



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Tomáše Rychlého a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: **ČEPRO, a. s.**, se sídlem Dělnická 213/12, Praha 7, zastoupená JUDr. Davidem Karabcem, advokátem se sídlem Na Stráži 1306/5, Praha 8, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **Eurol B. V.**, se sídlem Energiestraat 12, Nijverdal, Nizozemské království, zastoupená JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem se sídlem Vyskočilova 1566, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 4. 2021, č. j. 18 A 65/2020 – 93,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **se zamítá.**
- II. Žádnému z účastníků **se nepřiznává** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) rozhodnutím ze dne 3. 8. 2020, č. j. O-543779/ D20020774/2020/ÚPV (dále jen „rozhodnutí o rozkladu“) k rozkladu osoby zúčastněné na řízení změnil rozhodnutí Úřadu ze dne 24. 1. 2020,

č.j. O-543779/D19036976/2019/ÚPV. Posledně uvedeným rozhodnutím Úřad zamítl námitky podané osobou zúčastněnou na řízení podle § 7 odst. 1 písm. b) 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 účinném od 1. 1. 2019 (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Tyto námitky směřovaly proti zápisu slovní ochranné známky zn. sp. O-543779 ve znění „EuroOil“ (dále též „napadená ochranná známka“), jejímž přihlašovatelem byla žalobkyně, do rejstříku ochranných známek.

[2] Rozhodnutím o rozkladu předseda Úřadu prvostupňové rozhodnutí změnil tak, že:

(a) přihlášku napadené ochranné známky na základě námitek uplatněných osobou zúčastněnou na řízení zamítl pro následující výrobky a služby zařazené ve třídách mezinárodního třídění výrobků a služeb: (4) pohonné hmoty, paliva, maziva, motorové oleje; (37) provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami a mazivy, mytí vozidel; (39) skladování paliv a maziv, nákladní přeprava a rozvoz pohonných hmot; (40) přepracování pohonných hmot (výrok I. rozhodnutí o rozkladu);

(b) přihlášku napadené ochranné známky postoupil k zápisu do rejstříku ochranných známek pro následující služby zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (35) marketing, propagace, reklama, inzerce všemi druhy médií, šíření reklamních předmětů; (39) pronájem garáží, skladišť a odstavných ploch, motorová doprava (výrok II. rozhodnutí o rozkladu).

[3] Žalobkyně brojila proti rozhodnutí o rozkladu žalobou u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který ji rozsudkem ze dne 8. 4. 2021, č. j. 18 A 65/2020 – 93, zamítl jako nedůvodnou.

[4] Městský soud nejprve konstatoval, že napadená ochranná známka je tvořena výlučně slovním prvkem v podobě „EuroOil“, sestávajícím se ze 7 písmen (2 písmena velké abecedy, 5 písmen malé abecedy). Slovní prvek je písmenem „O“ vyvedeným ve velké abecedě opticky rozdělen na dvě části – slova „Euro“ a „Oil“. Namítaná slovní ochranná známka osoby zúčastněné na řízení je tvořena jediným slovem „EUROL“, sestávajícím se z 5 písmen velké tiskací abecedy. Kolidující označení se tedy shodují v prvku „Euro/EURO“ a hlásce „l/L“; napadená ochranná známka obsahuje navíc dvě samohlásky „Oi“.

[5] Městský soud přistoupil k posouzení otázky podobnosti kolidujících označení ve světle žalobních námitek. Nejprve dospěl k závěru o vyšším stupni **vizuální podobnosti**, což odůvodnil shodou v řetězci „Euro /EURO“ a v písmeni „l/L“ na konci označení. Odlišnost, spočívající v užití samohlásek „Oi“, není faktorem, který by vyšší míru podobnosti vylučoval, neboť nejde o slova natolik krátká, např. jednoslabičná, kdy by vnímání i méně zásadního rozdílu v těchto prvcích mohlo vést k opačnému závěru.

pokračování

[6] Ohledně **fonetické podobnosti** městský soud též dospěl k závěru o vyšším stupni podobnosti. Připustil, že v případě výslovnosti [euroojl] bude napadená ochranná známka obsahovat třetí slabiku [ojl], avšak tento rozdíl není způsobilý vyvolat větší rozdíl oproti namítané ochranné známce, a to vzhledem k umístění této slabiky a její částečnou shodu s koncem druhé slabiky namítaného označení [eurol]. Uvedl též, že v českém jazyce se klade důraz na první slabiku či začátek slova, který je v případě kolidujících označení zcela shodný, k čemuž přistupuje shoda na konci, pokud jde o hlásku [l].

[7] Ohledně **sémantické podobnosti** městský soud konstatoval, že porovnávaná označení si jsou podobná, byť spíše v nižším stupni. Korigoval závěry žalovaného s tím, že nepovažuje za pravděpodobné, že by spotřebitel v části „OL“ namítaného označení rozpoznal poukaz na ropné výrobky tímto označením chráněné (německy „Öl“, anglicky „Oil“). Městský soud poté k této otázce uzavřel, že spotřebitel bude kolidující označení pravděpodobně vnímat jako podobná, pokud si povšimne odkazu na „evropský prostor“ (v části označení „Euro/EURO“).

[8] Dále městský soud hodnotil **shodnost/podobnost výrobků a služeb**. Zdůraznil, že žalobkyně nevznesla žádné konkrétní věcné námitky, jimiž by proti závěrům předsedy Úřadu v této otázce brojila. Městský soud se tedy tomuto posouzení věnoval toliko v míře odpovídající obecnosti žalobní argumentace. Následně přisvědčil závěrům předsedy Úřadu v rozhodnutí o rozkladu, podle nichž konkrétní přihlašované výrobky a služby jsou shodné, resp. podobné namítaným výrobkům a službám.

[9] Ohledně **rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky** městský soud upozornil, že k této otázce žalobkyně namítala pouze nepřezkoumatelnost rozhodnutí o rozkladu, k níž se městský soud vyjádřil na jiném místě napadeného rozsudku (tato žalobní námitka a její vypořádání městským soudem není pro nynější řízení o kasační stížnosti relevantní, proto zde není podrobně rekapitulována – pozn. Nejvyššího správního soudu). Městský soud konstatoval, že jakkoli část označení „Euro/EURO“ obecně má nižší míru rozlišovací způsobilosti, tato skutečnost nevede k závěru o nedostatku rozlišovací způsobilosti starší namítané ochranné známky.

[10] K žalobní námitce, podle níž napadená ochranná známka získala faktickou mírou užívání rozlišovací schopnost, městský soud uvedl, že tato okolnost není relevantní. Stejně tak nejsou relevantní ani okolnosti, že osoba zúčastněná na řízení podle žalobkyně užívá svou ochrannou známku v jiné podobě, že spotřebitelé prodávané oleje pod namítaným označením podle žalobkyně neznají, že namítaná ochranná známka v České republice nepožívá všeobecné známosti či že z dostupných zdrojů nejsou patrné na území České republiky žádné významnější aktivity nebo objemy prodeje. Městský soud k tomu dodal, že posuzuje pravděpodobnost záměny mezi označeními v podobě, v jaké jsou nebo v jaké mají být zapsána; rozsah reálných obchodních aktivit osoby zúčastněné na řízení nemá pro toto posouzení význam.

[11] Závěrem městský soud provedl **celkové hodnocení pravděpodobnosti záměny**; dospěl přitom k závěru, že – s ohledem na výše uvedené dílčí závěry – porovnávaná

označení vykazují podobnosti, jsou vizuálně a foneticky podobná ve vyšší míře, v závislosti na shora popsáných okolnostech jsou sémanticky podobná v nižší míře, a s ohledem na shodu ve významné části svých slovních prvků budou v praxi vyvolávat podobný celkový dojem.

[12] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadá rozsudek krajského soudu kasační stížností z důvodů, které podřazuje pod § 103 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

[13] Stěžovatelka uvádí konkrétní třídy výrobků a služeb [(37) provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami a mazivy, mytí vozidel; (39) skladování paliv a maziv, nákladní přeprava a rozvoz pohonných hmot; (40) přepracování pohonných hmot], v nichž dle stěžovatelky není možné dovodit žádnou shodu výrobků a služeb stěžovatelky s namítanou ochrannou známkou. V případě přihlašovaných služeb dle položky (37), stěžovatelka připouští, že existuje vazba k namítaným výrobkům průmyslové oleje, zejména motorové oleje, maziva, paliva, neboť v rámci čerpacích stanic jsou dané výrobky nabízeny. Tuto právní otázku je však třeba posoudit tak, že jde o podobnost mezi výrobky a službami v nízkém stupni, nikoliv o podobnost střední až vyšší, jak dovodil městský soud.

[14] Stěžovatelka má dále za to, že porovnávaná označení jsou podobná v nižší míře, než jak ji dovodil městský soud. Nejsou tedy podle ní splněny kumulativní podmínky stanovené v § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, tj. shodnost nebo podobnost předmětných označení a zároveň shodnost nebo podobnost části námitkami dotčených výrobků/služeb, na něž se označení vztahují. Zdůrazňuje, že užívání slova „EuroOil“ je v produktové řadě stěžovatelky již dlouhodobě známé a uznávané označení určité skupiny jejích výrobků.

[15] Na straně spotřebitelské veřejnosti neexistuje podle názoru stěžovatelky pravděpodobnost záměny napadené ochranné známky se starší namítanou ochrannou známkou. Lze sice konstatovat shodnost nebo podobnost části námitkami napadených výrobků a služeb ve třídách 4, 37, 39 a 40, avšak nelze konstatovat shodnost ani závadnou podobnost napadené ochranné známky s namítanou ochrannou známkou. Z hlediska vizuálního a fonetického jsou totiž porovnávaná označení podobná pouze v nízkém stupni, neboť vizuálně rozdílná velikost písmen „O“/„o“ může v očích spotřebitele evokovat skutečnost, že napadená ochranná známka sestává ze dvou slovních prvků „Euro“ a „Oil“. Obě označení jsou krátká, tudíž i menší rozdíly mohou vést k odlišnému vjemu. Foneticky se předmětná označení liší v koncové slabice. Z hlediska sémantického bude napadená ochranná známka – na rozdíl od namítané ochranné známky – vnímána s konkrétním významem. Je přitom nutné zohlednit nižší stupeň rozlišovací způsobilosti prvku „Euro“ a konstatovat, že porovnávaná označení jsou díky rozdílnosti v koncové části dostatečně odlišná. Přihlašované označení tak nezasahuje do zákonem chráněných starších práv osoby zúčastněné na řízení.

[16] Městský soud považoval z hlediska vizuálního kritéria podobnosti za významné, že se kolidující označení zcela shodují v řetězci „Euro“ a „EURO“ a v písmeni tvořícím

pokračování

konec obou označení, tj. v písmeni „l“/„L“ s tím, že slovní prvek představující namítanou známku je tak fakticky zcela obsažen v napadené ochranné známce. Podle názoru stěžovatelky jsou však dostatečně rozlišující navíc samohlásky „Oi“, které odlišují tento slovní řetězec.

[17] Stěžovatelka má za to, že se spotřebitelé nemohou domnívat, že srovnávané zboží a služby (pohonné hmoty, respektive provozování čerpacích stanic) mohou pocházet od téhož ekonomického subjektu či skupiny, neboť jsou schopni srovnávané zboží a služby jednoznačně odlišit podle „specifické originální sítě 199 čerpacích stanic“ stěžovatelky, kde jsou výrobky a služby v nárokových třídách mezinárodního třídění poskytovány. Stěžovatelka uzavírá, že porovnávaná označení sice vykazují podobnosti, ale jsou vizuálně, foneticky a sémanticky podobná pouze v nižší míře. Napadená ochranná známka nevyvolává podobný celkový dojem, a tím ani nebezpečí záměny s namítanou ochrannou známkou.

[18] Žalovaný a osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřili.

[19] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil zákonné náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že byla podána včas, osobou oprávněnou, proti rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost ve smyslu § 102 s. ř. s. přípustná, a stěžovatelka je v souladu s § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupena advokátem. Poté Nejvyšší správní soud přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v souladu s § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů. Ve věci přitom rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z § 109 odst. 2, věty první s. ř. s.

[20] Kasační stížnost není důvodná.

[21] Jádrem sporu je posouzení míry podobnosti napadené ochranné známky a namítané ochranné známky, a to, zda napadená ochranná známka vyvolává pravděpodobnost záměny s namítanou ochrannou známkou. Zatímco stěžovatelka má za to, že míra podobnosti, a tedy i pravděpodobnost záměny, je nízká, předseda Úřadu a shodně i městský soud zastávají názor opačný.

[22] Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách se *přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") 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.*

[23] První kasační námitka se týká míry podobnosti porovnávaných výrobků a služeb (viz též odstavec [13] výše). Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že z obsahu žaloby v soudním spisu ověřil, že stěžovatelka zde žádnou věcnou žalobní námitku k této otázce nepřednesla. Shodně též konstatoval městský soud v odstavcích 134 až 136 napadeného rozsudku. Tato kasační námitka je tedy nepřípustná podle § 104 odst. 4 s. ř. s., neboť

nebyla řádně a konkrétně přestěněna v této podobě již v žalobě, ačkoli v tom stěžovatelce nic nebránilo. Pokud městský soud obecně aproboval závěry předsedy Úřadu k této otázce, učinil tak již nad rámec mezi soudního přezkumu, které jsou dány právě obsahem žaloby (§ 75 odst. 2, věta první s. ř. s.). Věcně se tak touto otázkou správně zabývat vůbec neměl, a to právě s ohledem na absenci řádně formulovaného a projednatelného žalobního bodu. To však v tomto případě nepředstavuje takové pochybení, které by mohlo vést ke zrušení napadeného rozsudku, neboť naznačený postup městského soudu, tedy posouzení této dílčí otázky nad rámec žalobních námitek, ve svém důsledku nevedl k porušení práv žádného z účastníků řízení.

[24] Zbylá kasační argumentace se týká hodnocení míry podobnosti mezi napadenou a namítanou ochrannou známkou. Stěžovatelka předně dovozuje, že faktické užívání napadené ochranné známky v rámci její podnikatelské činnosti (provozování „*specifické originální sítě 199 čerpacích stanic*“ pod napadeným označením či užívání slova „EuroOil“ v produktové řadě stěžovatelky), respektive absence relevantní podnikatelské činnosti osoby zúčastněné na řízení musí vést k závěru o vyšší rozlišovací míře napadené ochranné známky. Městský soud k tomu ovšem správně uvedl, že skutečný rozsah podnikatelské činnosti není rozhodný; tomu Nejvyšší správní soud přisvědčuje. Z pohledu relevantní právní úpravy (viz odstavec [22] výše) je vskutku jedinou zkoumanou otázkou shodnost či podobnost namítaného a napadeného označení (eventuálně dále shodnost či podobnost výrobků a služeb); faktický rozsah užívání namítané slovní ochranné známky v rámci reálných obchodních aktivit osoby zúčastněné na řízení v České republice nemá pro posouzení této otázky význam. Jinými slovy, rozhodné je posouzení pravděpodobnosti záměny mezi označeními v podobě, v jaké jsou nebo v jaké mají být zapsána.

[25] Stěžovatelka dále namítá, že z hlediska **vizuálního** jsou porovnávána označení podobná pouze v nízkém stupni, neboť vizuálně rozdílná velikost písmen „O“/„o“ může v očích spotřebitele evokovat skutečnost, že napadené označení sestává ze dvou slovních prvků „Euro“ a „Oil“. Obě označení jsou krátká, tudíž i menší rozdíly mohou vést k odlišnému vjemu. Dostatečně odlišující jsou dle stěžovatelky též navíc samohlásky „Oi“ užitá v napadené ochranné známce. Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že stěžovatelka zde klade důraz pouze na dílčí aspekty vizuálního dojmu porovnávaných označení. Pomíjí přitom několik aspektů blízké podobnosti či shody, které též správně uvedl městský soud v napadeném rozsudku (odstavce 102 až 108): (a) označení se shodují v označení Euro/EURO, přičemž první část označení je významnější než část zbývající; (b) označení se též shodují v koncovém písmeni „l/L“; (c) velikost písmen u slovních ochranných známek nehraje roli. Kasační soud shodně s městským soudem uzavírá, že je zde dán vyšší stupeň vizuální podobnosti, který je dán především posledně uvedenými faktory (a) až (c). Tyto faktory jsou ve svém souhrnu významnější, než okolnosti, na něž klade důraz stěžovatelka. Ostatně i podle judikatury zdejšího soudu platí, že „[p]ři posuzování podobnosti slovních označení (...) je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory: (1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím“ (viz právní věta k rozsudku ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012 – 46, č. 2859/2013 Sb. NSS). K použití samohlásky „Oi“ v napadené ochranné známce lze ve shodě s městským soudem dodat, že při shodě označení v prvních čtyřech písmenech a současně posledním písmenu obou ochranných známek, respektive v situaci, v níž

pokračování

je slovní prvek představující namítanou ochrannou známku zcela obsažen v napadené ochranné známce, není odlišnost spočívající v samohlásce „Oi“ faktorem, který by sám o sobě vylučoval vyšší míru podobnosti kolidujících označení.

[26] Co se týče hlediska **fonetického**, stěžovatelka namítá, že se předmětná označení liší v koncové slabice. I touto okolností se městský soud velmi podrobně zabýval v odstavcích 109 až 115 napadeného rozsudku; přitom nepřehlédl stěžovatelkou vytýkaný rozdíl. I v této otázce však městský soud předestřel přesvědčivé argumenty, proč samotný rozdíl v koncové slabice [ojl] vs. [ol] není rozhodující. Je tomu tak proto, že první slabika (resp. začátek slova) je v obou případech zcela shodná, k čemuž dále přistupuje shoda na konci porovnávaných ochranných známek, tedy hláska „l“. S ohledem na to není odlišnost ve třetí slabice ([ojl] v případě výslovnosti [euroojl]) způsobila vyvolat při fonetickém vnímání porovnávaných označení větší rozdíl. Fonetický rozdíl spočívající v části [oj], kterou se napadená ochranná známka od namítané ochranné známky v případě tohoto způsobu výslovnosti objektivně liší, tak není s ohledem na její umístění zásadního významu. Navíc, dotčená označení si při jiné výslovnosti ([eurojl]) budou podobná ještě více. Proti těmto přesvědčivým závěrům městského soudu stěžovatelka v zásadě žádnou konkurující argumentaci nepředestřela, Nejvyšší správní soud proto nemá důvod se vůči nim vymezit.

[27] Z hlediska **sémantického** se stěžovatelka v kasační stížnosti v zásadě omezuje na kusé vyjádření, podle něhož „*bude napadené označení na rozdíl od namítané ochranné známky vnímáno s konkrétním významem.*“ Nic bližšího k tomu však již neuvádí. Postačí proto odkázat na napadený rozsudek, v němž se městský soud v intencích žalobních námitek i s tímto hlediskem vypořádal (viz odstavce 116 až 122). Především konstatoval, že spotřebitel si pravděpodobně v obou označeních povšimne uvedeného odkazu na oblast či místo, konkrétně na „*evropský prostor*“. Shodné použití části „Euro“, respektive „EURO“ činí obě porovnávané ochranné známky podobné přinejmenším do té míry, že spotřebitel zaznamená tento „*evropský odkaz*“. Předseda Úřadu proto podle městského soudu nepochybil, jestliže v rozhodnutí o rozkladu připustil sémantickou podobnost porovnávaných označení, byť v nižším stupni. I těmto závěrům lze přisvědčit.

[28] Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost nedůvodnou, zamítl ji za podmínek vyplývajících z § 110 odst. 1 *in fine* s. ř. s. (výrok I. tohoto rozsudku).

[29] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatelka neměla ve věci úspěch, proto jí právo na náhradu nákladů nenáleží. Toto právo by měl procesně úspěšný žalovaný, kterému však v řízení o kasační stížnosti nevznikly žádné náklady nad rámec jeho běžné úřední činnosti. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že se žádnému z účastníků náhrada nákladů nepřiznává (výrok II. tohoto rozsudku).

[30] Osoba zúčastněná na řízení má podle § 60 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinností, které jí soud uložil. Nejvyšší správní soud této osobě žádnou povinnost neuložil

a neshledal ani žádný důvod hodný zvláštního zřetele, pro nějž by jí právo na náhradu nákladů řízení mělo být přiznáno (výrok III. tohoto rozsudku).

Poučení: Proti tomuto rozsudku **nejsou** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. listopadu 2022

JUDr. Tomáš Rychlý
předseda senátu