zákon o ochranných známkách stanoví v § 4 absolutní zápisnou nezpůsobilost pro některá označení. I označení spadající pod výluky dle

pokračování

§ 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách může získat rozlišovací způsobilost užíváním, stát se příznačným pro určitého výrobce konkrétního výrobku či poskytovatele konkrétní služby, a tím splnit základní funkci ochranné známky a překonat tak zápisnou nezpůsobilost. K zápisu takového označení do rejstříku ochranných známek však může dojít až na základě prokázání vžitosti tohoto označení u spotřebitelů (§ 5), tedy, že spotřebitelé dle tohoto označení identifikují zdroj, z něhož výrobky pochází (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2011, č. j. 7 As 35/2011-246). Namítaná slovní ochranná známka získala rozlišovací způsobilost právě tímto způsobem, tedy na základě prokázání vžitosti označení „BABIČČINY NUDLE“ u spotřebitelů postupem podle § 5 zákona o ochranných známkách. Rozhodl o tom stěžovatel I. rozhodnutím ze dne 1. 7. 2011, č. j. O-425949208/2008/ÚPV.

[51] Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, věc C-251/95). Posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (již opakovaně citovaný rozsudek rozšířeného senátu *Babiččiny nudle*).

[52] Existence pravděpodobnosti záměny se hodnotí podle následujících kritérií: 1. kritérium shodnosti anebo podobnosti výrobků či služeb; 2. kritérium shodnosti anebo podobnosti mezi ochrannými známkami (včetně posouzení distinktivních a dominantních prvků); 3. kritérium rozlišovací způsobilosti dřívější ochranné známky; 4. kritérium relevantní veřejnosti; 5. obecná kritéria (celkové posouzení, v rámci něž mohou být zohledněny nejen faktory ad 1 až 5, ale rovněž i další relevantní skutečnosti jako např. známková řada, poklidná koexistence ochranných známek na trhu, věhlas starší ochranné známky atd.) (viz KOUKAL, Pavel; CHARVÁT, Radim; HEJDOVÁ Simona a Miroslav ČERNÝ. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Wolters Kluwer, Praha, 2017, dostupné v ASPI). Lze tedy shrnout, že při posouzení nebezpečí záměny musí být zohledněna rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, avšak její rozlišovací způsobilost je pouze jednou ze skutečností přicházejících v úvahu v rámci tohoto posouzení.

[53] Čím vyšší rozlišovací způsobilost dřívější ochranné známky, tím vyšší riziko nebezpečí záměny (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, věc C-251/95). Ochranné známky, které mají vysokou rozlišovací způsobilost samy o sobě nebo získanou z důvodu dobré pověsti na trhu, požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je nižší (k tomu rozsudek Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, věc C-39/97). Rozsáhlejší ochrany proto také používá ochranná známka, která svou rozlišovací způsobilost získala na základě prokázání vžitosti označení.

[54] Platí rovněž, že v rámci řízení o námitkách jiné ochranné známky (a tudíž také v rámci řízení zahájeného na návrh oprávněné osoby k prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou) nelze zpochybnit platnost dřívějších ochranných známek (rozsudek Soudního dvora ze dne 24. 5. 2012, *F1-LIVE*, věc C-196/11). Jinak řečeno, pokud vlastník starší ochranné známky vznesl námitku proti zápisu jiné ochranné známky či podá návrh na prohlášení jiné ochranné známky za neplatnou, nemůže být v těchto řízeních zpochybněna platnost této starší ochranné známky. K tomu slouží jiné instituty

známkového práva. Je možné se domáhat prohlášení *starší* ochranné známky za neplatnou podle § 32 zákona o ochranných známkách anebo jejího zrušení podle § 31 téhož zákona (viz KOUKAL, Pavel; CHARVÁT, Radim; HEJDOVÁ Simona a Miroslav ČERNÝ. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Wolters Kluwer, Praha, 2017, dostupné v ASPI).

[55] Z tohoto ohledu mohou být dílčí závěry městského soudu v nyní projednávané věci matoucí a je třeba je korigovat. Městský soud sice na jednu stranu uznává, že namítaná slovní ochranná známka získala rozlišovací způsobilost, ale na druhou stranu tvrdí, že pro účely konstatování příznačnosti této známky to pro účely právě přezkoumávaného řízení nestačí. Následně však vychází právě ze závěrů o získané rozlišovací způsobilosti, ovšem dodává, že pouze na jejím základě nelze konstatovat podobnost napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami. Pro to je totiž třeba určit, co je ústředním motivem, kterým v souladu s citovanou judikaturou zabývající se právě porovnáváním ochrannými známkami není slovní označení. Je tedy zřejmé, že městský soud se dopustil dílčího „zaškobrtnutí“, neboť nesprávně uvedl, že ze získané rozlišovací způsobilosti nelze v tomto řízení vycházet. Získanou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, kterou dle § 3 písm. c) zákona o ochranných známkách namítaná slovní ochranná známka bezesporu má, je ve smyslu výše citované judikatury třeba zohlednit jako jeden z faktorů hodnocení zaměnitelnosti. V rámci posouzení nebezpečí záměny je však třeba respektovat již získanou rozlišovací způsobilost podle § 5 tohoto zákona. Soud však následně tuto nepřesnost napravit, neboť se získanou rozlišovací způsobilostí namítané slovní ochranné známky již počítal, a instruoval správní orgány, jak ji mají zohlednit v řízení o prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, resp. při hodnocení kolize porovnáváných ochranných známek.

[56] Z těchto důvodů neobstojí kasační námitka stěžovatelů II., že se městský soud vůbec nezabýval zaměnitelností napadené a namítaných ochranných známek. Přestože tvrzení vztahující se k nemožnosti konstatování rozlišovací způsobilosti jsou matoucí, z obsahu napadeného rozsudku je zřejmé, že stěžejní argumentace městského soudu se vztahuje právě k zaměnitelnosti porovnáváných ochranných známek.

[57] K námitce stěžovatele I., že závěry soudů, které přezkoumávaly námitkové řízení a srovnávaly napadenou a namítanou kombinovanou známku, nejsou na věc aplikovatelné, k jeho námitce, že správní orgány dostatečně zdůvodnily změnu své rozhodovací praxe jiným skutkovým stavem, a rovněž k námitce stěžovatelů II. stran odlišnosti grafických prvků kombinovaných ochranných známek, uvádí Nejvyšší správní soud následující.

[58] V případě, kdy sporné ochranné známky obsahují společný prvek (slovní nebo obrazový), je z hlediska posouzení zaměnitelnosti rozhodující skutečnost, zda tento společný prvek představuje dominantní a rozlišující část ochranné známky. Skutečnost, zdali určitý prvek má dostatečnou rozlišovací způsobilost či nikoliv, nemá významný dopad na jeho posouzení jako prvku dominantního. Je nutné odlišit význam rozlišovací způsobilosti jednotlivých prvků kombinované ochranné známky na straně jedné a působení označení jako obrazu, vjemu do paměti běžného spotřebitele. Dominantní postavení určitého prvku obsaženého v ochranné známce se od jeho *distinkitivity* neodvíjí (k tomu viz opakovaně citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008-153).

[59] Dle obecného principu vyplývajícího z rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 14. 7. 2005, *SELENIUM*, věc T-312/03, pokud je ochranná známka složena ze slovních a obrazových prvků, slovní prvky jsou v zásadě považovány za prvky s vyšší rozlišovací

pokračování

způsobností než obrazové prvky, protože průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu ochranné známky než popisem jejího obrazového prvku. To platí pro případy, kdy slovní prvek rozlišovací způsobnost má.

[60] Výjimku z této zásady nadto představují označení pro potraviny tříd 29 a 30. Ty jsou nakupovány obvykle v supermarketech nebo obdobných zařízeních, a spotřebitel je tedy vybírá přímo v regálech a nežadá o ně ústně. Spotřebitel si často ani nepřečte všechny údaje uvedené na jednotlivých výrobcích, ale řídí se více celkovým vzhledovým dojmem vyvolaným jejich etiketami či obaly. Za těchto okolností k posouzení existence případného nebezpečí záměny nebo spojitosti mezi dotčenými označeními je výsledek analýzy vzhledové podobnosti významnější než výsledek analýzy fonetické a pojmové podobnosti. Kromě toho v rámci tohoto posouzení hrají ve vnímání dotčeného spotřebitele obrazové prvky ochranné známky významnější roli než její slovní prvky [rozsudek rozšířeného senátu *Babiččiny nudle*, ve kterém rozšířený senát shrnul rozsudky Soudu prvního stupně ze dne 12. 9. 2007, *Koipe v. OHIM-Aceites del Sur (La Espanola)*, věc T-363/04; ze dne 2. 12. 2008, *Ebro Pileva v. OHIM-Berenguel (BRILLO'S)*, věc T-275/07; a ze dne 11. 12. 2014, *The Coca-Cola Company v. OHIM*, věc T-480/12].

[61] S těmito závěry je v souladu rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 117/2014-22, ve kterém se soud zabýval pravděpodobností záměny na straně veřejnosti z důvodu podobnosti napadené a namítané kombinované ochranné známky, tedy rozsudek, s nímž je dle městského soudu napadené rozhodnutí v rozporu. Závěry obsažené v tomto rozsudku jsou použitelné i na projednávanou věc (vyjma závěru o nízké rozlišovací způsobnosti slovního prvku obou kombinovaných známek) a postup správních orgánů byl s nimi v rozporu.

[62] Kasační soud totiž uvedl, že obě ochranné známky se výrazně liší v prvku grafickém, a to tzv. na první pohled a zcela zásadně, takže grafický prvek je zde prvek dominantní. Motiv babičky (starší žena) je sice shodný, ale výrazný rozdíl je v jak celkovém pojetí grafického prvku (zejména barevnost oproti černobílému znázornění, rámeček oproti znázornění bez rámečku, velikost grafického prvku), tak v detailech (velmi stará žena v dobových šatech oproti ženě pouze starší v šatech nemoderních, žena válející těsto oproti bustě ženy bez pohybu, brýle oproti absenci brýlí, a další). Celkový dojem se u obou známek zásadně odlišuje koncepcí. Tato odlišná koncepce je natolik významná, že odůvodňuje závěr o dostatečné rozlišovací způsobnosti jak známky zapsané, tak přihlašované. U obou posuzovaných známek lze shledat několik podobných prvků, grafický prvek je však v obou známkách natolik výrazný a natolik odlišný, že celkové provedení (nyní) napadené ochranné známky není zaměnitelné s (nyní) namítanou známkou.

[63] V této věci kasační soud potvrdil výše citovaný rozsudek městského soudu, který se hodnocení nebezpečí záměny napadené a namítané kombinované ochranné známky věnoval podrobněji. Městský soud v této věci zdůraznil, že rozhodujícím hlediskem je hledisko vizuální. Z důvodů více odlišností v obrazovém ztvárnění babiček vytvářejících i jiný komplexní výraz označení, ale také i ve zcela jiném názvu výrobku obsahující další odlišná slova "Dobšické vaječné válcované těstoviny" si nejsou srovnávaná označení podobná. Dále uvedl, že tak působí nejen tím, že název výrobku je podstatně delší a užívá vlastnostní přívlastky, ale i tím, že v označení převažují jako dominantní prvky vyobrazení a vzhled paní či babičky na obrázku, které jsou ztvárněny zcela jinak a v jiném výrazu (jednou jako tvář v medailonu, jednou jako babička při práci - válení nudlí), obě v jiném

ustrojení a tato vyobrazení jsou doprovázena odlišnými grafickými prvky. Soud proto shrnul, že srovnávaná označení jsou vybavena obrazovými prvky s odlišnými texty označujícími výrobek tak, že jako celek - i za situace označení výrobků jediným společným slovem „nudle” a za situace ztvárnění babičky na uvedených označeních - bude ve vjemu průměrného spotřebitele rozlišovat jak výrobek sám, tak i jeho výrobce. Spotřebitel se může zejména podle obrazového ztvárnění dobře orientovat, a to i při existenci doprovodného textu označujícího původ tohoto výrobku jako „Dobšické”. Uvedené umocňuje i skutečnost, že fonetické hledisko u ztvárnění obrazového prvku nehraje tak významnou roli. Nadto namítané označení ve slovech užívá zvukově zcela odlišný a delší výraz. Hledisko vizuální pak také vyvolává odlišný význam, totiž znázornění žen, babiček různého věku v jiné pozici, byť jejich vyobrazení doplňuje ještě vyobrazení stejného kuchyňského náčiní. V situaci, kdy bude jako výrobek s těmito označeními prezentována potravina - nudle, je průměrnému spotřebiteli zřejmé, že na trhu potravin není nabízen toliko jediný typ nudlí od jednoho výrobce a bude výrobky srovnávat obdobně tak, jako srovnává jiné potraviny.

[64] I rozšířený senát při hodnocení pravděpodobnosti záměny namítané kombinované ochranné známky a kombinované ochranné známky Babiččiny dobroty v rozsudku č. j. 2 As 96/2015-59 shledal, že slovní prvek „*babiččiny*” (ani spojení slovních prvků „*Babiččiny nudle*”) v kolidujících označeních nemohl vést k závěru o existenci nebezpečí záměny nebo spojitosti mezi kolidujícími označeními z hlediska vnímání jejich fonetické či významové podobnosti spotřebitelem; rozhodující je proto celkový dojem a podobnost obrazových prvků.

[65] Z výše uvedeného plyne, že nejzákladnějším problémem celého sporu je právě pochybení správních orgánů při určení dominantního prvku napadené ochranné známky, neboť to vedlo k nezákonnému posouzení podobnosti a tím i zaměnitelnosti ochranných známek. Městský soud správní orgány instruoval, aby v souladu s rozsudky č. j. 3 As 117/2014-22 a *Babiččiny nudle* určily, co je dominantním prvkem porovnávaných ochranných známek, a toto zohlednily při hodnocení jejich kolize. Závěry ohledně toho, co je dominantním prvkem kombinované ochranné známky, přitom nemůže zvrátit ani nabytá rozlišovací způsobilost namítané slovní ochranné známky (tedy změna skutkového stavu, kterou stěžovatel I. odůvodňuje obrat ve své rozhodovací praxi), neboť určení toho, který prvek kombinované ochranné známky je dominantní, není odvislý od toho, zda některý z jiných prvků získal rozlišovací způsobilost. Z výše uvedeného plyne, že je třeba dát za pravdu žalobkyni v tom, že závěry obsažené převážně v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 117/2014-22 jsou i přes odlišný skutkový stav spočívající v získané rozlišovací způsobilosti namítané slovní ochranné známky nadále použitelné na nyní projednávanou věc.

[66] Nejvyšší správní soud shrnuje, že městský soud překročil při přezkumu napadeného rozhodnutí rámec vymezený včasné uplatněnými žalobními body, čímž se dopustil jiné vady řízení před soudem ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Ve zbytku byly kasační stížnosti stěžovatele I. i stěžovatelů II. nedůvodné.

[67] Z uvedeného plyne, že některý z důvodů zrušujícího rozsudku městského soudu ob stojí a jiný nikoli. Soud přitom vážil míru opory výroku v odůvodnění a dospěl k závěru, že důvody rozhodnutí v podstatné, převažující míře neobstojí, neboť se jedná o pochybení, k němuž by soud přihlížel i z úřední povinnosti. Bylo proto třeba zrušující rozsudek městského soudu zrušit (k tomuto postupu viz usnesení rozšířeného senátu ze

pokračování

dne 14. 4. 2009, č. j. 8 Afs 15/2007-75, č. 1865/2009 Sb. NSS). Nejvyšší správní soud současně opětovně zrušil (již zrušené) rozhodnutí stěžovatele I., a to již na základě správných důvodů. Není-li totiž původní argumentace městského soudu správná, je namístě, aby ji kasační soud nahradil, s tím, že stěžovatel I. bude vázán právními důvody vyslovenými Nejvyšším správním soudem (přiměřená aplikace § 78 odst. 5 s. ř. s.; viz KÜHN, Zdeněk; KOCOUREK, Tomáš; a kol. *Soudní řád správní: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 1018. ISBN 978-80-7598-479-1).

IV. Závěr a náklady řízení

[68] S ohledem na shora uvedené Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnosti stěžovatele I. i stěžovatelů II. důvodné, proto v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil rozsudek městského soudu. Současně však kasační soud shledal v napadeném správním rozhodnutí vady, pro které mělo být i tak zrušeno v řízení před městským soudem. Nejvyšší správní soud proto podle § 110 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 78 odst. 1, 4 a 5 s. ř. s. zrušil i rozhodnutí předsedy žalovaného (stěžovatele I.) a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení, v němž bude vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku.

[69] Podle § 110 odst. 3 s. ř. s. platí, že zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu i rozhodnutí žalovaného správního orgánu, *rozhodne i o nákladech řízení, které předcházelo zrušenému rozhodnutí krajského soudu*. Náklady řízení o žalobě a náklady řízení o kasační stížnosti tvoří v tomto případě jeden celek a kasační soud rozhodne o jejich náhradě jediným výrokem vycházejícím z § 60 s. ř. s. (srov. rozsudek ze dne 19. 11. 2008, č. j. 1 As 61/2008-98).

[70] Podle § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. *má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl*. Nejprve však bylo nutné ujasnit si, který z účastníků řízení měl úspěch ve věci (§ 60 odst. 1 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud totiž na jednu stranu vyhověl kasační stížnosti stěžovatelů I. i II., na stranu druhou však rozhodnutí stěžovatele I. zrušil, neboť žalobu proti nim považoval – stejně jako městský soud – za důvodnou. Z hlediska celkového výsledku soudního přezkumu rozhodnutí stěžovatele I. je za úspěšného účastníka řízení proto třeba považovat žalobkyni, která i přesto, že byli stěžovatel I. i II. s kasační stížností proti rozsudku městského soudu úspěšní, dosáhla cíle, který sledovala podáním žaloby, totiž zrušení rozhodnutí stěžovatele I. (ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší správní soud i v rozsudku ze dne 28. 8. 2013, č. j. 1 As 74/2013-34, či ze dne 6. 12. 2017, č. j. 6 Afs 282/2017-26). Ostatně, jakýkoli jiný výklad by fakticky zabránil postupu podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s., neboť žalobkyně by zcela nelogicky a především nespravedlivě přišla o náhradu nákladů řízení, jež jí byla přiznána (nyní již zrušeným) rozsudkem městského soudu.

[71] Stěžovatelé I. ani II. tedy ve věci úspěch neměli, nemají proto právo na náhradu nákladů řízení. Žalobkyně měla ve věci plný úspěch, a proto jí soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. přiznal náhradu nákladů řízení proti stěžovatelům.

[72] Co se týče přiznané náhrady nákladů ve vztahu ke kasační stížnosti stěžovatele I., náklady řízení o žalobě tvoří zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč a odměna

advokáta. Ta zahrnuje čtyři úkony právní služby spočívající v přípravě a převzetí zastoupení, sepsání žaloby, sepsání repliky a účasti na jednání dne 13. 11. 2019 [§ 11 odst. 1 písm. a), d) a g) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)], a činí v dané věci 4 x 3 100 Kč [§ 7 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu], a paušální částku ve výši 300 Kč za každý úkon právní služby (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu), tedy 4 x 300 Kč. Zástupci žalobkyně tak náleží odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 13 600 Kč, která se dále navyšuje o DPH, jejímž je zástupce žalobkyně plátcem. Náklady řízení před městským soudem tedy celkem představovaly 19 456 Kč. Náklady řízení o kasační stížnosti tvoří odměna advokáta za jeden úkon právní služby spočívající ve vyjádření ke kasační stížnosti [§ 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu], a činí v dané věci 3 100 Kč [§ 7 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu], a paušální částku ve výši 300 Kč za jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu). Zástupci žalobkyně tak náleží odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 3 400 Kč. Celkovou částku 3 400 Kč soud dále navýšil o DPH a činí 4 114 Kč. Přiznanou náhradu nákladů řízení ve výši 23 570 Kč stěžovatel I. uhradí k rukám zástupce žalobkyně do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

[73] Náhrada nákladů přiznaná žalobkyni ve vztahu ke kasační stížnosti stěžovatelů II. je tvořena částkou 3 100 Kč za jeden úkon právní služby podle § 9 odst. 4, § 7 a § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1966 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a to vyjádření ke kasační stížnosti stěžovatelů II. Náhrada hotových výdajů činí podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu částku ve výši 300 Kč za jeden úkon právní služby. Celkovou částku 3 400 Kč soud dále navýšil o DPH, jelikož zástupce žalobkyně je jejím plátcem. Přiznanou náhradu nákladů řízení ve výši 4 114 Kč stěžovatelé II. uhradí k rukám zástupce žalobkyně do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

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

V Brně dne 29. září 2022

JUDr. Ivo Pospíšil
předseda senátu